



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 117/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. Mai 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 32 524

hier: Lösungsverfahren

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke 398 32 524

MINIGAP

die am 10. Juni 1998 angemeldet und am 30. Juli 1998 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 7

*„Maschinen für das grafische Gewerbe und deren Bestandteile;
Gummituch für Druckmaschinen“*

in das Markenregister eingetragen wurde.

Die Beschwerdegegnerin hat die Löschung der Marke beantragt und zur Begründung vorgetragen, der Marke hätten bereits zum Eintragungszeitpunkt absolute Schutzhindernisse entgegengestanden, die auch aktuell noch gegeben seien. Dem Markенwort „Minigap“ komme mit seinem Bedeutungsgehalt „Minispalt“ ein unzweideutiger Sachhinweis auf eine bestimmte Technologie für Druckmaschinenzylinder zu, der von den angesprochenen Fachkreisen auch ohne weiteres als sol-

cher verstanden werde. Der Begriff „MINIGAP“ sei nachweislich bereits vor dem Eintragungszeitpunkt als technischer Fachbegriff verwendet worden, wie sich dies eindeutig aus den von der Antragstellerin eingereichten Belegen ergebe.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widersprochen und zur Begründung vorgetragen, der angegriffenen Marke könnten mangels eines sachbezogenen Begriffsinhalts keine Schutzhindernisse entgegeng gehalten werden. Dies umso weniger, als insoweit ein großzügiger Maßstab angelegt werden müsse. Zur Verneinung der Schutzfähigkeit müsse das angegriffene Markenwort entweder eine unmittelbar beschreibende Sachaussage enthalten oder zumindest ein enger sachlicher Bezug zu den Waren/Dienstleistungen aufweisen. Dies sei aber gerade nicht der Fall. Allenfalls über eine analysierende Betrachtungsweise könnte ein gewisser, mittelbarer Zusammenhang zwischen dem Markenwort „MINIGAP“ und den einschlägigen Waren hergestellt werden. Eine solche Vorgehensweise dürfe der Schutzfähigkeitsprüfung aber nicht zugrunde gelegt werden. Die vermeintlich einschlägigen, von der Antragstellerin zum Nachweis der von ihr behaupteten, beschreibenden Verwendung des Markenworts vorgelegten Belege gingen sämtlich ins Leere. Somit fehle es an jeglichen konkreten Anhaltspunkten dafür, dass die behaupteten Schutzhindernisse bereits zum Eintragungszeitpunkt vorgelegen hätten. Im Übrigen spreche schon die Voreintragung des angegriffenen Zeichens als IR-Marke sowie weitere ausländische Paralleleintragungen in englischsprachigen Ländern für ihre Schutzfähigkeit. Selbst wenn der Marke aber zum Eintragungszeitpunkt absolute Schutzhindernisse entgegengestanden hätten, seien diese inzwischen aufgrund ihrer intensiven Benutzung überwunden worden, denn die Markeninhaberin sei der älteste und größte Druckmaschinenhersteller der Welt und genieße eine überragende Bekanntheit.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 17. Juni 2009 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Bezeichnung „MINIGAP“ sei zur Beschreibung der von der angegriffenen Marke umfassten Waren geeignet und ohne Unter-

scheidungskraft. Diese Schutzhindernisse hätten auch bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke bestanden. Das aus den beiden Bestandteilen „MINI“ i. S. v. „sehr klein“ und „GAP“ mit seinem Bedeutungsgehalt „Spalt, Zwischenraum“ zusammengesetzte Markenwort könne mit seinem produktbezogenen Aussagegehalt „Minispalt“ im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren als Hinweis darauf dienen, dass die fraglichen Druckmaschinen oder ihre Bestandteile mit einem solchen „Minispalt“ ausgestattet bzw. die beanspruchten Druckgummitücher speziell für die Befestigung in einem sehr kleinen Befestigungskanal vorgesehen seien. In diesem Sinne werde die Bezeichnung „MINIGAP“ im Übrigen nachweislich bereits seit 1995 beschreibend verwendet, u. a. von der Markeninhaberin selbst. Auch die von der Markeninhaberin angeführten Voreintragungen könnten keine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke begründen.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin und Löschantragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, es lägen keinerlei belastbare Nachweise dafür vor, dass es sich bei dem Markenwort um einen beschreibenden Sachbegriff handle. Dies gelte ganz besonders für den Zeitpunkt der Eintragung des angegriffenen Zeichens. Die Behauptung, die Bezeichnung „MINIGAP“ stelle auf dem Gebiet der Drucktechnik einen gebräuchlichen Fachbegriff dar, treffe nicht zu. Vielmehr stelle sich die angegriffene Marke als fantasievolle, lexikalisch nicht belegbare Wortneuschöpfung dar. Die von der Antragstellerin im Verfahrensverlauf vorgelegten Belege verwiesen entweder auf die Markeninhaberin selbst oder seien nicht auf den maßgeblichen Eintragungszeitpunkt bezogen oder zeigten das Markenwort „MINIGAP“ gerade nicht in Alleinstellung. Soweit die Belege auf die Verwendung der Bezeichnung „Minigap-Technologie“ bezogen seien, stelle dies eine namensmäßige und keinesfalls eine beschreibende Verwendung des Markenworts dar. Auch das von der Antragstellerin angeführte Fachbuch „Der Rollen-Offsetdruck“ von Wolfgang Walenski, weise ausdrücklich auf die von der Markeninhaberin entwickelte Minigap-Technik hin und dokumentiere damit lediglich eine namensmäßige Verwendung des Markenworts. Da mit den verfahrensgegenständlichen Waren Endkunden aus dem Druckereibe-

reich und nicht etwa Patentfachleute angesprochen würden, müssten die vorgelegten Patentschriften als irrelevant angesehen werden, da sie den fraglichen Verkehrskreisen unbekannt bzw. unverständlich seien. Insgesamt sei die Lösungsreife der angegriffenen Marke für die beiden maßgeblichen Zeitpunkte somit nicht nachgewiesen worden. Da der Marke jeder eindeutige Warenbezug fehle und ein beschreibender Aussagegehalt deshalb von vornherein ausscheide, bleibe völlig unklar, welche konkreten Produktmerkmale mit dem Markennamen „MINIGAP“ benannt werden könnten. Auch die Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit des Begriffs „GAP“ zeige, dass diesem Markenbestandteil keine beschreibende Bedeutung zugeordnet werden könne. Somit seien die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG nicht gegeben. Dies werde auch durch zahlreiche Voreintragungen bestätigt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts, vom 17. Juni 2009 aufzuheben und den Lösungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markenabteilung habe zu Recht und mit überzeugender Begründung die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Aufgrund ihres eindeutig produktbezogenen, technischen Bedeutungsgehalts sei sie für die verfahrensgegenständlichen Waren als schutzunfähig zu werten. Dies belegten auch die im Verfahrensverlauf eingereichten Nachweise. Sogar die Markeninhaberin selbst verwende die Begriffe „Minigap“ und „Minigap-Technologie“ in einem rein beschreibenden Sinne, etwa auf ihrer aktuellen Homepage.

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

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, in der Sache jedoch unbegründet. Die Markenabteilung hat zu Recht die Löschung des angegriffenen Zeichens angeordnet, denn sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch aktuell stand bzw. steht ihm bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

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. Dies gilt grundsätzlich auch für Marken, die aus fremdsprachigen Wörtern bestehen, wobei ein Freihaltebedürfnis in diesen Fällen 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 (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Rdn. 26 - Matratzen Concord/Hukla). Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht dabei nicht etwa nur Angaben entgegen, die bereits lexikalisch belegbar sind, sondern ebenso Wortneuschöpfungen, deren beschreibender Aussagegehalt so eindeutig und unmissverständlich hervortritt, dass sie zur Beschreibung von relevanten Produkteigenschaften dienen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 - BIOMILD; sowie Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 335 m. w. N.). Der Ausschlussstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt also nicht voraus, dass sich die beschreibende Verwendung der als Marke angemeldeten Angabe im Verkehr bereits nachweisen lässt. Kann ein solcher Nachweis im konkreten Fall jedoch geführt werden, spricht

dies eindeutig für ein schutzwürdiges Interesse der Wettbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit.

Ob dem angegriffenen Zeichen ein beschreibender Charakter zukommt, ist im Hinblick auf die von ihr umfassten Waren und deren fachspezifischem Hintergrund zu beurteilen, d. h. nach dem Verständnis der angesprochenen Verbraucher und unter Berücksichtigung der jeweils einschlägigen Branchengegebenheiten (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Rdn. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Mit den verfahrensgegenständlichen Waren werden Fachleute aus dem Bereich Druckertechnik angesprochen. In der Drucktechnik sind verschiedene Verfahren zum maschinellen Bedrucken von Papier bekannt, u. a. eine Ausführungsform, bei der die Druckfarbe mit Hilfe von Gummitüchern auf das Papier übertragen wird. Vor dem Druckprozess werden diese Gummitücher zunächst an einem Druckzylinder befestigt, der zum hierfür erforderlichen Einführen der Gummitücher einen Spalt aufweisen muss. Da an dieser Stelle aber zwangsläufig kein Druckbild auf die Papierbahn übertragen werden kann, ist es von besonderer Bedeutung, die Größe dieser „störenden“ Spalten konstruktionstechnisch so weit wie möglich zu minimieren. Bei einem reduzierten, möglichst kleinen Spalt kann also ein größerer Bereich des durchlaufenden Papiers bedruckt werden, was wiederum einen verminderten Papierverbrauch und damit geringere Produktionskosten zur Folge hat.

Dem hier maßgeblichen Fachpublikum ist sowohl das aus dem Englischen stammende, inzwischen längst auch in die deutsche Umgangs- und Werbesprache eingegangene Markenwort „MINI“ in seinem Bedeutungsgehalt „sehr klein“ (vgl. Duden, „Das Fremdwörterbuch“, 9. Auflage, 2007) wie auch das englische Wort „GAP“ mit dem Begriffsgehalt „Spalt, Zwischenraum“ (vgl. Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, Band II, 4. Auflage 1975) ohne weiteres verständlich. Dies gilt umso mehr, als die hier maßgeblichen Fachkreise erfahrungsgemäß über besonders qualifizierte Sprachkenntnisse verfügen. Dies gilt gleichermaßen für die mit dem Handel der fraglichen Waren befassten Verkehrskreise, die hier ebenfalls zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 ff., Rdn. 24 - Matratzen

Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 29 - Chiemsee). Für die Beurteilung eines möglichen Produktbezugs der angegriffenen Marke ist auf ihren Gesamteindruck und damit auf den sich aus der Kombination der beiden genannten Einzelbestandteile ergebenden Aussagegehalt „Minispalt“ abzustellen (vgl. EuGH, MarkenR 2007, 204, 209, Rdn. 79 - Celltech; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1014, Rdn. 31 - BioID; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 28 - SAT.2). Mit diesem Bedeutungsgehalt kann das Markenwort „MINIGAP“ nach den Feststellungen der Markenabteilung und des Senats die Beschaffenheit von Druckmaschinen und deren Bestandteilen bzw. die Zweckbestimmung solcher Bestandteile sowie von Druckgummitüchern beschreiben, indem es auf ein besonders vorteilhaftes technisches Merkmal hinweist. Dies gilt auch für den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im Jahr 1998, zumal Druckmaschinen mit einem derartigen „Minispalt“ und entsprechend konzipierte Druckgummitücher ausweislich der von der Antragstellerin im Verfahrensverlauf vorgelegten Unterlagen bereits seit dem Jahr 1995 zum Einsatz kommen.

So wird in dem 1995 veröffentlichten Fachbuch „Der Rollen-Offsetdruck“ von Wolfgang Walenski die „Minigap-Technik“ beschrieben und die erforderliche Vorgehensweise geschildert, um „ ... *den Minigap realisieren zu können*“ (vgl. Walenski, Der Rollen-Offsetdruck, 1995, S. 338). Auch in einem weiteren, von Hans-Werner Loy verfassten Artikel aus dem Jahre 1996, wird auf die „*minigap(Minispalt)-Technik*“ hingewiesen und in den weiteren Ausführungen in beschreibender Weise auf einen „ ... *reduzierten Spalt, der als »Minigap« bezeichnet wird* ...“ Bezug genommen (vgl. Loy, Deutscher Drucker Nr. 7/15-02-1996 - Welche Vorteile bringt „Minigap“ der Offsettechnik?, S. 17 f.). Der Umstand, dass im Folgetext der beiden Fundstellen auf die entwicklungstechnische Leistung der Markeninhaberin verwiesen wird, vermag die markenrechtliche Schutzfähigkeitsprüfung nicht zu beeinflussen. Im Gegensatz zum Patentschutz kennt der Markenschutz kein auf den jeweiligen Erfinder bezogenes Leistungsschutzrecht, vielmehr ist für die rein markenrechtlich zu beurteilende Schutzfähigkeit nur maßgeblich, ob der angemeldeten Marke ein beschreibender Bedeu-

tungsgehalt zuzumessen ist - oder nicht. Dagegen ist es völlig irrelevant, wer als Erfinder eines Begriffes bzw. der dahinter stehenden technischen Lösung anzusehen ist (vgl. hierzu BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 63/05 - Turbobrake BPatGE 37, 44, 48 - VHS; BPatGE 33, 12, 17 - IRONMAN TRIATHLON). Im Übrigen ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die genannten Fundstellen die Eignung der angegriffenen Marke, schon zum Eintragungszeitpunkt zur Produktbeschreibung dienen zu können, lediglich bestätigen bzw. veranschaulichen sollen - und nicht im Sinne einer „neuheitsschädlichen Vorbenutzung“ als Voraussetzung für den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzusehen sind. Maßgeblich ist die tatsächliche Eignung des Markennamens zur produktbezogenen Merkmalsbeschreibung dienen zu können. Diese Eignung wird im Übrigen an anderer Stelle in dem bereits zitierten Artikel von Loy bestätigt, wo der Autor ausführt: *„Der Mini-Spalt (gap) von drei bis vier Millimetern, der nach dem Auflegen der Gummituchplatte verbleibt ...“* (vgl. nochmals Loy, a. a. O., S. 18). Hier verwendet der Autor den Sachbegriff „Mini-Spalt“ und damit den deutschsprachigen Aussagegehalt des Markennamens, der gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Löschung der angegriffenen Marke führen muss.

Dass dieses Schutzhindernis durch die Durchsetzung des Zeichens im Verkehr i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden wäre, hat die Markeninhaberin weder schlüssig dargetan noch war dies sonst festzustellen. Für die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG ist es unabdingbar, dass eine markenmäßige Benutzung des fraglichen Zeichens belegt wird, wobei der bloße Verkauf eines Produkts noch keine markenmäßige Benutzung impliziert (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2008, 710, 711, Rdn. 23 - VISAGE, m. w. N.). Zusätzlich muss dann im Rahmen des Verkehrsdurchsetzungsverfahrens die Glaubhaftmachung gelingen, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das fragliche Zeichen aufgrund der Benutzungshandlungen als selbständigen, auf ein bestimmtes Unternehmen bezogenen Herkunftshinweis ansieht. Zwar hat die Markeninhaberin eine „intensive Benutzung“ der Marke behauptet, sowie eine überragende Bekanntheit ihres Unternehmens, als ältester und größter Druckmaschinen-

hersteller der Welt geltend gemacht. Es fehlt aber an jeglichen konkreten Angaben dazu, dass die verfahrensgegenständliche Marke als betriebliches Herkunftszeichen zur Geltung gebracht wurde sowie an Angaben zu den mit der Marke (also nicht etwa mit den für sie registrierten Produkten) erzielten Umsätzen oder zu dem für die Marke erbrachten Werbeaufwand. Dies gilt ebenso für Angaben zum Erfolg dieser Maßnahmen, also zum erzielten Feedback bei den beteiligten Verkehrskreisen. So hat die Markeninhaberin im gesamten Verfahrensverlauf keinerlei konkrete Angaben zum Durchsetzungsgrad der angemeldeten Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen gemacht. Bei der gebotenen Gesamtwürdigung des Vortrags der Markeninhaberin ergeben sich somit nicht einmal ansatzweise Anhaltspunkte dafür, dass sich die angegriffene Marke als markenmäßiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der verfahrensgegenständlichen Waren im Verkehr durchgesetzt hätte. Bei dieser Sachlage waren auch keine weiteren Ermittlungen des Senats oder eine Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle veranlasst.

Der Eintragbarkeit der angegriffenen Marke stand daher schon zum Zeitpunkt ihrer Registrierung das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, das auch aktuell fortbesteht. Dies belegt bereits der Umstand, dass Druckmaschinen mit der entsprechenden Minigap-Technologie immer noch auf dem Markt präsent sind, und auch die Markeninhaberin selbst - wie in der mündlichen Verhandlung erörtert - den fraglichen technischen Sachbegriff auf ihrer Homepage auch aktuell zur Beschreibung entsprechender Produkte benutzt. Ob der Marke zudem jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen war bzw. ist, kann bei dieser Sach- und Rechtslage dahingestellt bleiben.

Die Beschwerdeführerin beruft sich auch ohne Erfolg auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen bzw. auf Paralleleintragungen der angegriffenen Marke in anderen Ländern. Die Schutzfähigkeit einer Marke ist nur auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und nicht etwa (auch) auf der Grundlage einer möglicherweise einschlägigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (vgl. EuGH MarkenR

2009, 478, 484, Rdn. 57 - American Clothing). Der Umstand, dass Voreintragungen - zu Recht oder zu Unrecht - erfolgt sind, kann lediglich in die Schutzfähigkeitsprüfung des konkreten Einzelfalls miteinbezogen werden (vgl. EuGH MarkenR 2009, 201 - Schwabenpost; BGH GRUR 2009, 778, 779, Rdn. 18 - Willkommen im Leben). In diesem Sinne hat der Senat bei der Beurteilung des streitgegenständlichen Zeichens die von der Markeninhaberin angeführten Voreintragungen berücksichtigt, ohne dass sich hieraus jedoch schutzfähigkeitsbegründende Gesichtspunkte ergeben hätten.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung.

Stoppel

Martens

Schell

Fa