



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 10/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 26 373.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und die Richterin Prietzel-Funk am 29. November 2005

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Dezember 2004 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch den angegriffenen Beschluss die Anmeldung der Wortmarke

Créateur de Pantoufle

für die Waren

Klasse 25 : Schuhe

gemäß § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke entbehre für die in Anspruch genommenen Waren jeglicher Unterscheidungskraft. Selbst wenn es sich bei der angemeldeten Marke um eine Wortneubildung aus dem französischen Sprachbereich handele, sei dennoch von einem weitgehenden Verständnis durch die inländischen Verkehrskreise auszugehen. Die Worte „Créateur“ und „Pantoufle“ fänden deutsche Entsprechungen in Begriffen, wie „kreativ, Creation/Kreation“ bzw. „Pantoffeln“ und würden daher vom Publikum unschwer im Sinne von „Schöpfer/Erschaffer von Pantoffeln/Hausschuhen“ und damit als ein Hinweis auf den Hersteller bzw. Kreateur der so bezeichneten Waren verstanden. Mit „Pantoffeln“ verbinde das inländische Publikum regelmäßig „Hausschuhe“. Bei beiden Worten sei daher entgegen der Ansicht der Anmelderin weder ein altmodisches noch negatives Image zu erkennen. Folglich bestehe auch keine Widersprüchlichkeit zwi-

schen einem „Créateur“, der Neues schaffe, und dem Produkt „Pantoffel“ oder „Hausschuh“. Zu berücksichtigen sei, dass derzeit ein französischer Automobilhersteller in Deutschland mit dem Slogan „Créateur d'Automobile“ werbe, was für die Annahme eines sofortigen und zwanglosen Verständnisses derart einfach gebildeter französischsprachiger Werbeslogans auch im Inland spreche. Der Verkehr werde in der angemeldeten Wortkombination ausschließlich einen warenbezogenen Sachhinweis auf einen Schöpfer/Erschaffer von Hausschuhen/Pantoffeln sehen. Es könne dahingestellt bleiben, ob die angemeldete Marke zugunsten der Mitbewerber der Anmelderin einem Freihaltebedürfnis unterliege.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und begehrt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Sie hält das angemeldete Zeichen für schutzfähig, weil es nicht Freihaltebedürftig sei und zudem die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise. Beide Begriffe der angemeldeten Marke seien den deutschen Verkehrskreisen nicht geläufig. Unter einem „Créateur“ werde eher ein Designer verstanden. Selbst wenn aber die Begriffe verstanden würden, zeichne sich die Wortkombination gerade durch einen gewissen humorvollen Pfiff aus, weil „Pantoffeln“ als eher altmodisches Schuhwerk betrachtet würden und der Begriff des modischen „Créateur“ damit im Widerspruch stehe. Eine private Meinungsumfrage habe ergeben, dass die befragten Verbraucher in dem angemeldeten Zeichen einen Herstellerhinweis erkennen würden.

Zudem hält die Anmelderin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für gerechtfertigt, weil die Markenstelle den substantiierten Vortrag der Anmelderin nicht zur Kenntnis genommen habe.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die angemeldete Marke entbehrt für die beanspruchten Waren nicht der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG. Ebenso wenig ist ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festzustellen.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Zeichen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen, nicht als Marke eingetragen werden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m. w. N.). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist einerseits auf die in Anspruch genommenen Waren, andererseits auf die vermutete Wahrnehmung durch einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren abzustellen (EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Nach diesen Grundsätzen kann dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft für die beanspruchten Waren „Schuhe“ nicht abgesprochen werden. Es ist schon zweifelhaft, ob die überwiegende Zahl der angesprochenen Verbraucher die beiden französischen Worte „Créateur“ und „Pantoufle“ überhaupt kennt und zutreffend übersetzt. Das liegt bei „Créateur“ zwar näher als bei dem

Wort „Pantoufle“, weil das Wort „Créateur“ in der von der Markenstelle bereits benannten laufenden Werbung eines französischen Automobilherstellers nachhaltig verwendet wird. Das Wort „pantoufle“ gehört jedoch weder zum französischen Grundwortschatz, noch kann nach umfangreichen Recherchen im Internet auch nur ansatzweise festgestellt werden, dass das Wort bei inländischen Verkehrskreisen etwa durch ständigen Gebrauch in der Werbung bekannt ist. Das Wort findet sich nach der Google-Recherche auf deutschsprachigen Internetseiten nur ganz vereinzelt, im Zusammenhang mit Schuhen auch nur in Verbindung mit dem Märchen „La petite pantoufle de verre“ (Aschenputtel) bzw. einer Erzählung für Kinder, in der ein Kaninchen namens „Pantoufle“ eine Rolle spielt. Eine Bekanntheit dieses Wortes aufgrund von Werbung für Schuhe liegt auch schon deswegen fern, weil es sich bei den mit „pantoufle“ bezeichneten „Hausschuhen, Pantoffeln, Latschen“ um modischen Schwankungen kaum unterliegenden Schuhstandard handelt, in den von den Unternehmen erfahrungsgemäß keine größeren Summen für Aufmerksamkeitswerbung investiert werden. Selbst wenn aber Teile des Publikums die Wortkombination in ihrer deutschen Bedeutung (etwa: kreativer Pantoffelmacher) verstehen, ermangelt das Zeichen dennoch nicht der Unterscheidungskraft. Ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei einer solchen Übersetzung um einen allgemeinen Hinweis auf einen Schuhhersteller handelt, wird das angesprochene Publikum in erster Linie an ein Identifikationsmittel in Bezug auf den Hersteller denken, denn die Bezeichnung von Schuhen mit „Créateur des Pantoufle“ ist sogar für Pantoffeln und Hausschuhe selbst so ungewöhnlich, dass das Publikum in der Wortkombination nicht nur die Bezeichnung irgendeines anspruchsvoll-kreativen Schuhherstellers, sondern ein Zeichen mit betrieblicher Hinweiswirkung erkennen wird (i. E. ebenso: BPatG, Beschl. 26 W (pat) 18/97 vom 8. Oktober 1997 – LE CLUB DES CRÉATEUR DE BEAUTÉ). Danach kommt es auf die vorgetragene „private Umfrage“ der Anmelderin betreffend das Verständnis der Verkehrskreise nicht mehr an.

Auch ein Freihaltebedürfnis ist vorliegend nicht feststellbar. Nach den Recherchen des Senats wird im Bereich der hier beanspruchten Waren die angemeldete Wort-

kombination allein von der Anmelderin benutzt. Ein Bedürfnis der Mitbewerber, sich des Markenwortes zu bedienen, ist mangels engen warenspezifischen Bezugs oder regelmäßigen Gebrauchs im Zusammenhang mit der Werbung für die hier beanspruchten Waren nicht feststellbar.

III.

Die Erstattung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG kommt entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht in Betracht. Die Rückzahlung ist die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde. Sie ist nur anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre (st. Rspr., BPatG Mitt. 1985, 238 - TIFFANY; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 35). Solche besonderen Umstände liegen insbesondere dann vor, wenn der Beschwerdeführer durch ein fehlerhaftes oder unzumutbares Verhalten des Deutschen Patent- und Markenamts zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerechter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit zu vermeiden gewesen wäre. Derartige Umstände liegen hier jedoch nicht vor. Soweit die Anmelderin einen Verfahrensfehler, nämlich die Verletzung rechtlichen Gehörs durch angebliche Nichtbeachtung von eingereichten Unterlagen rügt, vermag dem nicht gefolgt zu werden. Der angefochtene Beschluss lässt vielmehr erkennen, dass die Eingabe der Anmelderin vom 3. September 2004 nicht nur formal berücksichtigt worden ist,

sondern dass sich die Markenstelle auch inhaltlich mit dem Vorbringen der Anmelderin auseinandergesetzt hat, selbst wenn sie insoweit zu anderen Ergebnissen als die Anmelderin gekommen ist. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist somit nicht zu erkennen.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

WA