



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 118/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. September 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 02 433 (S 283/05 Lösch)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. September 2008 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 16.12.2005 (Eingang 17.12.2005) die Löschung der am 5. September 1996 für

Klasse 9:

Verbindungselemente für Kommunikations- und Datennetze, nämlich mit elektrischen Kontakten versehene Anschluss-, Trenn- und Schaltleisten, Anschlussdosen; Kabelführungen und -abfahrungen, Verbindungskabel und -schnüre, Lichtwellenleiter, Stecker, Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Lichtwellenleiterkupplungen, Schutzmagazine und -elemente, Schirmabfahrungen, Abdeckstreifen, Anschlusssteile, -gestelle, Profilstangengestelle und Gehäuse für die vorgenannten Verbindungselemente, insbesondere zur Verwendung in Haupt- und

Nebenverteileranlagen, Kabelverzweigern, Verzweigungspunkten und Endverschlüssen; Einschübe für Gehäuse; optische und elektronische Bauelemente und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), Modems und Datenverarbeitungsprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten) für Kommunikations- und Datennetze

eingetragenen Marke Nr. 396 02 433

LSA Profil

wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bösgläubigkeit beantragt.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 27. Juni 2007 (S 283/05 Lösch) den Antrag zurückgewiesen, weil der angegriffenen Marke weder die erforderliche Unterscheidungskraft fehle noch die Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Zwar lasse sich der Bestandteil „LSA“ in der angegriffenen Marke im Sinne von „löt-, schraub- und abisolierfrei“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren verstehen, allerdings verleihe der weitere Bestandteil „Profil“ der angegriffenen Marke die erforderliche Unterscheidungskraft, weil er selbst auf dem hier einschlägigen technischen Warenbereich keine eindeutige Bedeutung aufweise, so dass der Gesamtmarke kein eindeutiger beschreibender Bedeutungsgehalt für die beanspruchten Waren zukomme; ein solcher ergebe sich vielmehr erst nach mehreren analytischen Schritten, was für die Verneinung der Unterscheidungskraft aber nach ständiger Rechtsprechung nicht ausreiche. Damit sei die angegriffene Marke aber weder freihaltungsbedürftig noch fehle ihr die Unterscheidungskraft. Auch eine Bösgläubigkeit der Anmelderin liege nicht vor, weil der von der Widersprechenden geltend gemachte Grund, dass sie bei der Anmeldung selbst von der Schutzunfähigkeit ausgegangen sei, für eine Bösgläubigkeit nicht ausreiche.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie bestreitet, dass der weitere Markenteil „Profil“ mehrdeutig und nicht beschreibend sei, insbesondere werde er von der Markeninhaberin selbst beschreibend verwendet. Der beschreibende Begriffsinhalt der angegriffenen Marke erfasse dabei - wie sie im Einzelnen weiter ausführt - sämtliche beanspruchten Waren.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben und die Marke Nr. 396 02 433 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet, dass sie selbst die angegriffene Marke beschreibend verwende; die von der Widersprechenden genannten Belegstellen bezögen sich vielmehr, wie ihnen ohne weiteres entnommen werden könne, durchweg auf die Marke und stellten keine Warenbeschreibung dar. Ein(e) löt-, schraub- und abisolierfreie Profil(stange) gebe es nicht; sie könne daher auch kein Merkmal der beanspruchten Waren darstellen.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den

Antrag der Beschwerdeführerin auf Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 10 MarkenG zurückgewiesen.

1. Da die Antragstellerin eine Bösgläubigkeit der Anmelderin im Beschwerdeverfahren nicht mehr geltend gemacht hat, sind weitere Ausführungen hierzu entbehrlich. Im Übrigen hatte die Markenabteilung den im Verfahren vor dem Amt allein geltend gemachten Grund als für die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht ausreichend bewertet. Sonstige Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit waren darüber hinaus weder geltend gemacht worden noch anderweitig ersichtlich.

2. Der Senat teilt auch die Einschätzung der Markenabteilung, dass ein Löschungsgrund fehlender Unterscheidungskraft (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht vorliegt.

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 nicht der Fall, weil nicht feststellbar ist, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Eintragung und zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag 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). Zwar reicht hierfür 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); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder seman-

tischer Art - nicht hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 98] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] - BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] - BioID; MarkenR 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] - CELLTECH). Diese Voraussetzungen sind aber nach den getroffenen Feststellungen nicht erfüllt.

c) Zwar ist davon auszugehen, dass der Markenbestandteil „LSA“ als „löt-, schraub- und abisolierfrei“ den angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es sich um Fachleute handelt, verständlich ist. Dies entspricht den von der Antragstellerin bei Antragstellung vorgelegten Belegen insbesondere aus Abkürzungsverzeichnissen und wird auch von der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren nicht in Abrede gestellt.

Allerdings lässt sich anhand der vorgelegten Belege nicht ermitteln, dass auch der weitere Bestandteil „Profil“ von einer nicht nur unerheblichen Zahl der Abnehmer nur als warenbeschreibend verstanden wird.

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke kommt es hierbei aber nicht darauf an, ob es ein „löt-, schraub- und abisolierfreies Profil“ gibt; vielmehr würde die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke schon dann entfallen, wenn die beanspruchten Waren zwei unterschiedliche Merkmale aufweisen, von denen eines (was zwischen den Beteiligten nunmehr außer Streit steht) mittels „LSA“ als „löt-, schraub- und abisolierfrei“ und ein anderes mit dem Begriff „Profil“ beschrieben wird, sofern die Kombination beider Begriffe keinen über die bloße Addition zweier beschreibender Sachbedeutungen hinausgehenden abweichenden Gesamtbegriff ergibt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 [Rz. 39 f.] - BIOMILD). Der erste Markenteil muss also nicht zwangsläufig allein eine adjektivische Einschränkung des zweiten Begriffs sein, vielmehr reicht es aus, wenn die Abnehmer die Marke als (beschreibende) Benennung zweier verschiedener Merkmale der beanspruchten Waren verstehen.

Dies lässt sich aber nach den vorgelegten Unterlagen nicht feststellen. Auch wenn die beanspruchten Waren (unstreitig) löt-, schraub- und abisolierfrei sein können, so dass der angesprochene Fachverkehr dem Markenteil „LSA“ nur eine warenbeschreibende Bedeutung entnimmt, bedeutet dies nicht, dass dies auch bei dem weiteren Bestandteil „Profil“ der Fall ist. Zwar steht der Begriff „Profil“, der verschiedene Bedeutungen haben kann (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM], Stichwort „Profil“), u. a. auch für „charakteristisches Erscheinungsbild, Gesamtheit von (positiven) Eigenschaften, die unverwechselbar typisch für etwas sind, Längs- od. Querschnitt u. Umriss, vorgeformtes Bauteil verschiedenen Querschnitts“; in dieser für sich genommen nichts sagenden Allgemeinheit wird der Fachverkehr dem Begriff aber in Zusammenhang mit den hier zu betrachtenden Waren kaum eine bestimmte oder zumindest bestimmbare Bedeutung entnehmen können, aufgrund derer er geneigt ist, diesem Begriff, wenn er ihn zusammen mit den beanspruchten Waren wahrnimmt, nur einen warenbeschreibenden Sinn zu entnehmen. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen, bei denen es sich weitgehend um Produktbeschreibungen der Markeninhaberin handelt; zwar wird dort beispielsweise ausdrücklich davon gesprochen, dass die Anschluss-, Trenn- und Erddrahtleisten ein - näher definiertes - „Profil“ (vgl. Bl. 93 GA), einen „Profilabstand“ (vgl. Bl. 95 GA) oder einen „Profilrahmen“ (vgl. Bl. 101 GA) aufweisen, aus „Profilstangen“ bestehen (vgl. Bl. 99 GA), eine „Profilstangen-Bauweise“ ermöglichen (vgl. Bl. 100 GA) oder ein „Profilgestell“ haben (vgl. Bl. 102 GA). Auch die Patentschrift EP 0 304 393 A2 der Markeninhaberin (vgl. Bl. 104 ff. GA) stellt bei der Angabe der Aufgabenlösung maßgeblich auf das (näher bezeichnete) Profil der verwendeten Profilschienen ab. In allen diesen Fällen ist es aber erforderlich, den Begriff „Profil“ mit konkreten weiteren Aussagen zu verbinden, wodurch sich erst bei dem angesprochenen Verkehr eine bestimmte konkrete beschreibende Bedeutung einstellt; ohne diese zusätzlichen Angaben besteht für ihn demgegenüber kein Anlass, dem für sich genommenen nichtsagenden Begriff „Profil“ eine bloße beschreibende Bedeutung für die gekennzeichneten Waren zu entnehmen. Damit wird in Form eines „sprechenden

Zeichens“ zwar ein bestimmtes Merkmal der gekennzeichneten Waren angedeutet (weswegen dem Gesamtzeichen, das mit dem Bestandteil „LSA“ einen eindeutig erkennbaren beschreibenden Begriff enthält, nur eine am untersten Rand liegende Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist), wegen seiner Vagheit und Unbestimmtheit kann dem Bestandteil „Profil“ aber die Eignung, die gekennzeichneten Waren (auch) nach ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu kennzeichnen, aber nicht völlig abgesprochen werden. Dies wird auch in den vorgelegten Unterlagen der Anmelderin selbst deutlich, denn soweit er dort zusammen mit dem weiteren Bestandteil „LSA“ verwendet wird, wird der Verkehr schon wegen der sich aus dem beschreibenden Text heraushebenden Schreibweise des Gesamtzeichens eher dazu neigen, diesem eine herkunftshinweisende Bedeutung zu entnehmen und es damit als Marke anzusehen.

3. Da sich somit ein bloß warenbeschreibender Sinngehalt der Gesamtmarke nicht feststellen lässt, so dass ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann und die Markenabteilung aus diesem Grund den Löschungsantrag der Antragstellerin zu Recht zurückgewiesen hatte, war ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde der Erfolg zu versagen.

4. Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen keine Gründe, so dass es bei dem Grundsatz zu verbleiben hat, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Schwarz

Kruppa

Kopacek

Me