



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 237/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die IR-Marke 741 184**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die IR-Marke 741 184

## **DECO-SHELF**

soll in Deutschland für die Waren

- „19 Panneaux.
- 20 Etagères, tablettes de rangement“

Schutz erhalten.

Die Markenstelle hat der Marke den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marke sei aus der Kurzform des englischen Begriffs „decorative“, der weitgehend der vergleichbaren deutschen Kurzform „DEKO“ entspreche, und dem zum englischen Grundwortschatz zählenden Wort „SHELF“ zusammengesetzt, das in seinen Bedeutungen „Brett“ und „Board“ dem deutschen Verkehr weitgehend bekannt sei, weil deutlich über fünfzig Prozent der verkehrsbeteiligten Kreise in Deutschland zumindest über Grundkenntnisse der englischen Sprache verfügten. Die potentiellen Käufer der Waren, für die der Markenschutz beansprucht werde, würden die Marke daher insgesamt problemlos im Sinne von „dekoratives Brett“ bzw „dekoratives Board“ und damit nur als Sachhinweis auf die Art und die Beschaffenheit der Ware verstehen.

Hiergegen wenden sich die Markeninhaber mit der Beschwerde und dem Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben. Zur Begründung verweisen sie auf

ihre Ausführungen vor der Markenstelle. Dort haben sie geltend gemacht, weder in der deutschen noch in der englischen Sprache sei ein Gebrauch der Bezeichnung „DECO-SHELF“ feststellbar. Es handele sich um eine sehr ungewöhnliche Wortneubildung, da Kombinationen des Bestandteils „DECO“ mit einem Substantiv im Englischen unüblich seien. Ferner sei dem Zeichen kein ohne weiteres verständlicher, für die betreffenden Waren im Vordergrund stehender eindeutiger Sinngehalt zu entnehmen. Zwar leite sich „DECO“ von „decor“, „decoration“, „decorative“ ab und „SHELF“ bedeute auch „Brett“ und „Bord“. „SHELF“ habe aber auch die Bedeutung „Festlandsockel“. Diese Bedeutung stehe für den deutschen Verkehr im Vordergrund, weil es im Deutschen Begriffe wie „Schelfmeer“ gebe. Es handele sich bei „SHELF“ auch nicht um ein geläufiges Wort der englischen Sprache, so dass es von den inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres verstanden werde. Es sei in der Möbelbranche zudem nicht üblich, Möbelstücke mit englischen Begriffen zu bezeichnen. Die beanspruchte Bezeichnung sei daher zur Beschreibung der fraglichen Waren nicht geeignet und auch unterscheidungskräftig.

## II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaber ist unbegründet. Der Schutzbewilligung für die Marke IR 741 184 steht bereits entgegen, dass diese ausschließlich aus einer Angabe besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art und der Beschaffenheit der Waren dienen kann, für die sie registriert worden ist (§§ 113 Abs. 1, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Mit dem Ausschluss solcher Angaben vom Markenschutz verfolgt der Gesetzgeber das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass diese für die Waren und Dienstleistungen, die sie beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können. Die Zurückweisung einer Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

setzt nicht voraus, dass die Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die fraglichen Waren und Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt vielmehr, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können (EuGH Mitt 2004, 28, 29 – Doublemint). Ein Wortzeichen kann nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH GRUR 2004, 680, 681, Rdn 38 – BIOMILD). Die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, stellt im allgemeinen selbst eine beschreibende Angabe dar, auch wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe ihrer Bestandteile hinausgeht (EuGH aaO Rdn 39-41 – BIOMILD). Dies ist bei der IR-Marke nicht der Fall.

Der darin enthaltene Wortbestandteil „DECO“ ist, worauf bereits die Markenstelle hingewiesen hat, die Kurzform der englischsprachigen Begriffe „decoration“ bzw. „decorative“. Dem entspricht im Deutschen die im Verkehr übliche Kurzbezeichnung „DEKO“ der Begriffe „Dekoration“ bzw. „dekorativ“. Auf deutschsprachigen Internetseiten, die den Markeninhabern vom Senat zur Kenntnis- und Stellungnahme übersandt worden sind, wird auch die englischsprachige Form „DECO“ zur Beschreibung des dekorativen Charakters von Waren verwendet, so dass von einem aktuellen Interesse der Mitbewerber an der beschreibenden Verwendung dieser Bezeichnung auszugehen ist.

Der englischsprachige Begriff „SHELF“ hat die Bedeutungen „Brett“, „Bord“ bzw. „Regal“ und ist entgegen der von den Markeninhabern gegenüber der Markenstelle vertretenen Ansicht Bestandteil des englischen Grundwortschatzes (vgl. Langenscheidts Grundwortschatz Englisch 1999, S. 119). Auch dieser englischsprachige Begriff wird bereits auf deutschen Internetseiten im Zusammenhang mit dem Verkauf von in den USA hergestellten Regalen und Aufbewahrungsmöbeln verwendet (siehe unter [www.heimwerker.de / service / bauplan / moebel / kindermoebel.htm](http://www.heimwerker.de/service/bauplan/moebel/kindermoebel.htm)).

Insgesamt hat die sprachüblich gebildete Gesamtbezeichnung „DECO-SHELF“ die Bedeutungen „Deko-Bord“ bzw. „Deko-Regal“ und ist damit geeignet, die Waren, für die die Marke registriert ist, ihrer Art und Beschaffenheit nach dahingehend zu beschreiben, dass es sich um ein Bord bzw ein Regal handelt, das selbst dekorativ ist oder das dazu geeignet oder bestimmt ist, Dekorationsartikel aufzunehmen. Beide Verständnismöglichkeiten sind gleichermaßen beschreibend, so dass vor dem Hintergrund, dass sowohl „DECO“ als auch „SHELF“ bereits im Inland als warenbeschreibende Angaben im Gebrauch sind, ein erhebliches Freihaltungsbedürfnis an der beanspruchten Marke besteht.

Darüber hinaus entbehrt die Bezeichnung „DECO-SHELF“ auch jeglicher Unterscheidungskraft (§§ 113 Abs. 1, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als betriebliches Herkunfts- und Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden und damit die betriebliche Zuordnung dieser Waren zu ermöglichen (BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – antiKALK; BIPMZ 2004, 30 f – Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Warenverkehr zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 805 und 809 – Philips; MarkenR 2003, 227, 231 f – Orange). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit eine Marke geeignet ist, dem Verbraucher

die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 – BRAVO). Kann demnach einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH aaO – Cityservice).

Die vorliegende Wortmarke „DECO-SHELF“ besitzt, wie bereits dargelegt worden ist, für die hier maßgeblichen Waren einen beschreibenden Begriffsinhalt. Dieser wird von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Wörtern, aus denen die Marke gebildet ist, um solche des englischen Grundwortschatzes handelt, auch in rechtserheblichem Umfang verstanden werden. Da die Bezeichnung „DECO-SHELF“ auch keine syntaktischen oder semantischen Besonderheiten aufweist, die von einem Verständnis als lediglich warenbeschreibende Angabe wegführen könnten, ist sie nicht geeignet als Mittel zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung zu wirken.

Der Beschwerde mußte bei dieser Sach- und Rechtslage der Erfolg versagt bleiben, wobei überhaupt nicht erkennbar ist, weshalb die Markeninhaber, die ihre Beschwerde nicht begründet haben, den angefochtenen Beschluss für angreifbar halten.

Albert

Kraft

Reker

Bb