



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 104/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. Februar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 21 676
(hier: Lösungsverfahren S 187/06)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Der Beschwerdeführer ist Inhaber der seit dem 15. Juni 2004 für die Waren

„Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

eingetragenen Wortmarke 304 21 676

BINARY.

Die Antragstellerin hat die teilweise Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 8 MarkenG für die Waren

„Uhren und Zeitmessinstrumente“

beantragt und dazu ausgeführt, die Marke solle für „binäre Uhren und Zeitmessinstrumente, d. h. solche, deren Zeitanzeige auf einem binären System beruht“ gelöscht werden. Zur Begründung führt die Antragstellerin aus, der englische Begriff „binary“ sei wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht schutzfähig, denn er beschreibe die so gekennzeichneten Uhren als solche mit einer binären Zeitanzeige, d. h. entsprechend dem Binärcode mit 0 bzw. 1. Das deutsche Synonym für „Binary Clock“, „Binäre Uhr“, sei die im Verkehr übliche Bezeichnung für Uhren, die die Uhrzeit binär darstellten, wofür die Antragstellerin zahlreiche Kopien von Angeboten aus dem Internet vorlegt.

Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und zur Begründung vorgetragen, die angegriffene Marke sei nicht lösungsreif. Vielmehr habe das Landgericht München I in einem zwischen den Beteiligten anhängigen Markenverletzungsstreit entschieden, dass kein Freihaltungsbedürfnis an der markenmäßig verwendeten Bezeichnung „BINARY“ bestehe. Die Internetzitate, auf die sich die Antragstellerin stütze, stammten ausschließlich aus dem Jahr 2006. Zurückzuführen sei die Popularität der Bezeichnung jedoch auf die Vermarktungsaktivitäten des Markeninhabers. Für den Eintragungszeitpunkt fehle es an Belegen für ein Schutzhindernis. Im Übrigen sei der Löschungsantrag unzulässig, da die beantragte Teillöschung zu einem nicht klar definierten Schutzzumfang der Marke führe.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. Mai 2008 die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang der Waren „Uhren und Zeitmessinstrumente“ angeordnet. Der Löschungsantrag sei zulässig, nachdem die Antragstellerin dem Hinweis der Markenabteilung folgend ihren Antrag auf diese Waren beschränkt habe. Er sei auch begründet, denn die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden, und dieses Schutzhindernis bestehe auch noch fort. Wie sich aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergebe, sei es nicht erforderlich, dass die Angabe „BINARY“

zu den maßgeblichen Zeitpunkten tatsächlich für die beanspruchten Waren beschreibend verwendet werde. Die vorgelegten Internetauszüge belegten jedenfalls für den Zeitpunkt der Entscheidung, dass ein ganz erheblicher Teil des Verkehrs im Zusammenhang mit Uhren und Zeitmessinstrumenten trotz Verwendung der englischen Sprache die angegriffene Marke als eindeutigen Hinweis auf Binär-uhren verstehen würde. Die von der Markenabteilung ermittelten und im Löschungsbeschluss in Bezug genommenen Internetauszüge (Anlagen 1 bis 3) wurden erst mit der Entscheidung dem Markeninhaber übermittelt, so dass dieser nicht die Möglichkeit hatte, vor der Beschlussfassung hierzu Stellung zu nehmen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, mit der er beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt er, dem Warenverzeichnis bezüglich der angegriffenen Waren folgende Fassung zu geben:

„Uhren und Zeitmessinstrumente, ausgenommen solche, die die Zeit im Dualsystem, das heißt im mathematischen Zahlensystem zur Basis 2, anzeigen“

Weiter hilfsweise beschränkte er in der mündlichen Verhandlung das Warenverzeichnis hinsichtlich der streitbefangenen Waren auf:

„Uhren und Zeitmessinstrumente mit analoger Zeitanzeige“.

Zur Begründung der Beschwerde trägt er ergänzend vor, die unter Verletzung des rechtlichen Gehörs erst mit der Beschlusskopie übersandten Anlagen 1 bis 3 zeigten exakt die Uhren, die der Markeninhaber erstmals auf der Messe

Inhorgenta im Februar 2004 präsentiert habe. Der Antragstellerin sei es nicht gelungen, den Nachweis eines Eintragungshindernisses zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke zu führen. Inzwischen habe die angegriffene Marke Verkehrsdurchsetzung erlangt, so dass die Löschung bereits deshalb ausgeschlossen sei. Schon der von der Antragstellerin vorgelegte Schulbuchauszug (Anlage L37) zeige, wie bekannt die „Binary“-Uhren des Markeninhabers seien. Diese würden weltweit in über 1.000 Verkaufsstellen vertrieben, der Jahresumsatz habe im Jahr 2008 in Deutschland ... €, der Werbeaufwand ...€ betragen.

Hierzu hat er Kopien aus Verkaufskatalogen und Zeitschriften vorgelegt, in denen seine Uhren beworben werden.

Die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie legt weitere Internetauszüge vor, aus denen sich die beschreibende Verwendung des Begriffs „Binäruhr“ schon vor dem Eintragungszeitpunkt ergebe.

Die hilfsweisen Fassungen des Warenverzeichnisses seien unzulässig, die behauptete Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angegriffene Marke stellt sich im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren auch für den Senat als bloße sachbezogene Warenangabe dar, die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

1. Soweit im angefochtenen Beschluss Bedenken gegen die Zulässigkeit des ursprünglich formulierten Löschantrags geäußert werden, teilt der Senat diese Zweifel nicht.

Nach §§ 54 Abs. 1 i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG bedarf es für die Einleitung des Lösungsverfahrens lediglich einer Antragstellung beim Patentamt. Diese Zulässigkeitsanforderungen hat die Antragstellerin erfüllt, denn den Akten des DPMA ist zu entnehmen, dass der Lösungsantrag unter Verwendung des amtlichen Vordrucks (W 7442) eingereicht wurde, wobei es dort unter Ziffer 6 ausdrücklich heißt: „Es wird beantragt die Marke für die Waren Uhren und Zeitmessinstrumente teilweise zu löschen“. Der nachfolgende Zusatz, die Marke solle für „binäre Uhren und Zeitmessinstrumente, d. h. solche, deren Zeitanzeige auf einem binären System beruht“, gelöscht werden, stellt demgegenüber keine Änderung des Lösungsantrags dar, sondern lediglich den Versuch, ein Warenverzeichnis zu formulieren, das dem Lösungsbegehren Rechnung tragen soll. Beschränkungen des Warenverzeichnisses sind aber ausschließlich Sache des Markeninhabers, das DPMA oder der Antragsteller können eine diesbezügliche Änderung allenfalls anregen, was die Frage der Zulässigkeit des Antrages an sich aber nicht berührt.

2. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung von Marken entgegen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung wesentlicher Merkmale der beanspruchten Waren dienen können, wie etwa ihrer Art oder Beschaffenheit. Dies gilt grundsätzlich auch für Marken, die aus fremdsprachigen Wörtern bestehen, wobei in diesen Fällen ein Freihaltungsbedürfnis allerdings nur dann anzunehmen ist, wenn die beschreibende Bedeutung der Marke von den inländischen Verkehrskreisen ohne Weiteres erkannt wird, oder wenn die Mitbewerber das Markenwort für den Import/Export bzw. für den inländischen Absatz zur ungehinderten beschreibenden Verwendung benötigen. Das ist vorliegend der Fall.

Bei dem Wort „BINARY“ handelt es sich zunächst einmal nicht etwa um ein Phantasiewort, das vom Markeninhaber „erfunden“ wurde, sondern um ein geläufiges Wort der englischen Sprache, wie bereits die von der Markenabteilung auf Seite 7 des angegriffenen Beschlusses herangezogenen lexikalischen Nachweise belegen. Irrelevant ist ferner, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung - bzw. zum hier nach § 50 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt der Eintragung der Marke -

die Bezeichnung für die beanspruchten Waren bereits beschreibend verwendet wurde (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 Nr. 32. „Doublemint“). Vielmehr genügt es in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (ebenso Art. 3 Abs. 1c MarkenRichtl; Art. 7 Abs. 1c GMV), dass sie zu diesem Zweck verwendet werden können. Entgegen der Ansicht des Markeninhabers, der sich auf zahlreiche Bedeutungen und damit auf eine begriffliche Unschärfe von „BINARY“ beruft, besteht ein Eintragungshindernis im Übrigen selbst dann, wenn die Marke zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (EuGH a. a. O.). Vor diesem Hintergrund ist auch nach den Feststellungen des Senats von einem Eintragungshindernis für die Bezeichnung „BINARY“ im Kontext mit den Waren „Uhren und Zeitmessinstrumente“ bereits im Eintragungszeitpunkt auszugehen.

Ausgangspunkt sind dabei die von der Antragstellerin vor allem ins Beschwerdeverfahren eingeführten Internetauszüge (insb. Anlage 40 „binary clock gallery“), die sich eingehend mit dem Bau von „binary clocks“ beschäftigen, der danach bereits im Januar 2002 begonnen hat. Die rein sachbezogene Bedeutung der angegriffenen Bezeichnung schon vor dem Eintragungszeitpunkt ist ebenfalls in dem auf den 12. Mai 2004 datierten Auszug aus der WIKIPEDIA- Enzyklopädie (Anlage L 39) dokumentiert, in dem es heißt: „a binary clock uses a binary representation of numbers to display time. Most binary clocks are digital; it can be analog.“ Der Senat hat keinerlei Anhaltspunkte für Zweifel an der Seriosität dieser Darstellung im Internet, so dass der unsubstantierte Vorwurf der Fälschung seitens des Markeninhabers insoweit ins Leere geht. Über jeglichen Zweifel erhaben sind jedenfalls die den Beteiligten vom Senat in der mündlichen Verhandlung überreichten Kopien der Titelblätter mehrerer Druckschriften, die sich auf technische Schutzrechte beziehen. Darunter ist eine US-amerikanische Geschmacksmusteranmeldung (Des. 331,019) betreffend eine „BINARY CLOCK“, die am 19. Juli 1990 eingereicht wurde, sowie die Zusammenfassung einer koreanischen Patentanmeldung mit der Bezeichnung: „CLOCK BINARY SYSTEM“ vom 17. Mai 2000.

Das danach für den Zeitpunkt der Eintragung festgestellte Schutzhindernis besteht nach den zutreffenden und umfangreich belegten Ausführungen der Markenabteilung, denen sich der Senat anschließt, auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag, so dass die Teillöschung zu Recht angeordnet wurde (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Der Vortrag des Markeninhabers, seine Marke habe sich nach der Eintragung infolge intensiver Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen entsprechend § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt, ist zwar grundsätzlich geeignet, eine Löschung auszuschließen. Vorliegend fehlt es jedoch offensichtlich an einer hinreichenden Glaubhaftmachung, dass das festgestellte Eintragungshindernis überwunden wurde. Der Markeninhaber hat bereits nicht dargelegt, dass er die Bezeichnung „BINARY“ langjährig und markenmäßig zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren verwendet. Die vom Markeninhaber vorgelegten Abbildungen seiner Uhren zeigen in keinem Fall eine Verwendung der Marke „BINARY“ auf diesen Waren, obwohl in vielen Fällen die Bezeichnung „OL THEONE“ nach Art einer Marke auf dem Ziffernblatt der Uhren angebracht ist. Die beteiligten Verkehrskreise entnehmen, wie auf dem vorliegenden Warengbiet üblich, regelmäßig der Kennzeichnung auf dem Ziffernblatt den Hinweis auf die betriebliche Herkunft einer Uhr. Die Bezeichnung „BINARY“ erscheint in den vorgelegten Werbeanzeigen des Markeninhabers hingegen lediglich in der Kombination „Binary Uhr“ bzw. „BINARY WATCH“ und damit als bloße Warenangabe im oben dargestellten Sinn. Schon aufgrund fehlender markenmäßiger Verwendung besteht kein Anlass, im Rahmen des anhängigen Löschungsverfahrens der Behauptung des Markeninhabers, seine Marke sei im Verkehr durchgesetzt, weiter nachzugehen.

Die angegriffene Marke hätte demnach wegen eines Freihaltungsbedürfnisses nicht eingetragen werden dürfen und ist gemäß §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in dem von der Markenabteilung angeordneten Umfang zu löschen. Ob der angegriffenen Marke zudem im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, konnte daher unerörtert bleiben.

3. Die angegriffene Marke konnte auch nicht im jeweiligen Umfang der hilfsweise vorgenommenen Beschränkungen des Warenverzeichnisses Bestand haben.

Die mit der Beschwerde beantragte hilfsweise Fassung ist bereits aus Gründen der Rechtssicherheit nicht zuzulassen, denn sie schließt ein Merkmal der so gekennzeichneten Waren, bei denen es sich letztlich um Binärurhren handelt, vom markenrechtlichen Schutz aus, ohne dass dies für Dritte erkennbar wäre. In einem solchen Fall wären insbesondere Konkurrenten nach Ansicht des EuGH (GRUR 2004, 674, 679, Nr. 114 ff. - Postkantoor) im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei bestimmten Waren der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf diejenigen Waren erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben. Die hilfsweise vorgenommene Beschränkung des Warenverzeichnisses führt vorliegend nicht zu der erforderlichen wirtschaftlich nachvollziehbaren und rechtlich relevanten Reduzierung des Schutzgegenstands (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, § 8, Rdnr. 207, inbs. Fn. 622 m. w. N.), denn mit der Marke versehene Uhren genießen entgegen den Erwartungen der beteiligten Verkehrskreise nur Markenschutz, soweit sie dieses Merkmal gerade nicht einhalten.

Der weitere hilfsweise Fassung des Warenverzeichnisses enthält zwar keinen unzulässigen Ausnahmerevermerk im oben dargestellten Sinn, sondern beschränkt die durch die Marke geschützten Uhren und Zeitmessinstrumente gegenständlich auf solche, die mit analoger Zeitanzeige arbeiten. Gleichwohl kann sie ebenfalls nicht zugelassen werden, da die Marke dann geeignet wäre, das Publikum insbesondere über die Beschaffenheit der Ware ersichtlich zu täuschen. Somit würde ein neues absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begründet werden, das der Eintragung entgegensteht, denn es ist vorliegend keine Möglichkeit der Verwendung der Marke „BINARY“ für Uhren mit analoger Zeitanzeige denkbar, bei der eine Irreführung des Verkehrs ausgeschlossen wäre. Bei einer

Beschränkung auf eine analoge Zeitanzeige kommt gerade eine Darstellung der Uhrzeit im Binärcode, die ausschließlich digital erfolgen kann, begrifflich nicht in Betracht.

Die Beschwerde des Markeninhabers war daher insgesamt zurückzuweisen.

Anhaltspunkte einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersichtlich. Die gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs bleibt sanktionslos, da sie für die Entscheidung nicht kausal und im Übrigen in der Beschwerde geheilt wurde.

Stoppel

Schell

Martens

Me