



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 130/04

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 302 29 320.5

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortmarke

**SET**

für die Waren

„Brillengläser; optische Gläser; Beschichtungen für Brillengläser“.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses durch Beschluss des Erstprüfers und in einem weiteren Beschluss auch die von der Anmelderin eingelegte Erinnerung zurückgewiesen. Der englische Begriff „Set“ habe in der Bedeutung „Satz, Einheit, Anlage, Gerätesatz, Zusammenstellung“ Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Der Verkehr werde „SET“ lediglich als Ausstattungshinweis erkennen, dass die so gekennzeichneten Waren zu einem Ganzen zusammengesetzt werden können, bzw. dass es sich um einen Satz aufeinander abgestimmter Teile handele.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und im wesentlichen ausgeführt, der Begriff „SET“ habe sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache zahlreiche unterschiedliche Bedeutungen, so dass ein beschreibender Charakter der Marke nicht ableitbar sei.

Der Verkehr könne auch bei Annahme des Bedeutungsgehaltes „zusammengehöriger Satz“ keine eindeutige und unmittelbare Sachangabe entnehmen, da es offen bleibe, wie das Brillengläsersset konkret aussehe, so dass der Bedeutungsgehalt daher diffus und auslegbar sei. Bei der Vielzahl der Bedeutungsmöglichkeiten ergebe sich keine Definition im Sinne einer Beschreibung für die Anzahl „zwei“ oder einer paarweisen Zusammenstellung von Produkten. Der Begriff „SET“ sei in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht nachzuweisen und beschreibe keine konkrete Eigenschaft der Ware „Brillengläser“. Hinsichtlich der Ware „Brillenbeschichtungen“ ergebe sich kein Warenbezug, da diese nicht als Set einsetzbar seien.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 9. Oktober 2003 und vom 22. März 2004 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten und die der Anmelderin übersandten Internetrecherchebelege Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke „SET“ ist für die beanspruchten Waren nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht einer Eintragung insbesondere dann entgegen, wenn der beschreibende Aussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff erfüllen kann. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei fremdsprachigen Wörtern die Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 380).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen, wie die in der Anmeldung aufgeführten oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck „dienen können“. Ein Wortzeichen ist demnach von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - Postkantoor).

Die angemeldete Marke besteht aus dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriff „SET“ für „Satz, Zusammenstellung“ (vgl. LEO Online Wörterbuch Englisch der TU München), der in dieser Bedeutung auch gängiger Bestandteil der deutschen Sprache geworden ist und verwendet wird für „mehrere zusammenge-

hörende gleichartige oder sich ergänzende Gegenstände“ (vgl. Duden-Deutsches Universalwörterbuch- CD-ROM).

Der Begriff „Set“ wird - wie auch anhand der in der mündlichen Verhandlung übergebenen Belege ausführlich erörtert - in Alleinstellung oder auch in Zusammensetzung in vielen Warenbereichen verwendet, um auf die Zusammenstellung mehrerer gleicher oder auch verschiedener aufeinander abgestimmter Produkte hinzuweisen, deren Kauf gegenüber dem Einzelstück in der Regel einen Preisvorteil bieten soll. So werden Produkte entweder zusammen mit den passenden Accessoires oder auch die gleiche Ware in verschiedenen Größen angeboten.

Wie aus den der Anmelderin übersandten Internetrecherchebelegen ersichtlich wird der Begriff „SET“ im Bereich der Optik insbesondere dem hier einschlägigen Warengbiet der Brillengläser neben dem Hinweis auf beispielsweise ein Set bestehend aus Brille, Brillenetui und Brillenputztuch oder Brille und zusätzlichem Sonnenbrillenclip oder auf ein Brillenset bestehend aus verschiedenen Glasstärken (vgl. [http://www.pr-profitable.de/text\\_60.html](http://www.pr-profitable.de/text_60.html)) insbesondere bei farbigen Brillengläsern verwendet. Diese werden im Set bestehend aus Brille und mehreren verschiedenfarbigen Wechselgläsern angeboten (vgl. beispielsweise [http://www.suchtop.de/augenoptik\\_brillen.html](http://www.suchtop.de/augenoptik_brillen.html); <http://.norimed.de/brillen.htm>), um zum einen bei wechselnden Sichtverhältnissen eine vielfältige Einsatzbreite der angebotenen Brille zu ermöglichen zum anderen eine leichtere Handhabung und einen Preisvorteil gegenüber mehreren Einzelbrillen oder Einzelgläsern.

Hieraus wird deutlich, dass es sich bei „SET“ um einen schlagwortartigen Begriff der Werbesprache handelt, für den ein breiter Anwendungs- und Einsatzbereich besteht.

Es liegt für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren deshalb nahe, die angemeldete Bezeichnung „SET“ als werbemäßigen Hinweis auf eine irgendwie geartete Zusammenstellung mehrerer Waren zu sehen. Die Bezeichnung „SET“ ergibt damit unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren die zur Beschrei-

bung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit oder Bestimmung um Waren handeln kann, die als Teile eines Satzes zweier oder mehrerer gleicher Waren oder einer Zusammenstellung zweier oder mehrerer aufeinander abgestimmter Waren verwendet werden können oder für derartige Teile eines Satzes, einer Zusammenstellung bestimmt sind.

Dabei ist es nicht erforderlich, dass die beanspruchten Waren selbst ein derartiges Set sind. Da sich § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht nur auf Eigenschaften einer Ware bezieht, sondern auch auf deren Bestimmung und Verwendung, ist „SET“ damit auch als beschreibender Hinweis in Bezug auf die beanspruchten Beschichtungen für Brillengläser zu verstehen. Auch hierfür ist eine Bestimmung beispielsweise zur Verwendung für farbig beschichtete Brillengläser denkbar, die im Set - also als Zusammenstellung mehrerer Einzelwaren - vertrieben werden.

Zudem wird die Beschichtung als Verfahren und zusätzliche Ausstattung der Brillengläser nicht ohne Schichtträger (Gläser) vom Abnehmer bezogen, sondern wird in Verbindung mit optischen Gläsern/Brillengläsern angeboten, die eben in der Variante beschichtet oder unbeschichtet erhältlich sind. Nach erfolgter Beschichtung ist diese vom Brillenglas nicht mehr ablösbar.

Auch ein möglicher weiterer zusätzlicher Begriffsgehalt der angemeldeten Bezeichnung „SET“ kann eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da ein Wortzeichen von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR, 2003, 450 DOUBLEMINT).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass der Angabe „SET“ entnommen werden kann, aus welchen konkreten Teilen das Set besteht bzw. wie die Einzelteile des Sets konkret beschaffen sind. So gibt „SET“ den Hinweis, dass es sich nicht um das Angebot eines Einzelproduktes handelt, sondern um ein Warenangebot im Doppelpack oder auch in größeren Stückzahlen oder im Paket mit anderen Produkten. Es handelt sich zwar um eine eher allgemein gehaltene Angabe, aber um eine

hinsichtlich ihrer Verwendung und Einsatzbreite - z. B. im Gegensatz zu Brillen ohne Wechselgläser - sowie hinsichtlich der Preisgestaltung - da höheren Stückzahlen bekanntermaßen eine andere Preiskalkulation zugrunde liegt - bedeutsame Sachinformation. Es muss den Mitkonkurrenten daher unbenommen bleiben, die zwar allgemein gehaltene Sachangabe „SET“ auch unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zur Beschreibung ihrer Waren zur Verfügung zu haben (vgl. EuGH a. a. O. Postkantoor; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 295).

Soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen beruft, vermag dies nicht zu einer Bindungswirkung führen. Da die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens- sondern eine reine Rechtsfrage darstellt, kann sich aus einer inländischen Voreintragung für sich oder in Verbindung mit dem Gleichheitssatz keine anspruchsbegründende Selbstbindung für das Eintragungsverfahren ergeben (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 262).

Dr. Buchetmann

Paetzold

Hartlieb

CI