



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 253/07

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
16. Juli 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 40 380. 6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

I.

Angemeldet ist die Wortmarke

Natura

für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 3, 5 und 10

„Künstliche Zähne, Basiskunststoffe für Prothesen, Wachse für Prothesen Poliermittel für Zähne, Kronen, Brücken, Trennflüssigkeiten für zahntechnisches Labor“.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Bei dem Wort „Natura“ handle es sich um einen Hinweis auf der Natur nachgebildete, also möglichst naturgetreue Produkte. Mit diesem Bedeutungsgehalt vermittele die angemeldete Marke auf dem einschlägigen Warensektor einen deutlichen Hinweis auf verkehrswesentliche Wareneigenschaften, da hier vor allem aus ästhetischen Gründen ein möglichst natürlich aussehender Zahnersatz angestrebt werde. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke angesichts dieses beschreibenden Aussagegehalts lediglich als produktbezogenen Hinweis, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke müsse berücksichtigt werden, dass die beanspruchten Waren keine Naturprodukte, sondern

künstlicher Herkunft seien. Schon unter diesem Aspekt könne die Marke keinesfalls beschreibend sein. Selbst wenn man die offensichtliche Abweichung zwischen dem hier angemeldeten Wort „Natura“ und dem Begriff „Natur“ außer Acht lasse, könne selbst aus dem letztgenannten Wort nicht eindeutig auf den Aussagegehalt „natürliches Aussehen“ geschlossen werden. Zudem sei ein natürliches Aussehen von künstlichen Zähnen heutzutage so selbstverständlich, dass die beteiligten Verkehrskreise auch aus diesem Grund dem Markennamen keine beschreibende Bedeutung zuordnen würden. Besonders unverständlich bleibe die Wertung der Markenstelle jedoch auch deshalb, weil die gleiche Markenbezeichnung für eine britische Wettbewerberin der Anmelderin im Jahr 1996 für „Kunstzähne“ ins deutsche Register eingetragen worden sei. Ferner habe auch das Harmonisierungsamt dieses Markennamen für die gleiche Wettbewerberin im Jahr 2005 für die Waren „Zahnersatz, Zahnprothesen, Zahnkronen- und -Brücken“ ohne jede Beanstandung eingetragen. Darüber hinaus gebe es im deutschen Register noch weitere „Natura“-Marken, die für andere Waren geschützt seien. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei somit vom deutschen Patent- und Markenamt in vergleichbaren Fällen ohne nachvollziehbare Gründe unterschiedlich vorgenommen worden. Die Anmelderin sehe darin eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Eine mögliche Rechtfertigung für die abweichende Beurteilung könne die Anmelderin nicht erkennen, insbesondere habe sich an der maßgeblichen Tatsachenlage nichts geändert, etwa durch eine Änderung der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise.

Zur Vorbereitung der mündlichen Hauptverhandlung hat der Senat die Anmelderin mit Zwischenbescheid vom 2. Juli 2008 darauf hingewiesen, dass dem Begriff „Natura“ auch unter dem Gesichtspunkt einer fremdsprachigen Sachangabe absolute Schutzhindernisse entgegenstehen können.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das italienische Wort für „Natur“ (vgl. PONS Wörterbuch Italienisch Deutsch, Zanichelli/Klett). Solche fremdsprachigen Begriffe sind dann nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie im Verkehr zur Bezeichnung relevanter Merkmale der mit der Anmeldung beanspruchten Waren dienen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH GRUR 2000, 211, 212 - FÜNFER). Dies gilt etwa für Angaben, die sich auf die Beschaffenheit oder auf den Bestimmungszweck der fraglichen Waren beziehen. Insbesondere bei produktbezogenen Begriffen, die den Welthandelsprachen 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 in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 258).

Insoweit ist es allerdings erforderlich, dass der jeweilige Begriff entweder von einem erheblichen Teil der angesprochenen Verbraucher in seinem beschreibenden Sinngehalt verstanden oder von dem an der Ein- und Ausfuhr beteiligten Verkehrskreisen zur ungehinderten Verwendung benötigt wird (vgl. BGH GRUR 1992, 515 - Vamos; BPatG 28 W (pat) 77/05 - SABBIA, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Zu den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen ist dabei neben den angesprochenen Endverbrauchern immer auch der mit den fraglichen Waren befasste Handel zu zählen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 ff., Rd. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 29 - Chiemsee). Diese Fachkreise verfügen aber generell über spezielle Sprachkenntnisse, so dass ihnen die Bezeichnung „Natura“ in ihrem dargestellten Begriffsgehalt ohne weiteres verständlich sein wird, zumal die weitgehenden

Übereinstimmungen mit dem deutschsprachigen Pendant „Natur“ nicht unbemerkt bleiben.

Bereits die Markenstelle hat in dem angefochtenen Beschluss zutreffend darauf hingewiesen, dass auf dem für den vorliegenden Fall maßgeblichen Warensektor die Natürlichkeit der fraglichen Produkte eine große Rolle spielt. Auch die mit der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung erörterten Rechercheergebnisse des Senats belegen, dass der Begriff „Natur“ intensiv zur Produktbeschreibung verwendet wird. Produktbezogene Aussagen wie etwa *„Zahnersatz - so schön wie die Natur“*, *„Zahnersatz nach dem Vorbild der Natur“*, *„Die Füllungen sind in Form und Farbe wie ein Stück Natur“*, *„Am besten lässt sich die Natur mit Hilfe der modernen keramischen Werkstoffe nachbilden“*, *„kommt der Natur am nächsten“*, *„an der Natur orientiert“*, *„weil es die Natur perfekt nachahmt“*, *„Die Natur steht Pate“*, *„wir fertigen Zahnersatz in natur-identischen Farbtönen“* veranschaulichen, dass der Begriff „Natur“ in der Werbe- und Produktbeschreibung der Dental-Branche eine geradezu zentrale Rolle spielt. Dementsprechend bewirbt im Übrigen auch die Anmelderin selbst ihre Produkte mit dem Hinweis *„Die Natur ist unser Maßstab“* (vgl. unter <http://www.zahnfabrik.net/Formenkarte-Natura-1.pdf>).

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei Italienisch um eine wichtige Welthandelsprache handelt, ist bei dieser Sachlage von einem schutzwürdigen Interesse der am Im- und Exporthandel beteiligten Fachkreise auszugehen, ihre Produkte mit dem Sachhinweis „Natura“ beschreiben bzw. bewerben zu können. Dieses Allgemeininteresse wird auch nicht durch § 23 Nr. 2 MarkenG relativiert, wie dies in der mündlichen Verhandlung erörtert wurde. Die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG enthält lediglich Schranken eines bestehenden Markenschutzes, während durch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Eintragung von beschreibenden Angaben von vornherein verhindert werden soll. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird also durch § 23 Nr. 2 MarkenG gerade nicht inhaltlich eingeschränkt und damit Raum für eine „großzügigere Prüfungspraxis“ ge-

schaffen, vielmehr kommt beiden Normen ein völlig unterschiedlicher Regelungsgehalt zu (vgl. Ströbele a. a. O, § 8 Rdn. 185 m. w. N.).

Der angemeldeten Marke steht somit bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Sie ist darüber hinaus aber auch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Der Begriff „in natura“ („in seiner natürlichen Gestalt“, vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM]) ist gebräuchlicher Bestandteil der deutschen Umgangssprache. Dies gilt auch für das Wort „Natura“ in Alleinstellung (so bereits 1995 BPatG 24 W (pat) 290/94 - PRO NATURA; veröffentlicht auf PAVIS ROMA CD-ROM). Auch unter diesem Gesichtspunkt ist davon auszugehen, dass die angemeldete Marke in ihrem Bedeutungsgehalt „Natur“ für den Verkehr ohne weiteres verständlich ist. Dass der dargestellte Begriffsinhalt dazu dienen kann, wesentliche Eigenschaften bzw. den Bestimmungszweck der hier beanspruchten Produkte anzupreisen bzw. zu beschreiben, bestätigen die dargestellten Feststellungen der Markenstelle und des Senats. Angesichts ihres produktbeschreibenden Aussagegehalts ist davon auszugehen, dass bei der angemeldeten Marke die Herkunftsfunktion für die beteiligten Verkehrskreise nicht im Vordergrund steht, wie dies aber zwingend erforderlich ist. Weitere mögliche Funktionen, wie etwa eine produktbeschreibende Hinweis- oder Werbefunktion dürfen dagegen nur von untergeordneter Bedeutung sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei dieser Sachlage widerspricht die beantragte Eintragung der angemeldeten Marke dem im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Interesse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren.

Im Hinblick auf die von der Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung angeführten Voreintragungen ist nach den Vorgaben der ständigen höchstrichterlichen Spruchpraxis darauf hinzuweisen, dass daraus für die vorliegende Entscheidung keine Bindungswirkung abgeleitet werden kann (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Dies gilt auch für die vom DPMA 1997 vorgenommene Eintragung des Markenworts „Natura“ für eine der Wettbewerberinnen der Anmelderin, da die konkreten Umstände, die zur Eintragung dieser - inzwischen gelöschten - Marke 396 43 883 geführt haben, nicht mehr ermittelt werden können. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich seitdem keine Änderung der maßgeblichen Tatsachenlage ergeben hat, wie das von der Anmelderin vorgetragen wurde. Vielmehr ist eher das Gegenteil der Fall, denn durch die Entwicklung neuartiger Werkstoffe und Fertigungsverfahren ist auf dem hier einschlägigen Warenaektor eine deutliche Veränderung im Marktgeschehen zu beobachten. Nach den Feststellungen des Senats spricht vieles dafür, dass die inzwischen entwickelten Möglichkeiten zur Herstellung weitgehend naturgetreuer Implantate letztlich mit dafür ursächlich sind, dass dem Begriff „Natur“ in den Werbe- und Beschreibungsgewohnheiten der Dental-Branche aktuell eine überragende Bedeutung zukommt. Schon dieser Gesichtspunkt veranschaulicht die Notwendigkeit einer von der damaligen Eintragung abweichenden und ausschließlich am konkreten Einzelfall orientierten Entscheidung. Unabhängig davon ist jedoch grundsätzlich festzuhalten, dass es für die vorliegende Beschwerde nicht darauf ankommen kann, ob und ggf. wie oft identische Wortmarken bereits eingetragen wurden. Dies gilt umso mehr, als es in solchen Fällen gerade eines Abweichens von einer derartigen Eintragungspraxis bedarf, um ihre gerichtliche Überprüfung überhaupt erst zu ermöglichen. In jedem Fall haben Entscheidungen über die Schutzfähigkeit einer Marke stets auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung zu erfolgen, nicht aber auf Basis von Voreintragungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdn. 48 - Standbeutel). Im Übrigen wird sowohl von der europäischen Markenrichtlinie als auch vom Markengesetz anerkannt, dass Marken durch Fehlentscheidungen ins

Register gelangen können, weshalb beide ein eigenständiges Verfahren für die Löschung solcher Marken vorsehen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Stoppel

Werner

Schell

Me