



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 55/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 13 633.2

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. Dezember 2003 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister als Wortmarke ist angemeldet

LEGATO

für die Waren

"Baumaterialien aus Metall; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Dächer und Dachkonstruktionen aus Metall; Bauwesen; Bauberatung".

Die Markenstelle für Klasse 6 des DPMA hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich um ein Wort der italienischen Sprache, das in seiner Bedeutung "legiert" im Zusammenhang mit Metall für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Charakter besitze.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im wesentlichen ausgeführt, die italienische Sprache sei in den inländischen Verkehrskreisen zuwenig geläufig, als dass die Bedeutung "legiert" ohne weiteres erkennbar sein könne, insbesondere,

da der inländische Verkehr ohnehin mit dem Ausdruck "LEGATO" das gebundene Spiel in der Musik verbinde. Der aus der Musik stammende Begriff würde insoweit auf die Architektur übertragen, ohne dabei die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Schutzhindernisse nach § 8 Absatz 2 Nr 2 und § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG sind nicht sicher genug erkennbar.

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

Dabei dürfen fremdsprachige Wörter nicht schematisch ihren jeweiligen (beschreibenden) deutschen Übersetzungen markenrechtlich gleichgestellt werden. Eine markenrechtliche Gleichbehandlung ist nur dann gerechtfertigt, wenn entweder die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Ausdrucks auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff beim inländischen Warenvertrieb bzw beim Ex-

und Import einschlägiger Waren benötigen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG 7. Aufl § 8 Rdn 361).

Dabei ist für die Beurteilung von Markenwörtern und die Frage, ob sie ungeachtet ihres fremdsprachigen Ursprungs als Fremdwörter Eingang in die deutsche Sprache (auch Fach- oder Werbesprache) gefunden haben, ausschließlich das Verständnis des inländischen Verkehrs maßgeblich.

Dies gilt ebenso für fremdsprachige Begriffe, die zwar keine in den deutschen Sprachschatz aufgenommenen Fremdwörter darstellen, gleichwohl im Inland allgemein verstanden werden (vgl Hacker/Ströbele aaO § 8 Rdn 362).

Bei fremdsprachigen Markenwörtern, deren beschreibende Bedeutung vom inländischen Verkehr nicht ohne weiteres erkannt wird, muß im einzelnen geprüft werden, ob eine Freihaltungsbedürftige beschreibende Verwendung des ausländischen Ausdrucks im (allein maßgeblichen) Geltungsbereich des MarkenG ernsthaft in Betracht kommt. So können fremdsprachige Sachangaben beim Ex- und Import von Waren ebenfalls im Inland benötigt werden.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass bei der inländischen Verwendung fremdsprachiger Ausdrücke Unterschiede bestehen zwischen einerseits glatt beschreibenden Beschaffenheitsangaben und andererseits Angaben über sonstige Merkmale der Waren und Dienstleistungen. So besteht ein erhebliches Freihaltebedürfnis an einer – auch dem inländischen Verkehr unbekanntem – fremdsprachigen Warenbezeichnung (vgl Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 367, 369).

Der italienische Begriff "LEGATO" steht als Adjektiv für "gebunden, steif (Sport), befangen, gehemmt" und als Substantiv für "Bindung, Legat, Vermächtnis, Gesandter" (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch-Deutsch).

Die von der Markenstelle im Zusammenhang mit Metallen angenommene Bedeutung von "legiert", die im obengenannten Handwörterbuch nicht aufgeführt wird, und im von der Markenstelle herangezogenen Wörterbuch von Zurichelli erst an

5. Stelle angeführt ist, wohl zur zum Fachwortschatz der Metallkunde und nicht zum Grundwortschatz der italienischen Sprache.

Die italienische Sprache ist zudem den inländischen Verkehrskreisen zu wenig geläufig, als dass die Bedeutung des italienischen Wortes "LEGATO" für "legiert" ohne weiteres erkennbar wäre. Aus der im Deutschen als musikalischem Fachbegriff bekannten Bezeichnung "Legato" für "gebundenes Spiel" (vgl Duden-Deutsches Universalwörterbuch CD-ROM) können die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise keine im Sinne der Markenstelle angenommene Bedeutung herleiten. Über die Anwendung als musikalischer Fachbegriff hinaus ist eine Verwendung des Begriffes "LEGATO" im inländischen Verkehr auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Baubereich nicht feststellbar, so dass die Bedeutung von "LEGATO" im Sinne von "legiert" für die inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres erkennbar ist.

Auch wenn Italienisch zu den Welthandelsprachen gehört und intensive Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Italien bestehen, so ergeben sich vorliegend keine Anhaltspunkte dafür, dass "LEGATO" auf dem vorliegenden Warengebiet beschreibend verwendet oder jedenfalls benötigt wird.

Die Angabe "LEGATO" im Sinne von "legiert" stellt keine Angabe dar, die im Verkehr zur Bezeichnung etwa der Art oder sonstiger Merkmale der hier einschlägigen Waren oder Dienstleistungen dienen könnte. "Legiert" ist ein zu allgemein gehaltenes Wort, als dass es als warenbeschreibendes Adjektiv verstanden werden könnte. Es weist lediglich auf eine Metallverbindung hin. Gerade im Baubereich ist aber Art, Zusammensetzung und Mengenverhältnis der verwendeten Komponenten einer Legierung ausschlaggebend für eine Aussage über Qualität, Beständigkeit und Verarbeitungsmöglichkeit. Aus der unbestimmten und vagen Angabe "legiert" allein lässt sich kein warenbeschreibender Hinweis entnehmen. Für die Bezeichnung eines Merkmals der konkreten Waren bzw Dienstleistungen bedarf es vielmehr einer weiteren beschreibenden Angabe, durch welche die Angabe "le-

giert" erst seinen auf die Ware oder ein Merkmal der Ware bzw Dienstleistung bezogenen Sinn erhält (vgl BGH GRUR 1997, 366 quattro).

Es ergeben sich damit keine sicheren Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr diese ganz allgemeine und wenig aussagekräftige Bezeichnung benötigen würde, um die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben.

Da der angemeldeten Bezeichnung aus den dargelegten Gründen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und sich auch nicht feststellen läßt, dass das angemeldete Zeichen stets nur in seinem Wortsinn und nicht auch als Marke verstanden wird, fehlt "LEGATO" auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu