



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 258/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung ...

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. April 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Der Antrag auf Prozesskostenhilfe wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die am 25. November 2008 für die Waren und Dienstleistungen

"Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, insbesondere Masten, Gerüste, Rahmen, Ausleger, Halterungen, Baubeschläge, Befestigungsmaterial, Befestigungslaschen, Bodenhülsen, Buchstaben und Zahlen, Drahtseile, Ringe, Haken, Ösen, Ständer, Stangen und Fahnen spitzen sowie Sticker, Pins, Anhänger, Anstecker, Abzeichen, Tischständer, Displays, Plaketten aus Metall; bedruckte, unbedruckte, gefärbte, applizierte, gestickte oder handbemalte Drucksachen, insbesondere Fahnen, Fahnenbänder, Flaggen, Planen, Banner, Bespannungen, Etiketten, Embleme, Transparente, Tücher, Wimpel, Tischbanner, Spann bänder, Standarten, Tischdecken, Abdeckungen, Aufbügler, Aufnäher, Abzeichen, Aufkleber, Werbeträger zur Befestigung an Masten, Banden, Gerüsten, Fahrzeugen, Wänden oder Decken, Bespannungen von Schirmen, Verpackungen, Werbeträger, Displays, Bekleidung aus Papier und papierähnlichem Material; Waren nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten, insbesondere Masten, Gerüste, Rahmen, Ausleger, Halterungen, Baubeschläge, Befestigungsmaterial, Befestigungslaschen, Bodenhülsen, Buchstaben und Zahlen, Drahtseile, Ringe, Haken, Ösen, Ständer, Stangen und Fahnen spitzen sowie Sticker, Pins, Anhänger, Anstecker, Abzeichen, Tischständer, Plaketten, Displays aus Kunststoff, Holz, Glasfaser, Kohlefaser und anderen Nichtmetallen; bedruckte, unbedruckte, gefärbte, applizierte, gestickte oder handbemalte Textilwaren, insbesondere Fahnen, Fahnenbänder, Flaggen, Planen, Banner, Bespannungen, Etiketten, Embleme,

Transparente, Tücher, Wimpel, Tischbanner, Spannbänder, Standarden, Tischdecken, Abdeckungen, Aufbügler, Aufnäher, Abzeichen, Aufkleber, Werbeträger zur Befestigung an Masten, Banden, Gerüsten, Fahrzeugen, Wänden oder Decken, Bespannungen von Sonnenschirmen und Regenschirmen; textile Verpackungen, textile Werbeträger, Bekleidung, Displays; Werbung; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Dienstleistungen einer Werbeagentur; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien (Facility-Management); Herausgabe von Druckerzeugnissen auch in elektronischer Form für Werbezwecke; Merchandising; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Schaufensterdekoration; Sponsoring in Form von Werbung; Vermietung von Werbematerial und Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange)"

angemeldete Wortmarke

F...

ist von der Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamtes mit zwei Beschlüssen vom 26. Januar 2009 und vom 15. September 2009, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. Das Publikum werde aufgrund der häufigen Verwendung des Begriffs "E..." in Wortverbindungen bzw. vergleichbar gebildeten Begriffskombinationen und der eingetretenen Gewöhnung ohne weitere gedankliche Zwischenschritte im Anmeldezeichen "F..." einen werbeüblichen, anpreisenden sachlichen Hinweis auf einen F... erkennen. Bezüglich der Dienstleistungen werde dem Verkehr signalisiert, dass diese einen professionellen (schnell und gut) Service rund um Fahnen (Produktion und Lieferung) beinhalteten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung verweist sie lediglich auf ca. 800 Eintragungen von Marken mit dem Bestandteil "...".

Eine Beschwerdegebühr ist nicht gezahlt worden. Stattdessen hat die Anmelderin wegen der Beschwerdekosten Stundung und Prozesskostenhilfe beantragt, da sie derzeit wirtschaftlich nicht in der Lage sei, die Beschwerdegebühr zu zahlen und das weitere gerichtliche Verfahren zu betreiben. Sie müsse sich von einem Anwalt vertreten lassen, da nun die rechtliche Betreuung kompliziert werde.

## II

Der Antrag der Anmelderin auf Prozesskostenhilfe war gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 114 ZPO zurückzuweisen, da die Beschwerde keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. 32 W (pat) 2/08, 33 W (pat) 93/07, 24 W (pat) 98/01) und der in der Literatur vertretenen Auffassung (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 82 Rdn. 12 ff.) war eine Verfahrenskostenhilfe im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren bisher ausgeschlossen. Dies wurde damit begründet, die zivilprozessualen Vorschriften über die Prozesskostenhilfe (§§ 114 ff. ZPO) gehörten nicht zu den Vorschriften der ZPO, die über § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind. Das Fehlen einer Verfahrenskostenhilferegelung beruhe auf einer bewussten Unterlassung des Gesetzgebers, so dass nicht von einer Lücke im Markengesetz ausgegangen werden könne.

Nunmehr hat der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung vom 14. August 2008 (I ZA 2/08 - ATOZ) die Auffassung vertreten, die Prozesskostenhilfenvorschriften seien auch für markenrechtliche Beschwerdeverfahren anwendbar.

Nach Auffassung des Senats müsse vorliegend - selbst wenn, was letztlich dahingestellt bleiben kann, von der Anwendbarkeit der Prozesskostenhilfavorschriften in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren ausgegangen wird - der Prozesskostenhilfeantrag der Anmelderin mangels Erfolgsaussichten der Beschwerde gemäß § 114 ZPO zurückgewiesen werden. Der Senat hält die angemeldete Bezeichnung "F..." in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nämlich in Übereinstimmung mit der Markenstelle für nicht unterscheidungskräftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 - Fußball WM 2006). Wortmarken besitzen keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden. Nach diesen Grundsätzen weist das angemeldete Zeichen nicht die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf. Den Bedeutungsgehalt des Wortes "F..." hat die Markenstelle zutreffend dargelegt; zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf Bezug genommen. Die von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise werden der angemeldeten Bezeichnung ohne weiteres einen werbeüblichen, anpreisenden Hinweis auf einen F... entnehmen. Dafür sprechen insbesondere die von der Markenstelle ermittelten umfangreichen Internetbelege zu vergleichbar gebildeten Begriffskombinationen mit dem Wort "E..." Gegenstand sämtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen können Fahnen sein.

Aus der Eintragung und Schutzgewährung für andere, vermeintlich ähnliche Marken kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Registrierung ableiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europäischen Gemeinschaft gilt nichts Abweichendes.

Ob einer Registrierung der angemeldeten Marke auch das Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Nachdem der Prozesskostenhilfeantrag bereits aufgrund der fehlenden Erfolgsaussichten der Beschwerde zurückzuweisen ist, kann die Frage der Bedürftigkeit der Anmelderin dahingestellt bleiben.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Fa