



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 265/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 303 38 234.1**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. August 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prielzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juni 2004 und vom 6. September 2004 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit den angefochtenen Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die Anmeldung der für

"Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Leder und Lederimitationen sowie alle Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten: insbesondere Taschen; Reisegepäck, Rucksäcke, Brieftaschen, Gurte; Bekleidungsstücke, einschl. Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Gürtel, Schals, Halstücher"

beanspruchten Kennzeichnung

## **The Recycler**

nach § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Mit "The Recycler" sei offensichtlich eine Person gemeint, die Abfälle, Leergut und dergleichen einem Recycling, also einer Wiederverwertung oder umweltgerechten Versorgung zuführe; auch wenn der Begriff nicht zum englischen Grundwortschatz gehöre, sei er doch unschwer aus den bekannten Wörtern "to recycle" und "recycling" abzuleiten und im Inland allgemein verständlich, wo er im

übrigen bereits verwendet werde. In bezug auf die beanspruchten Waren sei der Begriff "The Recycler" ein sachlicher Hinweis auf deren Verwendungszweck und Bestimmung, da sie für jemanden, der recycle oder einen Recycling-Betrieb führe, gedacht sein und dort zum Einsatz kommen könnten; dafür spreche auch, dass es bereits Recycling-Betriebe für Kleidung und Textilien gebe. Da somit die beanspruchten Waren selbst wiederaufbereitet oder aus wiederaufbereitetem Material hergestellt werden könnten, was auch für nicht verbrauchte Kosmetika und deren Behältnissen gelte, bestehe an der angemeldeten Bezeichnung ein Freihaltungsbedürfnis für an umweltfreundlicher Wiederverwertung von Rohstoffen und Waren interessierte Mitbewerber. Darüber hinaus werde der Verkehr in der Anmeldemarke nur als eine glatt sachbezogene Aussage in Form eines üblichen Werbeschlagwortes sehen, so dass ihr auch die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die von der Anmelderin genannten Voreintragungen könnten eine Schutzfähigkeit schon grundsätzlich nicht begründen, zumal diese Eintragungen schon vor längerer Zeit vorgenommen worden seien, in welcher der Begriff möglicherweise noch anders als heute beurteilt worden sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Anmeldemarke unter Bezugnahme auf ihr Erinnerungsvorbringen, dem sie nichts hinzuzufügen habe, für unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Darin hatte sie ausgeführt, die Anmeldemarke werde nicht für die Dienstleistung der Wiederverwertung beansprucht, sondern für bestimmte Waren, die allenfalls als Recycling-Produkte bezeichnet werden könnten, sofern dies überhaupt für die konkret benannten Waren möglich sei, da es sich bei ihnen um bloße Verbrauchsprodukte handele, die nicht wiederaufbereitet zu werden pflegten. Selbst wenn die Käufer die mit der Marke gekennzeichneten Produkte mit einem Recycler, also einer Person, die sparsam mit Umweltressourcen umgehe und auf langlebige Produkte achte, identifizieren würden, wäre dies kein unmittelbar mit der Ware selbst verbundener, sondern allenfalls ein marketingstrategischer Umstand.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 2. Juni 2004 und den Erinnerungsbeschluss vom 6. September 2004 aufzuheben; hilfsweise beschränkt sie das Warenverzeichnis auf "neu hergestellte Bekleidungsstücke".

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil der Eintragung der Anmeldemarke keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

Ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vermag der Senat an der angemeldeten Bezeichnung nicht festzustellen. 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). Das Eintragungsverbot dient dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, 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). Nach diesen Grundsätzen kann ein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung nicht festgestellt werden.

Zwar ist der Begriff "The Recycler" - wie letztlich auch die Anmelderin im Erinnerungs- und Beschwerdeverfahren nicht mehr in Abrede gestellt hat - in Folge seiner sprachüblich gebildeten Anlehnung an die allseits bekannten Begriffe "to recycle" und "recycling", die zwischenzeitlich auch in den deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden haben, ohne weiteres als Bezeichnung einer Person, aber auch einer Sache - etwa einer Maschine oder eines Unternehmens (vgl. die Webseite <http://www.recycle.net>, die sich als "Directory of companies buying and selling secondary or recyclable commodities, by-products, used and surplus items or materials" versteht) - verständlich, die gebrauchte Produkte wiederverwertet oder neue Produkte aus wiederverwertetem Material herstellt; daneben wird der Begriff auch als Plattform für private und gewerbliche Anzeigen gebrauchter Produkte verwendet (vgl. <http://www.recycler.com>).

Auch wenn es sich bei der angemeldeten Kennzeichnung "The Recycler" somit bereits um einen schon jetzt gebräuchlichen Begriff handelt, bezeichnet dieser aber nicht unmittelbar mögliche Merkmale der hier in Rede stehenden angemeldeten Waren. Recycling-Verfahren sind zwar auch im Bereich der Bekleidungs- und Textilwirtschaft üblich; so wird etwa unter der Sachbezeichnung "Reißwolle" Wolle aus bereits getragenen Textilien als - allerdings im Vergleich zu neu gewonnenen Ausgangsmaterialien häufig qualitativ minderwertigeres - Grundmaterial für neue Textilien im Recycling-Verfahren hergestellt (vgl. <http://www.fashion-base.de/Modellexikon/reisswolle.htm>; s.a. <http://www.recycle.net/Textile/index.html>; die Herstellung von "Recycling-Mode" aus nichttextilen Materialien scheint demgegenüber dem schulischen Kunstunterricht vorbehalten zu sein, vgl. <http://www.hh.schule.de/redder/recycleln.htm>); ein Recycling-Verfahren für Kosmetika ist demgegenüber allerdings - wie die Anmelderin zutreffend ausgeführt hat - nicht feststellbar, zumal auch die gegenteilige Ansicht der Markenstelle in ihrem Erstbeschluss vom 2. Juni 2004 nicht näher belegt ist. Mit dem Begriff "the recycler" wird aber stets nur die Person oder das Unternehmen bezeichnet, welches ein Recycling-Verfahren durchführt, während sich dieser Begriff nicht auf die hierzu benötigten Ausgangsmaterialien (also die gebrauchten Sachen) oder die infolge dieses Verfah-

rens neu hergestellten Produkte bezieht. Da die Anmelderin das angemeldete Zeichen aber - worauf sie zutreffend hingewiesen hat - nicht für die mit einem Recycling-Verfahren in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen schützen lassen möchte, sondern für bestimmte Produkte der Kosmetik- und Bekleidungsbranche, scheidet ein unmittelbarer Bezug auf deren mögliche Eigenschaften mittels der Anmeldemarke aus.

Eine solcher Bezug liegt in bezug auf die beanspruchten Waren entgegen der im Erinnerungsbeschluss geäußerten Ansicht der Markenstelle auch nicht in Form einer Bestimmungsangabe vor, derzufolge mit der angemeldeten Bezeichnung allein darauf hingewiesen werde, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren für Recycling-Unternehmen - wohl als Ausgangsmaterial für das entsprechende technische Verfahren - gedacht seien. Denn der Annahme eines solchen Sinngehalts der Anmeldemarke steht bereits entgegen, dass in ihr der bestimmte Artikel "The" enthalten ist, der nur dazu berechtigen würde, die Anmeldemarke allein als Hinweis auf *ein einziges* bestimmtes Unternehmen als möglichem Abnehmer zu verstehen; ein solcher Hinweis wäre aber angesichts der Tatsache, dass es auch auf dem hier in Rede stehenden Warengbiet mehrere Recycling-Unternehmen gibt, eigenartig und unverständlich. Aus demselben Grund scheidet auch die Annahme aus, mit der Anmeldemarke werde allein gattungsmäßig auf den üblichen Herstellungs- oder Vertriebsort der gekennzeichneten Waren hingewiesen; denn anders als etwa bei der Bezeichnung "KLEIDERMARKT" (vgl BPatG 27 W (pat) 64/01, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM) steht einer solchen Deutung der vorliegenden Anmeldemarke der vorangestellte bestimmte Artikel entgegen.

Da ein unmittelbar beschreibender Inhalt der Anmeldemarke für die angemeldeten Waren somit nicht feststellbar ist, kann ihr die Schutzfähigkeit nicht wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG versagt werden. Aus demselben Grund sind auch keine Anhaltspunkte für eine fehlende Unterscheidungskraft iSd § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ersichtlich. Denn wegen der vorstehenden Besonderheit der Zeichenbildung wird es für die angesprochenen Ver-

kehrskreise, bei denen es sich nach der Art der beanspruchten Waren um alle inländischen Durchschnittsverbraucher handelt, fern liegen, in der angemeldeten Kennzeichnung allein einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 mwN – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) zu sehen; vielmehr wird der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher (vgl EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) die angemeldete Bezeichnung schon wegen des auf ein einziges Unternehmen hindeutenden vorangestellten Artikels "The" als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen (vgl EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz 35] – Philips/Remington; BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) und damit als Marke ansehen, so dass ihr unter Berücksichtigung des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st Rspr, vgl BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) auch die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

Da die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung somit im Ergebnis unzutreffend die Schutzzfähigkeit nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG versagt hatten, waren sie auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

Pü