



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 110/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 04 701.1**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. September 2005 durch die Richter Kraft und Reker und die Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung als Marke für „Dekorationsgegenstände, insbesondere Miniaturfiguren und Miniaturmodelle; Spiele, Spielzeuge, insbesondere Spiel- und Modellfahrzeuge in allen Maßstäben, Fernsteuerungsfahrzeuge, Figuren, Rennbahnen und Puzzles; Zusammenstellen und Ausstellen von Waren und Dienstleistungen, insbesondere Bereitstellen eines Online-Shops im Internet“ angemeldet ist

### **Modellautohaus.de**

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen weise einen ausschließlich auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bezogenen Inhalt auf. Der Verbraucher werde hinter dieser Bezeichnung regelmäßig eine Internetseite vermuten, die den (elektronischen) Handel mit Modellautos zum Gegenstand habe. Dem Markenbestandteil „.de“ komme als Top-Level-Domain für das Herkunftsland Deutschland keine unternehmenskennzeichnende Bedeutung zu. Der Verkehr werde den weiteren Bestandteil „Modellautohaus“ ebenfalls nur als sachlichen Hinweis auf das dort angebotene Warensortiment auffassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Sie tragen vor, bei der angemeldeten Wortkombination handele es sich um ein Fantasiewort, eine sprachliche Neubildung, die lexikalisch und im Wortgebrauch nicht bekannt und nicht

nachweisbar sei. Auch erschließe sich nicht ohne weiteres, welcher Sachbegriff hinter der angemeldeten Bezeichnung stehe:

- ein Autohaus, das in Modellform vorhanden sei,
- ein wirkliches Autohaus, das sich mit dem Vertrieb von Modellautos beschäftige,
- lediglich ein kleines Autohaus,
- ein Autohaus, das sich auch mit menschlichen Modellen beschäftige,
- oder ein Autohaus, das sich lediglich mit sehr seltenen Automodellen beschäftige.

Substantiven entnehme der Verkehr eine glatt beschreibende Angabe meist nicht. Auch die Verkehrsauffassung gehe von einer unterscheidungskräftigen Angabe aus. Die Anmelder träten seit 1999 im „gesetzlichen“ (wohl „geschäftlichen“) Verkehr unter der angemeldeten Bezeichnung auf. Ein Wettbewerber, den man wegen Benutzung einer ähnlichen Bezeichnung abgemahnt habe, habe eine Unterlassungserklärung abgegeben. Die Anmelder seien Marktführer auf dem Markt des Vertriebs von Modellfahrzeugen über das Internet. Im übrigen weisen sie auf eingetragene Drittzeichen (wetter.de, bauhaus.de) hin, die sie für vergleichbar halten.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet, weil der angemeldeten Bezeichnung im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt und die Markenstelle die Anmeldung damit zu Recht zurückgewiesen hat (§§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG).

In der Kombination "Modellautohaus.de" wird der Verkehr in erster Linie die Internetadresse eines Onlineangebots von Modellautos sehen; insoweit handelt es sich

bei ihr um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe.

Nicht überzeugend ist, warum der Verkehr, der an Begriffe wie Autohaus, Möbelhaus, Softwarehaus, Computerhaus, Küchenhaus gewöhnt ist, so wie von den Anmeldern vorgetragen herumraten soll, was sich hinter dem Begriff „Modellautohaus“ verbirgt. Man könnte allenfalls darüber debattieren, ob darunter eine Verkaufsstätte von Modellautos oder ein Autohaus als Modell (z. B. für Matchbox-Autos) zu verstehen ist. Eine solche Mehrdeutigkeit führt aber nicht zur Schutzfähigkeit, denn ein Zeichen ist schon dann nicht einzutragen, wenn eine seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH v. 23. Oktober 2003 – Doublemint, RdNr. 32, zu finden in der Rechtsprechung des EuGH auf der Website des EuGH ([curia.eu.int](http://curia.eu.int))). Der für die Auslegung von Gemeinschaftsrecht (und damit auch für die der Markenrechtsrichtlinie entstammenden Regelungen des Markengesetzes) zuständige EuGH sieht in ständiger Rechtsprechung beschreibende Angaben als Unterfall der fehlenden Unterscheidungskraft an. Warum der Verkehr einem Substantiv eine glatt beschreibende Angabe nicht entnehmen soll, ist nicht ersichtlich.

Soweit die Anmelder vortragen, dass das Wort Modellautohaus eine Neuschöpfung sei, ist dies nicht entscheidend. Denn selbst wenn man dies unterstellt, führt dies nicht zur Schutzfähigkeit, EuGH st. Rspr., z. B. v. 12. Februar 2004 - Biomild, v. 5. Februar 2004 - Universalkommunikationsverzeichnis, v. 23. Oktober 2003 - Doublemint. Ein Begriff, der sich aus glatt beschreibenden Angaben ohne jede ungewöhnliche Änderung insbesondere syntaktischer oder semantischer Art zusammensetzt, kann nur zu einer Marke führen, wenn ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht, was voraussetzt, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren und Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht,

und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Ein solcher Ausnahmefall ist hier nicht gegeben.

Dass ein Wettbewerber auf eine Abmahnung hin eine Unterlassungserklärung abgegeben hat, mag auf den unterschiedlichsten Gründen beruhen und führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Der Top-Level-Domain für Deutschland „.de“ kommt keine Eignung zu, einer ansonsten nicht unterscheidungskräftigen Angabe zur Schutzfähigkeit zu verhelfen, denn sie gibt den angesprochenen Verkehrskreisen nur den Hinweis auf eine Internetadresse aus Deutschland.

Die Eintragung von anderen Marken führt unabhängig davon, ob sie zu Recht oder zu Unrecht eingetragen wurden, nicht dazu, dass die angemeldete Bezeichnung fehlerhaft eingetragen werden muss. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt eine reine Rechts- und keine Ermessensfrage dar.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Kraft

Reker

Friehe Wich

Ju