



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 80/08

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
12. Februar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 66 839 (S 295/06 Löschi)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Dezember 2007 wird aufgehoben.

Die Marke 304 66 839 ist zu löschen.

Gründe

I.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 17. Dezember 2007 den auf § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG gestützten Antrag der Beschwerdeführerin auf Löschung der am 24. November 2004 angemeldeten und seit 28. Januar 2005 im Register für

Klasse 18: Taschen und Koffer, insbesondere Badetaschen, Brieftaschen, Campingtaschen, Einkaufsnetze, Einkaufstaschen, Geldbörsen, Handkoffer, Handtaschen, Schultaschen, Sonnenschirme, Verpackungstaschen aus Leder

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), insbesondere Becher (nicht aus Edelmetall), Bierkrüge, Flaschen, Flaschenöffner; Käämme und Schwämme sowie Bürsten mit Ausnahme von Pinseln

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, insbesondere Badehosen, Bademäntel, Baskenmützen, Gürtel, Gymnastikbekleidung, Halstücher, Handschuhe, Hemdblusen, Hemden, Hosen, Hosenträger, Hüftgürtel, Hüte, Jacken, Joppen, Käppchen, Kleidertaschen, Mützen, Overalls, Pullover, Radfahrerbekleidung, Schals, Schärpen, Schlafanzüge, Schürzen, Socken, Stirnbänder, Sweater, T-Shirts

eingetragenen Marke Nr. 304 66 839



zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Der angegriffenen Marke fehle nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Einen die beanspruchten Waren beschreibenden Sinngehalt habe die Antragstellerin nicht geltend gemacht. Aber auch soweit die Antragstellerin vortrage, der Verkehr verstehe das als kommunistisches Symbol bekannte Zeichen nur als Bekenntnis ihres Trägers zum Kommunismus oder zur Retro-/Nostalgiewelle, könne der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Zahlreiche Konsumenten würden das Symbol nämlich nur als bloßes Designelement einstufen; zudem schließe eine gewisse Symbolik des roten Sterns die konkrete

Markenfähigkeit nicht aus. Das Zeichen sei auch nicht deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen, weil es sich hierbei um ein staatliches Hoheitszeichen handele. Zwar sei der rote Stern in zahlreichen Flaggen früherer oder noch bestehender kommunistischer Staaten enthalten, stelle aber selbst kein Hoheitszeichen dar, welches unter den Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG falle. Da somit der angegriffenen Marke die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden könne, sei der Löschungsantrag zurückzuweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie hält die angegriffene Marke weiterhin für löschungsreif, weil ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle, sie Freihaltungsbedürftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie als Hoheitszeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG nicht schutzfähig sei und die Inhaberin der angegriffenen Marke bei der Anmeldung bösgläubig nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen sei. Sie sei nicht unterscheidungskräftig, weil der Verkehr das als kommunistisches Symbol bekannte Zeichen nur als politische Gesinnung, politische Ausrichtung oder - bei Militärprodukten - als militärische Ausstaffierung ansehe. Wegen des letzten Aspektes sei das Zeichen auch Freihaltungsbedürftig, da es nur auf die Bestimmung der gekennzeichneten Produkte hinweise. Das Stern-Symbol sei auch ein wesentlicher Bestandteil von kommunistischen Hoheitszeichen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe zudem bösgläubig gehandelt, weil sie ein gemeinfrei gewordenes Zeichen unzulässig für sich habe schützen lassen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 17. Dezember 2007
aufzuheben und die Marke Nr. 304 668 839 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach könne der angegriffenen Marke die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, weil der bloße „Symbolcharakter“ hierfür nicht ausreiche. Es sei auch kein Hinweis auf Militärausrüstung, so dass es auch nicht Freihaltungsbedürftig sei. Auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sei die Marke nicht vom Schutz ausgeschlossen, weil diese Vorschrift eng auszulegen sei und das Symbol kein Hoheitszeichen darstelle. Für die Annahme einer Bösgläubigkeit fehle es an jeglichen Anhaltspunkten.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Dabei hat der Senat darauf hingewiesen, dass ungeachtet der zwischen den Beteiligten streitigen Lösungsgründe der angegriffenen Marke bereits als übliches einfaches Gestaltungselement die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen könne, und den Beteiligten Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen. Eine vom Senat angeregte gütliche Einigung zwischen den Beteiligten ist nicht zustande gekommen.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung und der Inhaberin der angegriffenen Marke kann ein Lösungsgrund nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht verneint werden, weil der angegriffenen Marke sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch noch derzeit die hiernach erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob - wie zwischen den Beteiligten vorrangig streitig - Lösungsgründe nach §§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 oder 6 MarkenG bestehen. Dabei ist allerdings die Annahme der Antragstellerin, die angegriffene Marke sei nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als beschreibende Angabe Freihaltungsbedürftig, fernliegend, denn die angegriffene Bildmarke enthält erkennbar keine ausschließlichen Angaben über wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Merkmale der beanspruchten Waren (vgl.

hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER; BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card); insbesondere kommt einem roten Stern, selbst wenn er als kommunistisches Symbol verstanden wird, kein Hinweis auf eine Eignung und Bestimmung der beanspruchten Waren für militärische Zwecke zu, weil mit einem politisch-ideologischen Symbol allenfalls die Vorstellung einer Verwendung solcher militärischen Produkte durch kommunistische Militäreinheiten zum Ausdruck kommen könnte, eine solche Verwendbarkeit aber kein unmittelbares Merkmal der gekennzeichneten Produkte darstellt, da der Gebrauch dieser Produkte stets jedem, der eine militärische Operation durchführen will, offen steht. Zutreffend hat die Markenabteilung einen Schutzversagungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG verneint, weil Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei dem roten Stern um einen nicht nur historischen, sondern auch noch aktuellen Hinweis auf eine Staatsgewalt (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rn. 310) handele, nicht erkennbar sind.

2. Ungeachtet dessen ist die angegriffene Marke aber nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen, weil ihr sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch derzeit noch die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen war bzw. 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 angegriffenen Kennzeichnung der Fall, weil sie - auch wenn sie weder einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) hat noch sich als reines Bildzeichen in der naturgetreuen bildlichen Wiedergabe der im Warenverzeichnis genannten Waren und Dienstleistungen erschöpft (vgl. BGH WRP 1997, 755 - Autofelge; WRP 1999, 526 - Etiketten, mit weiteren Nachw.) - nur ein einfaches graphisches Gestaltungselement darstellt, das - wie dem Verkehr aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung, auf der Ware, ihren Verpackungen oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 –

St. Pauli Girl; GRUR 2001, 734, 735 - Jeanshosentasche; HABM Mitt 2001, 273, 275 – M-förmige Steppnähte).

c) Bei der angegriffenen Marke handelt es sich nämlich - ungeachtet der weiteren Frage, ob der Verkehr in ihr darüber hinaus ein bestimmtes politisch-ideologisches Symbol sieht oder nicht - um die Abbildung eines üblichen Sterns in roter Farbe. Solche Sterne fanden sich aber bereits zum Eintragungszeitpunkt und finden sich auch heute noch sehr häufig in der Werbung als bloßes Gestaltungselement bei der Wiedergabe von Produkten oder der werbenden Anpreisung von Dienstleistungen, um hiermit die werbende Anpreisung dieser Produkte oder Dienstleistungen ornamental zu schmücken. Darüber hinaus soll hiermit häufig auch auf (angebliche) positive Qualitätsmerkmale der angepriesenen Waren oder Dienstleistungen aufmerksam gemacht werden, wie dies etwa im Gastronomiebereich der sog. „Michelin-Stern“ verdeutlicht. Daneben gibt es noch eine Reihe anderer Symbolzuweisungen, wie etwa die Anbringung von Sternen an Waren zur Weihnachtszeit, um hiermit auf ihre Eignung als Weihnachtsgeschenk hinzuweisen und damit einen entsprechenden Kaufanreiz zu schaffen. In allen diesen Fällen hat der Verkehr keine Veranlassung, dem Stern als übliches Symbol eine darüber hinausgehende Bedeutung als Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen zu entnehmen, was aber nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Voraussetzung für seinen Schutz als Marke wäre. Auch die Farbgebung als solche kann einen solchen Herkunftshinweis nicht vermitteln, da die hier in Rede stehende rote Farbe von Sternen nicht so stark von dem bloßen ornamentalen Verständnis wegführt, dass der Verkehr dazu verleitet wäre, hierin mehr als nur ein schmückendes Beiwerk zu sehen. Etwas Anderes gilt auch nicht dann, wenn Teile des Verkehrs - worauf der Streit zwischen den Beteiligten vorrangig abzielt - den roten Stern als ein politisches Symbol ansehen, insbesondere in Reminiszenz zu seiner Verwendung durch kommunistische Organisationen; denn auch dann würden diese Teile hierin allein dieses Symbol sehen, nicht aber einen Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unter-

nehmen, so dass auch bei einem solchen Verständnis die angegriffene Marke die Hauptfunktion einer Marke nicht erfüllen kann und aus diesem Grund nicht schutzfähig war und ist.

Mangels Schutzfähigkeit werden daher beide Beteiligte nach der Löschung der angegriffenen Marke bei einer weiteren ungerechtfertigten Geltendmachung angeblicher Rechte aus diesem schutzunfähigen Gestaltungsmittel gegenüber der Verwendung von Kennzeichnungen, welche identische oder ähnliche Gestaltungsmittel enthalten, durch den anderen oder Dritte nicht nur mit zivil- (vgl. BGH GRUR 2005, 882 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarung), sondern ggf. auch mit strafrechtlichen (§§ 263, 22, 23 StGB) Folgen zu rechnen haben.

3. Da die angegriffene Marke somit sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch heute noch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft aufwies und aufweist, ist sie nach § 50 Abs. 2 MarkenG auf den Antrag der Beschwerdeführerin zu löschen. Der anderslautende Beschluss der Markenabteilung war daher auf die Beschwerde aufzuheben.

B. Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen keine Gründe, sodass es nach § 71 Abs. 1 Satz 2 bei dem Grundsatz verbleibt, dass jeder Beteiligter seine eigenen Kosten selbst zu tragen hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Me