



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 50/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 850 434

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 12

"Land vehicles and their parts included in this class, internal combustion engines for land vehicles."

international registrierte Marke

LANGTOUR

hat die Markeninhaberin Schutz in der Bundesrepublik Deutschland beantragt.

Dieser Antrag wurde von der Markenstelle für Klasse 12 IR des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Begriff „LANGTOUR“ werde auf dem verfahrensgegenständlichen Produktsektor bereits verwendet und sei darüber hinaus für das angesprochene Publikum als sprachüblich gebildeter Sachhinweis auf lange Touren unmittelbar verständlich. Mit diesem Aussagegehalt könne sie als merkmalsbeschreibende Bestimmungsangabe für die beanspruchten Waren dienen und sei deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Ihr fehle aufgrund ihres beschreibenden Bedeutungsgehalts zudem jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zu diesen Feststellungen wurden der Markeninhaberin von der Markenstelle verschiedene Internetbelege übermittelt.

Gegen die Zurückweisung hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Bei der Bezeichnung „LANGTOUR“ handle es sich in Bezug zu den beanspruchten Waren um keine beschreibende Angabe, sondern um eine sprachunüblich gebildete und mehrdeutige Wortneuschöpfung. Dies ergebe sich bereits daraus, dass die beiden

Markenbestandteile für sich genommen mehrdeutig seien. So stelle etwa das Markenelement „LANG“ einen typischen deutschen Nachnamen dar. Die Markenstelle habe nicht ausreichend berücksichtigt, dass Gegenstand der Schutzfähigkeitsprüfung immer die Marke in ihrer Gesamtheit sei, so dass sich eine zergliedernde Betrachtungsweise verbiete. Zudem müsse sich ein möglicherweise beschreibender Bedeutungsgehalt für das Publikum sofort und unmittelbar ergeben und dürfe nicht erst über eine längere Gedankenkette konstruiert werden. Die Recherchebelege der Markenstelle ließen aber keinerlei Anhaltspunkte dafür erkennen, dass z. B. Fahrräder oder Pkw's mit dem Begriff „LANGTOUR“ umschrieben würden. Der Marke könnten deshalb keine absoluten Schutzhindernisse entgegengehalten werden, was sich im Übrigen bereits aus der Voreintragung der Wortmarke „TOUR“ für die hier einschlägigen Waren ergebe.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Markeninhaberin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen und beantragt, über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der beantragten Schutzerstreckung der Marke stehen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

Zentrales Anliegen des Markenrechts ist es, einen freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten, wie dies im 1. Erwägungsgrund der Europäischen Markenrichtlinie (MarkenRichtl.) ausdrücklich hervorgehoben wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Markeneintragungen einerseits ein essentielles Instrument zur Förderung eines lautereren Wettbewerbs darstellen, gleichzeitig aber auch als nicht unerhebliche Einschränkung des freien Wettbewerbs zu werten

sind (vgl. hierzu Hacker, Markenrecht, 2007, Rdn. 21-23, m. w. N.). Aus diesem Grund hat die höchstrichterliche Rechtsprechung wiederholt die Unverzichtbarkeit einer strengen und umfassenden Prüfung der absoluten Schutzhindernisse hervorgehoben, um den wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen ungerechtfertigter Rechtsmonopole entgegenzuwirken (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1030, Rdn. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2004, 674, 680 Rdn. 123-125 - Postkantoor; EuGH GRUR 2003, 604, 607, Rdn. 52 ff. - Libertel). Dementsprechend basieren die auf der MarkenRichtl. beruhenden absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG auf einer Abwägung der schützenswerten Interessen der Allgemeinheit an einem unverfälschtem Wettbewerb sowie der berechtigten Individualinteressen der Markeninhaberin an der Erlangung von Markenschutz. In der markenrechtlichen Prüfung sind die absoluten Schutzhindernisse deshalb stets unter Berücksichtigung des ihnen jeweils zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 Rdn. 26 – SAT.2).

Der Ausschlussstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG soll die Entstehung von markenrechtlichen Monopolen an beschreibenden Zeichen oder Angaben verhindern und damit dem Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit solcher Bezeichnungen Rechnung tragen. Nach dieser Norm sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die dazu dienen können, im Verkehr relevante Produktmerkmale zu beschreiben (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH GRUR 2000, 211, 212 - FÜNFER). Dies gilt sowohl für Begriffe, die bereits lexikalisch belegbar sind, wie auch für Wortneubildungen, mit einem derart unzweideutigen Aussagegehalt, dass sie zur Produktbeschreibung dienen können (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 260).

Gegenstand der Schutzfähigkeitsprüfung ist zwar immer die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit, wie dies die Markeninhaberin zutreffend vorgetragen hat. Trotzdem ist es keineswegs ausgeschlossen, zunächst die Bedeutungsgehalte der einzelnen Wortbestandteile einer Kombinationsmarke zu bestimmen, um deren

semantischen Gehalt ermitteln zu können (vgl. hierzu EuGH, MarkenR 2007, 204, Rdn. 78-80 - Celltech; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1014, Rdn. 31 - BioID). In einem weiteren Schritt bleibt dann aber stets zu prüfen, ob zwischen der Wortverbindung in ihrer Gesamtheit und der bloßen Summe ihrer beschreibenden Bestandteile ein merklicher Unterschied besteht, beispielsweise aufgrund vorhandener syntaktischer oder semantischer Besonderheiten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 28 - SAT.2; sowie Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 261 m. w. N.). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Die verfahrensgegenständliche Marke ist in völlig sprachregelgemäßer Weise aus zwei gebräuchlichen Wortelementen zusammengesetzt, die in ihrer konkreten Kombination für das angesprochene Publikum im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne jede weitere Überlegungen den Bedeutungsgehalt „lange Fahrten, Ausflüge bzw. Exkursionen“ ergibt (vgl. hierzu auch Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM] - Stichwort „lang“; sowie Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. Mannheim 2007 [CD-ROM] - Stichwort „Tour“). Mit diesem Bedeutungsgehalt kann die Marke darauf hinweisen, dass die beanspruchten Waren für solche „langen Fahrten, Ausflüge bzw. Exkursionen“ bestimmt bzw. hierfür besonders geeignet sind. Insoweit ist es auch nicht entscheidend, dass die Marke dem angesprochenen Verkehr letztlich keine abschließenden Informationen darüber vermittelt, aus welchen konkreten Eigenschaften sich diese Eignung ergibt. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst nicht nur solche Angaben, die umfassende und abschließende Produktinformationen beinhalten. Maßgeblich ist lediglich, ob eine Angabe geeignet ist, zur Beschreibung eines wesentlichen Produktmerkmals dienen zu können. Dies ist hier der Fall, da es sich bei dem dargestellten Hinweis auf den Bestimmungszweck der Waren um eine wesentliche Information für die Verbraucher handelt. Auch die schlagwortartige Formulierung der Aussage steht der eindeutigen Sachinformation in keiner Weise entgegen, zumal gerade bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen eine allgemeine, schlagwortartige Formulierung häufig unvermeidbar ist, um einen möglichst weiten Bereich wahren-

oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 8 Rdn. 197).

Derartige merkmalsbeschreibende Begriffe sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich vom Schutz ausgeschlossen, völlig unabhängig von ihrer aktuellen Gebräuchlichkeit (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; sowie nochmals Ströbele, a. a. O., Rdn. 260 m. w. N.). Kann eine Bezeichnung jedoch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als aktuell verwendete Sachangabe ermittelt werden, spricht dies eindeutig für ein schutzwürdiges Interesse der Wettbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit. Die Markenstelle hat der Markeninhaberin im Laufe des patentamtlichen Prüfungsverfahrens zahlreiche Recherchenachweise übermittelt, mit denen die Gebräuchlichkeit des Begriffs „Langtour“ in der deutschen (Umgangs-)Sprache dokumentiert wurde. Ausweislich dieser Belege wird der fragliche Begriff etwa bereits in Zusammenhängen wie Radfahren, Autotouring, Busfahrten, Wandern oder Rudern als Sachhinweis verwendet. Für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es auch nicht entscheidend, ob den Mitbewerbern ggf. noch andere, möglicherweise sogar präzisere Angaben als das angemeldete Markenwort zur Beschreibung der fraglichen Produktmerkmale zur Verfügung stehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 57 - Postkantoor).

Eine differenzierte Auseinandersetzung der Markeninhaberin mit den Recherchebelegen der Markenstelle ist nicht erfolgt. Soweit sie in ihrer Beschwerdebegründung geltend gemacht hat, den Internetauszügen ließen sich keinerlei Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass z. B. Fahrräder oder Pkw mit dem Begriff „LANGTOUR“ beschrieben würden, geht dies an der Sache vorbei. Aus den Belegen ergibt sich vielmehr gerade zweifelsfrei, dass der Begriff in den fraglichen Zusammenhängen bereits beschreibend verwendet wird. So werden auf dem der Markeninhaberin übermittelten Internetauszug „4x4 Adventures“ unterschiedliche Pkw-Konditionen für die „Kurztour“ sowie die „Langtour“ beworben. Eine ebenfalls übermittelte Buchbesprechung zum Thema „Radwandern“ beschreibt zudem eine

„Langtour“ für Fahrradfahrer. Bereits diese beiden Belege veranschaulichen unzweideutig, dass die Bezeichnung „LANGTOUR“ für die hier beanspruchten Waren geeignet ist, darauf hinzuweisen, dass diese für „lange Fahrten, Ausflüge bzw. Exkursionen“ bestimmt sind. Der Marke steht somit bereits ein berechtigtes Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an ihrer freien Verwendbarkeit entgegen. Soweit die Markeninhaberin eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit der Marke geltend macht, mag diese zwar abstrakt betrachtet bestehen, im Zusammenhang mit den angeführten Feststellungen der Markenstelle und des Senats ist sie in markenrechtlicher Hinsicht jedoch irrelevant. Im Übrigen wird auf die höchstrichterliche Rechtsprechung verwiesen (vgl. etwa EuGH, GRUR 2004, 146, Rdn. 32 - Doublemint), nach der ein Wortzeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein wesentliches Merkmal der fraglichen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, was hier der Fall ist.

Der international registrierten Marke fehlt zudem die erforderliche markenrechtliche Unterscheidungskraft, da ihr die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund ihres beschreibenden Aussagegehalts keine betriebskennzeichnende Hinweiswirkung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuordnen werden. Vielmehr wird der Verkehr in der Marke lediglich eine produktbeschreibende Bestimmungsangabe sehen, zumal die Sachbezeichnung „LANGTOUR“ bereits in diesem Sinne auch auf dem hier einschlägigen Warenssektor anzutreffen ist. Die Herkunftsfunktion einer Marke muss jedoch aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher stets im Vordergrund stehen, während weitere mögliche Funktionen - wie etwa eine produktbeschreibende Funktion - daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein dürfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Ergeben die Feststellungen zur markenrechtlichen Unterscheidungskraft keinen eindeutigen Nachweis dafür, dass die Marke die Herkunftsfunktion erfüllen kann bzw. dass diese Herkunftsfunktion hier im Vordergrund steht, widerspricht die beantragte Eintragung ins Register dem im

Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Interesse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren.

Soweit die Beschwerdeführerin dem sinngemäß entgegenhält, die Marke könne schon deshalb nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, weil sie weder die fraglichen Waren noch konkrete Produkteigenschaften direkt benenne, ist dem nicht zu folgen. Denn nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist es für eine Zurückweisung beschreibender Angaben keineswegs erforderlich, dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, mit denen die fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen direkt bezeichnet oder Merkmale beschrieben werden, die ihnen unmittelbar anhaften (vgl. EuGH GRUR RR 2008, 47, Rdn. 32 - MAP & GUIDE). Vielmehr sind auch beschreibende Angaben zum Bestimmungszweck, zur geografischen Herkunft oder zu sonstigen wesentlichen Merkmalen der beanspruchten Produkte oder Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Die von der Markeninhaberin in ihrer Beschwerdebegründung angeführte Voreintragung der Wortmarke „Tour“ begründet kein anderes Ergebnis. Zum einen können die konkreten Umstände, die zu dieser Eintragung geführt haben, nicht mehr ermittelt werden. Darüber hinaus ist diese Eintragung durchaus geeignet, ganz allgemein die Notwendigkeit einer ausschließlich am konkreten Einzelfall orientierten Entscheidung zu verdeutlichen. Unabhängig davon bleibt darauf hinzuweisen, dass es für die vorliegende Beschwerde grundsätzlich nicht darauf ankommt, ob und ggf. wie oft möglicherweise vergleichbare – möglicherweise aber auch lösungsreife - Marken bereits eingetragen wurden. Dieser Grundsatz ist durch verschiedene Entscheidungen des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht sowie durch die Rechtsprechung des BGH immer wieder bestätigt worden (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 - BioID; BGH WRP 2008, 1428, Rdn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis, jeweils m. w. N.). Im Übrigen wird sowohl von

der europäischen Markenrichtlinie als auch vom Markengesetz anerkannt, dass schutzunfähige Marken durch Fehlentscheidungen ins Register gelangen können, weshalb beide ein eigenständiges Verfahren für die Löschung solcher Marken vorsehen.

Stoppel

Martens

Schell

Me