



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 49/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 20 398.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. November 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2005 wird aufgehoben.

Gründe

I

Die Wortfolge

PAPER MADE SIMPLE

soll für verschiedene Waren der Klasse 16 in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 16. Februar 2005 als nicht unterscheidungskräftige Angabe teilweise zurückgewiesen für die Waren

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere Papier für Telekommunikationszwecke, Computerpapier, Büropapier, Kopierpapier, Druckpapier, Spezialpapier, insbesondere für Dokumente, Geschäftsbriefe und Vordrucke.

Bei der angemeldeten Wortfolge handele es sich um die bloße Aneinanderreihung einfacher und gängiger englischer Begriffe, deren beschreibende Bedeutung sich dem Verkehr unmittelbar erschließe. In seiner Gesamtheit sei das Zeichen des-

halb ohne weiteres als reiner Sachhinweis auf einfach hergestelltes Papier verständlich. Da das angesprochene Publikum an eine Vielzahl unterschiedlicher Papiersorten gewöhnt sei, erfasse es das Zeichen lediglich als eine werbemäßige Anpreisung der so bezeichneten Waren. Die begriffliche Unbestimmtheit des Zeichens stehe dieser Beurteilung nicht entgegen, denn sie könne erforderlich oder gewollt sein, um eine positive Erwartungshaltung des Kunden zu fördern.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass sich der sprachregelwidrig gebildeten Wortfolge in Bezug auf die von der Teilzurückweisung erfassten Waren keine eindeutige Gesamtaussage zuordnen lasse. Bei der angemeldeten Marke handele es sich um einen Werbeslogan, der die von der Rechtsprechung aufgestellten Indizien der Unterscheidungskraft, nämlich Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz sowie Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit aufweise.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II

Die nach § 66 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge stehen weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft noch ein Freihaltebedürfnis entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2005,

417, 418 - BerlinCard m. w. N.). Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 ff. - BioID). Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke nur dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen gelten die gleichen Grundsätze. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art gerechtfertigt. Anhaltspunkte für die Unterscheidungskraft einer Wortfolge können hingegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie deren Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit sein. Ein selbständig kennzeichnender Bestandteil oder ein fantasievoller Überschuss sind jedenfalls nicht Voraussetzung einer unterscheidungskräftigen Wortfolge (vgl. BGH GRUR 2000, 321, 322 – Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 – Partner with the Best; GRUR 2001, 1047, 1046 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Wortfolge die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

1.1. Das angesprochene Publikum erfasst die angemeldete Wortfolge ohne weiteres mit der Bedeutung von „Papier einfach gemacht“. Der Ausdruck „made simple“ wird im englischen Sprachgebrauch als Hinweis auf eine leicht verständliche Erläuterung komplexer Sachverhalte verwendet, z. B. „Electronics made

simple“ (vgl. Duden-Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]). Nach der vom Senat durchgeführten Recherche ist der Begriff mit dieser Bedeutung auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen, z. B. „SPA made Simple (Nachbau dringend empfohlen“ - www.mct.de/new/spims.html; „Poker Made Simple“ - www.pokershopping.de; Rüdiger Wahl, Allergy Made Simple, Verlag Hans Huber; Barbara Brooks Kimmel, Immigration Made Simple - www.buch.de.

1.2. Auch die entsprechenden deutschsprachigen Ausdrücke „leicht gemacht“ bzw. „einfach gemacht“ finden in Verbindung mit unterschiedlichsten Tätigkeiten als Hinweis auf eine leicht verständliche Handlungsanweisung Verwendung, z. B. „Preiswert Umziehen leicht gemacht“ - www.umzugsboerse24.de; „Mikrowellenkochen leicht gemacht“ - www.krohneonline.de; „Staffellaufen leicht gemacht“ - www.leichtathletik.de; „Hundetraining leicht gemacht“ - www.hundetrainingleichtgemacht.de; „Heiraten leicht gemacht“ - www.heiraten-leicht-gemacht; „Moderne Technik einfach gemacht“ - www.Grosse-Tasten.de; „Bloggen einfach gemacht“ - www.blog.netreal.de; „Haus bauen einfach gemacht“ - www.hausausstellung.de.

1.3. Hingegen lässt sich nicht feststellen, dass der Ausdruck „made simple“ bzw. seine deutschen Entsprechungen zur Bewerbung oder Beschreibung konkreter Produkte gebräuchlich sind. Die Recherche zeigt zwar eine Verwendung des Ausdrucks „leicht gemacht“ im hier einschlägigen Bereich der Papierherstellung, z. B. „Haftverbund-Papier leicht gemacht. [...] Dieses leichte Papier ist eine Spezialentwicklung“ - www.zieglerpapier.com. In dieser Formulierung bezieht sich das Wort „leicht“ aber auf das Gewicht des Papiers und hat damit einen vom angemeldeten Markenbestandteil „simple“ abweichenden Aussagegehalt.

1.4. Unter Berücksichtigung dieser tatsächlichen Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass das angesprochene Publikum in der angemeldeten Wortfolge eine reine Werbeaussage oder einen Sachhinweis auf die beanspruchten Papier- und Pappwaren erkennt. Es handelt sich dabei um fertige Produkte, an deren Herstellungsprozess die beteiligten Verkehrskreise regelmäßig

nicht beteiligt sind. Für den angesprochenen Durchschnittsverbraucher ist es deshalb unerheblich, ob diese Waren ohne Komplikationen hergestellt und damit „einfach gemacht“ sind. Aus diesem Grund wird er die angemeldete Marke auch nicht als Hinweis auf die Art der Herstellung oder ein sonstiges Qualitätsmerkmal wahrnehmen. Da sich der Wortfolge damit für die verfahrensgegenständlichen Waren kein im Vordergrund stehender Aussagegehalt zuordnen lässt, kann dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. Auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht nicht. Nach der genannten Vorschrift sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insoweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POST-KANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Die angemeldete Wortfolge eignet sich aber, wie oben ausgeführt, nicht zur Beschreibung von Merkmalen oder Eigenschaften der beanspruchten Waren, so dass kein Bedürfnis besteht, sie für eine zukünftige Verwendung als Sachangabe freizuhalten.

gez.

Unterschriften