



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 110/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 306 53 103.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 7. März 2007 und 11. März 2008, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die Anmeldung der Wortmarke

formreich

für die Waren der Klassen 18, 25 und 28

Lederhaus- und Freizeitschuhe (Krabbelschuhe); Schlüsseletuis,
Mobiles

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen, weil der angemeldete Begriff „formreich“ lediglich in beschreibender Art darauf hinweise, dass die gekennzeichneten Waren in reichen, d. h. vielen verschiedenen Formen erhältlich seien. Da die angesprochenen Verkehrskreise ihm daher keinen Herkunftshinweis entnehmen könnten, sei das angemeldete Zeichen mangels Unterscheidungskraft nicht eintragbar.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2007 und 11. März 2008 aufzuheben.

Sie hält die Anmeldemarke für schutzfähig, weil die Kennzeichnung „formreich“, unter welcher die Anmelderin seit Jahren hochwertige Krabbelschuhe und Schlüsseltuis aus ökologischen Materialien vertreibt, die beanspruchten Waren nicht beschreibe; in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise verbinde sich mit ihm ein hoher Qualitätsanspruch an die vertriebenen Waren; mit dem Adjektiv „formenreich“ sei es nicht gleichzusetzen, zumal die vertriebenen Waren stets dieselbe Form hätten. Für die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke spreche auch ihre Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG. Schließlich ergebe sich ihre Eintragbarkeit auch aus der Eintragung vergleichbarer Marken; wie „formschön“, „Form-Schön“ oder „formlos“.

II.

A. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Die Beschwerdebeurteilung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1. Mit der Markenstelle geht auch der Senat davon aus, dass die angemeldete Bezeichnung nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

a) Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurück, der wiederum mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) GMV wortidentisch ist. Da die Auslegung der vorgenannten europarechtlichen Normen nach Art. 234 EGV allein dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten ist, ist auch für die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Unterscheidungskraft“ in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich dessen Rechtsprechung maßgeblich und für alle nationalen Gerichte bindend. Danach ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen, derzufolge diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren soll, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD).

c) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, wird der weitaus größte Teil der angesprochenen Verkehrskreise (das sind hier alle inländischen Verbraucher) das Wort „formreich“ ohne Weiteres mit dem lexikalisch verzeichneten üblichen Begriff „formenreich“ gleichsetzen, der in der Bedeutung „eine Vielfalt der Erscheinungsformen aufweisend; vielgestaltig“ (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM] Stichwort „formenreich“) geläufig ist. Keine Rolle spielt in diesem Zusammenhang der von der Anmelderin als Beleg für die Schutzfähigkeit behauptete Umstand, die angemeldete Bezeichnung sei eine „lexikalische Erfindung“, denn nach st. Rspr., ist allein maßgeblich, ob die Bezeichnung in den Augen der angesprochenen Abnehmer eine (beschreibende) Bedeutung haben kann, was grundsätzlich auch bei „neu erfundenen“ Begriffen der Fall sein kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 f. [Rz. 32] - DOUBLEMINT; BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I).

Da der Verkehr die Anmeldemarke somit ohne Weiteres als Synonym zu dem bekannten Begriff „formenreich“ auffassen wird, wird er mit ihr allein den beschreibenden Hinweis auf die Vielgestaltigkeit der beanspruchten Schuhe, Etais und Mobiles verbinden. Der Hinweis der Anmelderin, die von ihr vertriebenen Waren

wiesen eine solche Formenvielfalt nicht auf, steht dem nicht entgegen. Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft im Eintragungsverfahren ist allein, ob irgendeine unter das Warenverzeichnis fallende Ware ein mit der angemeldeten Bezeichnung wiedergegebenes Merkmal aufweisen kann, so dass die tatsächliche oder tatsächlich beabsichtigte Verwendung der Anmeldemarke bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Bezeichnung ohne Bedeutung ist. Da unter die im Warenverzeichnis genannten (Ober-)Begriffe aber Waren fallen können, die verschiedene Formen aufweisen und die Anmeldemarke für solche Waren eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe darstellt, so dass sie die Hauptfunktion einer Marke, die gekennzeichneten Waren nach ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu kennzeichnen, nicht erfüllen kann, ist sie nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht eintragbar.

d) Auch aus der Eintragung von nach Ansicht der Anmelderin vergleichbaren Marken ergibt sich nichts Anderes. Die Schutzgewährung für andere, vergleichbare Marken begründet nämlich keinen Anspruch auf Eintragung. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus); GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007,351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya). Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung (insbesondere des Europäischen Gerichtshofs) vermag der Senat auch der gegenteiligen Auffassung des 29. Senats des BPatG (vgl. MarkenR 2008, 124 - Schwabenpost) nicht näherzutreten. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens ist daher allein auf der Grundlage des einschlägigen Rechts in der Auslegung durch die zuständigen Gerichte zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer evtl. bestehenden abweichenden Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts (vgl. EuG, Urteil vom 2. Juli 2002, Az.: T-323/00, Rn. 60 - SAT.1, insoweit nicht aufgehoben

durch den Europäischen Gerichtshof im Urteil vom 16. September 2004, Az.: C-329/02 P).

e) Der Hinweis der Anmelderin auf die angebliche Verkehrsgeltung der angemeldeten Kennzeichnung nach § 4 Nr. 2 MarkenG - wobei sie ausdrücklich klargestellt hat, hiermit nicht eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG geltend machen zu wollen - vermag eine Eintragbarkeit der Marke ebenfalls nicht zu begründen. Wie sich bereits aus der Formulierung in § 4 MarkenG ergibt, bezieht sich die Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG nämlich nur auf als Marke nicht eingetragene geschäftliche Bezeichnungen, welche ebenfalls dem Markenschutz nach §§ 14, 15 MarkenG unterfallen; keinesfalls kann sie so verstanden werden, dass die Verkehrsgeltung einer geschäftlichen Bezeichnung allein die Eintragbarkeit als Marke begründet; vielmehr stellt der Wortlaut von § 37 Abs. 1 MarkenG klar, dass die Prüfung der Eintragbarkeit ausschließlich anhand der in § 8 MarkenG genannten Voraussetzungen zu erfolgen hat, zu denen die Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG nicht gehört. Soweit der Hinweis der Anmelderin - trotz ihrer ausdrücklich das Gegenteil besagenden Klarstellung - auch als Geltendmachung einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG, welche eine Eintragung ermöglichen würde, verstanden werden könnte, fehlt es hierzu an jeglicher Glaubhaftmachung einer solchen Eintragungsvoraussetzung, so dass dem nicht weiter nachzugehen ist.

2. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Ko