



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 77/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 51 949.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Register für die folgenden Waren der Klassen 2 und 12

„Farben Lacke;
Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten)“

ist die Wortmarke

SABBIA.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, aufgrund fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Marke stelle in Bezug auf die beanspruchten Waren einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis auf deren Farbe, nämlich „sandfarben“ dar. In diesem Sinne werde der Begriff bereits im Inland auf diversen Warengebieten verwendet und vom Verkehr auch in diesem Sinne verstanden. Als Fachbegriff der Welthandelssprache Italienisch sei das Markenwort zudem für die Mitbewerber der Anmelderin freizuhalten. Zum Beleg der beschreibenden Verwendung des Begriffs „SABBIA“ hat die Markenstelle der Anmelderin zahlreiche Internetauszüge übermittelt.

Die Anmelderin hat gegen den Erinnerungsbeschluss Beschwerde eingelegt und trägt zur Begründung im Wesentlichen vor, für den typischen Durchschnittsverbraucher, wie er dem markenrechtlichen Prüfungsverfahren zugrunde gelegt werden müsse, sei die angemeldete Marke nicht zu verstehen. Ausweislich ver-

schiedener, dem Beschwerdeschriftsatz beigefügter Internetauszüge, sei davon auszugehen, dass lediglich 10 - 15 % der deutschen Bevölkerung der italienischen Sprache mächtig seien. Damit könne aber gerade nicht davon ausgegangen werden, dass beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs den Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke erkennen könnten, weshalb sie über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Ein Freihaltungsbedürfnis sei ebenfalls nicht gegeben. Hierzu sei es nicht ausreichend, dass die angemeldete Bezeichnung bereits benutzt werde, selbst wenn dies durch Wettbewerber geschehe. Anders als im Patentrecht sehe das Markenrecht kein Eintragungshindernis aufgrund Vorbenutzung vor. Da das Markenwort wegen der niedrigen Durchsetzung der italienischen Sprache von erheblichen Teilen des Verkehrs nicht verstanden werde und das Publikum auf den hier maßgeblichen Warendektoren nicht an die Verwendung italienischer Begriffe gewöhnt sei, würden auch „die Mitbewerber die angemeldete Marke beim inländischen Warenvertrieb nicht unbedingt benötigen“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nicht begründet. Mit der Markenstelle ist der Senat der Auffassung, dass der Eintragung der angemeldeten Marke bereits ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen steht.

Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der fraglichen Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dies gilt grundsätzlich auch für Marken, die aus fremdsprachigen Wörtern bestehen, wobei in diesen Fällen ein Freihaltebedürfnis nur dann anzunehmen ist, wenn die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Ausdrucks von den angesprochenen, inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres als solche erkannt

wird, oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff für den Import/Export bzw. für den inländischen Absatz zur ungehinderten beschreibenden Verwendung benötigen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 252). Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist dabei im Lichte des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses an der Gewährleistung eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeinträchtigten Warenverkehrs auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 Rdn. 26 – SAT.2) und trägt dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel Rechnung, dass beschreibende Zeichen oder Angaben von jedermann, insbesondere von den Mitbewerbern des Anmelders, frei verwendet werden können. Insbesondere bei Begriffen, die den „klassischen“ Welthandelssprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch zuzuordnen sind, ist nach ständiger Rechtsprechung von einer grundsätzlichen Eignung zur Beschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 auszugehen (vgl. Ströbele, a. a. O., Rdn. 258).

Das aus dem Italienischen stammende Markenwort „SABBIA“ kann in seinem Bedeutungsgehalt „Sand“ (vgl. hierzu das Online-Wörterbuch PONSline, unter <http://www.ponsline.de/cgi-bin/wb/w.pl>) zur Bezeichnung der Farbe der mit der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Waren dienen und stellt damit eine Merkmalsbezeichnung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, wie dies auch bereits die Markenstelle angenommen hat. Die Markenstelle hat ihre Wertung mit verschiedenen Internetauszügen untermauert, die in eindeutiger Weise belegen, dass der genannte Begriff im Inland bereits auf unterschiedlichen Warendektoren - und dabei auch auf dem hier maßgeblichen Automobilsektor - als konkrete Farbangabe und damit als Sachbegriff verwendet wird. Die Anmelderin hat sich mit diesen Feststellungen in keiner Weise auseinandergesetzt. Wenn sie stattdessen dem angefochtenen Beschluss entgegenhält, der Bevölkerungsanteil in Deutschland, der über ausreichende italienische Sprachkenntnisse verfüge, um das Markenwort „SABBIA“ zu verstehen, betrage allenfalls 10 - 15 %, vermag dieser Vortrag die dargestellte Eignung der angemeldeten Marke zur Warenbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und ein dementsprechendes Allge-

meininteresse an ihrer freien Verfügbarkeit nicht in Frage zu stellen. Dies bereits deshalb nicht, weil mit dem Markenwort „SABBIA“ ein italienischer Sachbegriff angemeldet wurde, der - wie dies auch die von der Markenstelle ermittelten Internetbelege aus den Jahren 2004 und 2005 zeigen - regelmäßig mit dem erläuternden Hinweis verbunden wird, dass es sich hierbei um *eine Farbangabe* bzw. um die Farbe des fraglichen Produkts handelt. Damit ist er auch den Teilen des Verkehrs in seiner warenbeschreibenden Bedeutung bekannt und verständlich, die über keine vertieften italienischen Sprachkenntnisse verfügen.

Der Anmelderin kann auch nicht gefolgt werden, wenn sie ihre Beschwerde damit begründet, dass neben wenigen in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen Farbnamen wie „bianco“ und „rosso“, unbekanntere Farbbezeichnungen wie beispielsweise „nero“ oder „azzurro“ nicht gebräuchlich und italienische Begriffe im Bereich der Automobilbranche generell nicht allzu präsent seien, weshalb „die Mitbewerber die angemeldete Marke beim inländischen Warenvertrieb nicht unbedingt benötigen“. Die Anmelderin verkennt dabei, dass der Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits dann eingreift, wenn feststeht, dass ein Begriff im Verkehr zur Produktbeschreibung *dienen kann*. Ein zusätzliches Tatbestandsmerkmal im Sinne eines erforderlichen, konkreten Nachweises, dass die Mitbewerber das Zeichen verwenden oder in Zukunft verwenden könnten, ist § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dagegen unbekannt (vgl. hierzu EuGH GRUR 1999, 723, Rdn. 35 - Chiemsee; sowie Ströbele, Festschrift für Ullmann, 2006, 425, 429). Im Übrigen gibt der Vortrag der Anmelderin nicht die tatsächlichen Branchenumstände wieder, da italienische Begriffe bereits seit längerem von verschiedenen Automobilherstellern genutzt werden. So verwenden etwa Alfa Romeo und Fiat für die Farbtöne ihrer Pkw-Modelle traditionell auch im Inland beschreibende Farbangaben wie „azzurro“ (blau), „nero“ (schwarz), „arancio“ (orange), „giallo“ (gelb), „verdone“ (knallgrün) oder - im Fall von Fiat - sogar das hier angemeldete Wort „sabbia“. Auch der Autohersteller Seat verwendet mit „negro tinta“ und „verde oliva“ italienisch benannte Farbtöne, ebenso wie Renault mit dem Farbton „crema“. Diese Praxis veranschaulicht die dargelegte Eignung italienischer Farb-

begriffe zur Produktbeschreibung und das Allgemeininteresse der Mitbewerber an ihrer freien Verfügbarkeit. Für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es zudem nicht entscheidend, ob eine beschreibende Angabe besonders gebräuchlich ist oder ob den Mitbewerbern zur Beschreibung der fraglichen Produktmerkmale andere Angaben zur Verfügung stehen (vgl. EuGH GRUR, Rdn. 57 - Postkantoor).

Da die angemeldete Marke somit ersichtlich zur beschreibenden Bezeichnung der beschwerdegegenständlichen Waren im inländischen Geschäftsverkehr dienen kann und ihre beschreibende Bedeutung auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt werden wird, ist sie nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Ob ihr auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen steht, lässt der Senat dahingestellt.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften