



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 58/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 304 27 736.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juli 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Februar 2005 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 21. Februar 2005 die als Bildmarke für

„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

angemeldete Darstellung



PRIME SHOES
HANDMADE COLLECTION

nach §§ 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe teilweise für „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Schuhwaren“ zurückgewiesen, da die Wortfolge einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt aufweise. Die Wortfolge bestehe ausschließlich aus schutzunfähigen beschreibenden Angaben (vgl. BPatG 27 W (pat) 192/95 – PRIME SHOES HANDMADE) und sei geeignet, die zurückgewiesenen Waren anzupreisen. Denn mit der Werbebotschaft „Erst-

klassige Schuhe, handgefertigt“ solle den angesprochenen Verkehrskreisen die Qualität der betreffenden Produkte bzw. der verwendeten Materialien auf unkomplizierte Weise als besonders vorteilhaft angepriesen und sie zum Kauf aufgefordert werden. Mit solchen Qualitätshinweisen werde der Verkehr in der Werbung häufig konfrontiert, so dass er nicht in der Lage sei, mit dem werbemäßigen Wiedererkennungseffekt eine betriebliche Hinweiswirkung zu verbinden. Als bloße Kaufaufforderung komme der Anmeldemarke möglicherweise eine erhebliche Werbewirkung, aber keine markenrechtliche Unterscheidungskraft zu. Daran ändere auch die grafische Ausgestaltung nichts, weil sie keine charakteristischen Merkmale aufweise, sondern lediglich in der Verwendung eines gebräuchlichen Schriftsatzes und einer Einrahmung durch zwei Linien bestehe und sich damit nicht vom werbegrafischen Standard abhebe; insoweit unterscheide sich die Anmeldemarke von der Bildmarke 300 51 363, auf welche sich die Widersprechende berufen habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Anmeldemarke auch für die zurückgewiesenen Waren für unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Wie die Bildmarke, die Gegenstand der BPatG-Entscheidung 27 W (pat) 192/95 gewesen sei, sei auch die hier zu beurteilende Bildmarke schutzfähig. Ihre parallele Anmeldung als Gemeinschaftsmarke sei zudem vom HABM ohne Beanstandung veröffentlicht worden. Ob die einzelnen Elemente der Anmeldemarke für sich genommen schutzfähig seien, könne dahinstehen, da sie jedenfalls in ihrem Gesamteindruck infolge der eigentümlichen Anordnung der Einzelelemente unterscheidungskräftig sei; sie wirke dadurch elegant, offen und luftig, und bleibe dem Betrachter im Gedächtnis. Auch ein Freihaltungsbedürfnis bestehe wegen der grafischen Ausgestaltung nicht.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da der Eintragung der Anmeldemarke keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

1. Der Anmeldemarke kann nach Ansicht des Senats die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft auch hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Schuhwaren“ nicht abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) die Eignung einer Marke, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Trotz des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft stets dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen, was etwa bei einem für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m.w.N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 –

LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft) der Fall ist. Werden rein beschreibende Angaben zu einem Gesamtbegriff zusammengesetzt, ohne dass sich durch die Wortkombination ein über den bloß beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt, so bleibt dieser auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es sich bei ihm um eine Wortneuschöpfung oder einen bislang nicht verwendeten Begriff handelt (EuGH GRUR 2004, 680, 681 – BIOMILD). Einer Bildmarke, die Wortelemente enthält, die für sich genommen nach den vorgenannten Grundsätzen nicht unterscheidungskräftig sind, ist die Unterscheidungskraft abzusprechen, wenn ihre graphischen Elemente keine charakteristischen Merkmale aufweisen, die über einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes hinausgehen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 – anti-KALK).

b) Es kann letztlich auf sich beruhen, ob die in der Anmeldemarke enthaltene Wortfolge „PRIME SHOES“ auch für „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Schuhwaren“ schutzunfähig ist. Allerdings wird diese Wortkombination zwanglos im Sinne von „erstklassige Schuhe“ zu verstehen sein, wobei der Bestandteil „Schuhe“ als bloße Benennung des beanspruchten Produktgebiets „Schuhwaren“ und als mögliche Bestimmungsangabe hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren der Klasse 18 schutzunfähig ist. Zutreffend ist auch, dass Wortmarken, welche das Wort „PRIME“ in Alleinstellung oder in Verbindung mit einem weiteren, seinerseits warenbeschreibenden Begriff enthielten, in der Regel als schutzunfähig erachtet wurden (vgl. BPatG 27 W (pat) 192/95 – Prime; 32 W (pat) 189/96 – PRIME; 29 W (pat) 148/99 – PRIME TEST; HABM R 497/00-2 – PRIME ARBITRAGE; R 472/00-2 – PRIME FUND; R 335/03-2 – PRIMESERVER, sämtliche Entscheidungen veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Ob hieran noch weiter festzuhalten ist, mag zweifelhaft sein, weil der Begriff „PRIME“, auch wenn er im Sinne von „erstklassig“ ohne weiteres verständlich ist, keine objektiven Merkmale von Waren beschreibt; vielmehr hängt

die Beurteilung der Frage, ob (Schuh-) Waren „erstklassig“ sind, ganz überwiegend von subjektiven Beurteilungskriterien ab, wobei sie sich auch nicht allein auf die Frage der Qualität reduzieren lässt, da hiermit auch nicht objektivierbare ästhetische Merkmale gemeint sein können. Sieht man aus diesem Grund die Wortfolge „PRIME SHOES“ eher als eine Warenanpreisung an, erscheint es wiederum fraglich, ob sie noch als Werbeaussage allgemeiner Art gewertet und dementsprechend als schutzunfähig angesehen werden kann.

c) Dies bedarf allerdings keiner Vertiefung, da die Anmeldemarke, auch wenn sie aus für sich genommen schutzunfähigen Wortbestandteilen besteht, jedenfalls Infolge ihrer grafischen Ausgestaltung das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist.

Dabei ist der Markenstelle aber darin zuzustimmen, dass sich die Grafik gebräuchlicher werbeüblicher Elemente bedient, was für sich genommen gegen eine aus der grafischen Form hergeleitete Schutzunfähigkeit spricht (vgl. BGH, a.a.O. – anti-KALK); dies hat im übrigen auch die Anmelderin letztlich nicht in Abrede gestellt. Der Umstand, dass eine Kombinationsmarke aus für sich genommen schutzunfähigen Bestandteilen besteht, bedeutet aber noch nicht, dass auch deren ganz konkrete Anordnung – wozu auch die Wortfolge „PRIME SHOES HANDMADE COLLECTION“ zu zählen ist – werbeüblich und damit schutzunfähig sei. Es lässt sich jedoch nach den Recherchen des Senats nicht feststellen, dass die grafische Wiedergabe der Wortfolge „PRIME SHOES“ in einer ganz bestimmten Schreibart, verbunden dadurch, dass sie durch zwei parallele, ihr über- und untergeordnete Striche eingerahmt wird, wobei in den unteren Strich mittig die weitere, in derselben Schreibart gehaltene, aber deutlich verkleinerte weitere Wortfolge „HANDMADE COLLECTION“ integriert ist, für sich genommen werbeüblich ist. In dieser ganz konkreten, bislang nicht gebräuchlichen Ausgestaltung hat der Verkehr daher keine Veranlassung, die angemeldete Darstellung auf eine bloße Sachaussage zu reduzieren, auch wenn er ihr an Schuhwaren, aber auch an den weiteren zurückgewiesenen Waren „Leder und Lederimitationen sowie

Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle“, die als Ausgangsmaterial von Schuhwaren in Betracht kommen, begegnet; vielmehr spricht einiges dafür, dass er sie aufgrund der konkreten grafischen Anordnung der einzelnen Bestandteile als Hinweis auf deren Herkunft aus einem ganz bestimmten Unternehmen ansieht; da die angemeldete Darstellung dann aber die wesentliche Funktion einer Marke zu erfüllen imstande ist, kann ihr das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden.

2. Auch ein Freihaltungsbedürfnis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nicht vor. Nach dieser Vorschrift sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card). Damit soll das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt werden, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD). Ob diese Grundsätze einer Schutzfähigkeit der Wortfolge „PRIME SHOES HANDMADE COLLECTION“ entgegenstehen, kann dahinstehen, da sich eine warenbeschreibende Angabe jedenfalls der grafischen Ausgestaltung nicht entnehmen lässt und im übrigen ein Allgemeininteresse an der Freihaltung der ganz konkreten Anordnung der einzelnen Bestandteile der Anmeldemarke nicht ersichtlich ist.

3. Da sich Schutzhindernisse, welche der Eintragung der Anmeldemarke auch für die zurückgewiesenen Waren entgegenstehen können, somit letztlich nicht feststellen lassen, war der Beschluss der Markenstelle, mit welchem der Anmeldemarke hinsichtlich eines Teils der beanspruchten Waren die Eintragung versagt worden war, auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

Na