



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 26/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 55 986 (S 19/06 Lö)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Winter und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde des Beschwerdeführers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 30. September 2004 angemeldete Wortmarke 304 55 986

Senkelektant

ist am 1. Februar 2005 für die Waren der Klassen 6, 9 und 19

"Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Apparate zum Leiten und Schalten von Elektrizität; Baumaterialien (nicht aus Metall)"

in das Register eingetragen worden.

Dagegen ist Löschungsantrag gemäß §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gestellt worden mit der Begründung, das Markenwort sei eine lediglich beschreibende Angabe, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 21. Februar 2006 per Einschreiben zugesandten Löschungsantrag mit einer beim DPMA am 18. April 2006 eingegangenen Eingabe widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. November 2006 die Löschung der Marke angeordnet und zur Begründung ausgeführt, die Marke sei entgegen der Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden, die auch noch im Zeitpunkt der Löschung fortbestanden hätten. Die Wortmarke bestehe lediglich aus einem Fachbegriff für technische Apparate, die mit Stromanschlüssen zur Versorgung mit Elektrizität versehen und versenkbar seien. Er sei bereits ausweislich einer Internetrecherche als Gattungsbegriff für ein bestimmtes Ausstattungsmerkmal für Veranstaltungsräume oder -bühnen gebräuchlich. Im Übrigen habe der Antragsgegner und Markeninhaber bereits vor Anmeldung seiner Marke, nämlich im April 2002, die Aufnahme des Begriffs als eigene Rubrik in einem Branchenbuch beantragt, unter dem sein Name als Lieferant abgedruckt worden sei.

Wegen des klaren beschreibenden Gehalts der Marke sei sie auch im Interesse der Mitbewerber freizuhalten, so dass sie gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei.

Gegen diesen Beschluss hat der Markeninhaber Beschwerde erhoben mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2006 aufzuheben.

Zur Begründung trägt er vor, dass das Markenwort ein von ihm geschaffenes Kunstwort sei, dessen Sinngehalt sich dem angesprochenen Endverbraucher jedenfalls nicht ohne weiteres erschließe, zumal der Bestandteil "Elektrant" lexikalisch nicht nachweisbar sei und daher auch keine konkrete Sachangabe enthalten könne. Auch der vorangestellte Bestandteil "Senk" könne nicht im Sinne von "absenkbar, versenkbar" verstanden werden, da hierzu das Adjektiv selbst verwendet werden müsse. Die von ihm initiierte Aufnahme des Begriffs als Rubriküberschrift in einem kommunalen Branchenbuch sei eine reine Werbemaßnahme gewesen. Die Marke sei auch nicht Freihaltungsbedürftig, da zahlreiche andere Begriffe zur Beschreibung der betroffenen Waren verfügbar seien, die die Mitbewerber einsetzen könnten. Die vorgelegten Verwendungsbeispiele stammten zudem zeitlich nach dem Eintragungstag einer weiteren Marke des Beschwerdeführers, die neben dem hier betroffenen Markenwort zusätzlich ein grafisches Element enthalte. Daraus ergebe sich, dass die Wettbewerber als Trittbrettfahrer das Fantasiewort zur beschreibenden Angabe umfunktioniert hätten. Im Übrigen habe die Markenabteilung eine beschreibende Bedeutung nicht für alle geschützten Waren dargelegt.

Die Antragstellerinnen und Beschwerdegegnerinnen haben Zurückweisungsantrag gestellt. Nach ihrer Ansicht kommt es auf ein konkretes Verwendungsbedürfnis der Mitbewerber nicht an, wenn die Eignung zur Beschreibung feststehe. Der Sinngehalt der Wortkombination werde auch ohne weiteres angesichts der sprachüblichen Verbindung der beiden klaren Einzelbegriffe verstanden, wenn sie im Kontext der geschützten Waren auftrete.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenabteilung hat zu Recht gem. § 50 Abs. 1, 2 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil ihr sowohl im Zeitpunkt der Eintragung (1.2.2005) als auch im Entscheidungszeitpunkt die Versagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen zu halten sind. Denn die angemeldete Wortmarke stellt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine glatt beschreibende Angabe dar und ist deswegen Freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind alle absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25 - 27) - Chiemsee, GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 68) - Postkantoor). Diesen Auslegungsgrundsatz wendet der EuGH sowohl auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft als auch auf die des Freihaltungsbedürfnisses an (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 60) - Libertel und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74) - Linde, Winward u. Rado). Das Allgemeininteresse im Zusammenhang mit Unterscheidungskraft und Freihaltungsbedürfnis liegt in dem Schutz vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen, ein Interesse, das im Fall der beschreibenden Angaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erst durch tatsächlich eingetretene Behinderungen berührt wird, sondern schon durch eine bloße potenzielle Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG "... dienen können, ..."). Ungerechtfertigte Monopole müssen im Interesse der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig, effektiv und ökonomisch durch die dafür zuständigen Behörden und Gerichte verhindert werden. Dazu hat der EuGH ausdrücklich hervorgehoben, dass "die Prüfung anlässlich des Antrages auf Eintragung einer Marke nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden" (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 57 - 59) - Libertel und GRUR 2004, 674, 680 (Rn. 23 - 125) - Postkantoor).

Wie von der Markenabteilung bereits ausführlich und zutreffend erläutert, handelt es sich bei dem angemeldeten Markenwort um eine sprachüblich gebildete Kombination von zwei Begriffen, die der von den beanspruchten Waren angesprochene Verkehr ohne weiteres und zwanglos im Sinne von einem versenkbaren Stromanschluss verstehen wird, was nicht nur das Eintragungshindernis einer Freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern auch jenes der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt.

Dem Markeninhaber ist zwar zuzugestehen, dass das angegriffene Markenwort lexikalisch nicht nachweisbar ist. Dies reicht aber nicht für die Annahme einer originellen Wortschöpfung aus, die weder Freihaltungsbedürftig noch ohne Unterscheidungskraft ist. Vielmehr handelt es sich um eine einfach zusammengesetzte Wortkombination, deren Gesamtaussage sich - jedenfalls im Kontext der geschützten Waren - ohne weiteres Nachdenken erschließt. Dies gilt zunächst für den Einzelbegriff "Elektrant", worunter laut einer dem Markeninhaber vom Senat übersandten Lexikon-Fundstelle von 1966 ein "Unterflur-Anschluss für Kraftstrom auf dem Vorfeld eines Flughafens, installiert auf der Abfertigungsposition für die Versorgung der Flugzeuge mit Bordstrom oder Strom zum Anlassen der Triebwerke" verstanden wird (Lexikon der Technik, Band 10 Lexikon der Bautechnik, herausg. von Dimitrov/Henninger, A - K (1966), S. 369). Dies bestreitet der Markeninhaber auch nicht mehr. Sein Einwand, dass die Verbindung dieses Fachbegriffs mit der Vorsilbe "Senk" nunmehr zu einem unverständlichen Fantasiebegriff umgewandelt wäre, greift ebenfalls nicht durch; vielmehr reiht sich die Kombination nahtlos und ohne weiteres verständlich in andere sprachübliche Wortkombinationen wie "Senkblei, Senklot" ein. Zudem hat die Markenabteilung die Verwendung des Markenwortes in zahlreichen Fundstellen nachgewiesen, die der Markeninhaber in seiner Beschwerdebegründung selbst nicht in Abrede gestellt, sondern lediglich seine Bedeutung als nicht eindeutig und präzise genug eingestuft hat. Hiergegen spricht jedoch die Tatsache, dass die Wortkombination jeweils in gebeugter Form wie eine Sachangabe verwendet wird, so dass ein betrieblicher Herkunftshinweis gerade nicht nahe gelegt ist. Insbesondere in dem im Internet

recherchierbaren Artikel aus Maschinenmarkt" vom 28.11.2003 - d. h. über ein Jahr vor dem Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke am 1.2.2005 - wird die Wortmarke als Fachbegriff erläutert: "Senkelektanten ermöglichen die flexible Entnahme von Energie und Wasser an unterschiedlichen Stellen in Industriebäuden und auf öffentlichen Plätzen. Die Elektanten können ganz in der Erde versenkt werden. Bei Bedarf werden sie aus dem Boden herausgezogen." In gleicher Weise beschreibend setzt der Markeninhaber das Markenwort im Fließtext seines Prospektes "Senkelektanten" ein, ohne das Wort in irgendeiner Weise markenmäßig hervorzuheben: "Senkelektanten rechnen sich nicht nur für die Industrie, auch bei der Versorgung von Marktplätzen, Messe- und Kongresshallen gehen die Kosten für die Versorgungsbereitstellung auf Tauchstation ... Der Messerverantwortliche benötigt lediglich eine Handkurbel, und der Senkelektant ist einsatzbereit. ... Neben der wirtschaftlichen Komponente spricht auch die Vermeidung von oberirdischen Kabelführungen ... für den Senkelektanten. ... Dank modularem Aufbau wird der Senkelektant nach Bedarf bestückt". Diese beschreibende Verwendung setzt sich in den "technischen Informationen und Planungshilfen" des Markeninhabers fort, ohne dass eine Herausstellung des Wortes durch Anführungszeichen oder durch Fettdruck ersichtlich ist. Schließlich spricht auch der Umstand, dass der Markeninhaber das Markenwort im Jahr 2002 in ein kommunales Branchenbuch aufnehmen ließ für das eigene Sprachverständnis des Markeninhabers; denn üblicherweise recherchiert man im Branchenbuch nach Sachbegriffen und nicht nach Marken. Dementsprechend ist die dortige Aufnahme des Begriffs kaum als markenmäßige Werbemaßnahme geeignet, zumal dort später eine weitere Firma aufgeführt war.

Soweit der Markeninhaber die Verwendung des Markenwortes durch Dritte als "Trittbrettfahrerei" aufgrund seiner früher eingetragenen Wort-Bildmarke mit dem Markenwort bewertet, so spielt das im vorliegenden Fall keine Rolle, da keineswegs geklärt ist, ob das Wort zum damaligen Zeitpunkt als solches markenrechtlich schutzfähig war, was der Senat eher für unwahrscheinlich hält. Im Übrigen ist das Markenwort ähnlich gebildet wie das für einen solchen Elektroanschluss verwendeten Begriff "Senkverteiler", so dass zumindest für die beteiligten Fachkreise

der beschreibende Gehalt des Markenwortes auf der Hand liegt. Indes steht die Existenz weiterer Bezeichnungsmöglichkeiten für die beanspruchten Waren der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses nicht entgegen, da es Mitbewerbern unbenommen bleiben muss, auch auf diesen ohne weiteres verständlichen Fachbegriff ungehindert von Rechten Dritter zur Beschreibung ihrer Waren zurückzugreifen (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Nur der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass die Sachangabe sämtliche mit der Marke geschützten Waren betrifft, da sie nämlich einen Senkelektanten als solchen oder auch Zubehörteile hierfür betreffen können.

Nach alledem stellt sich die angegriffene Marke als lediglich beschreibende und nicht unterscheidungsfähige Angabe dar, deren markenrechtliche Monopolisierung dem Markeninhaber ersichtlich nicht zugestanden hat und auch jetzt nicht zusteht, so dass die angegriffene Marke nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zu löschen ist.

Nach alledem konnte die Beschwerde des Markeninhabers keinen Erfolg haben.

Zu einer einseitigen Kostenauflegung zu Lasten eines der Verfahrensbeteiligten bestand kein Anlass.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

CI