



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 28/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 049 867. 6

hat der 28. Senat (Marken–Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist das Wort

Porco

als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 31

„Futtermittel, Tiernahrung, Kraftfutter, Futtermehle, Futtermittelzusätze (nicht für medizinische Zwecke), Mastfutter, Proteine für Tiernahrung, Viehfutter“.

Die Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen als beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, „porco“ sei die italienische wie auch portugiesische Bezeichnung für „Schwein“ und stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einen Hinweis auf die Bestimmung der Waren als Futtermittel für Schweine dar. Für den angesprochenen Verkehr sei die angemeldete Marke damit gleichzeitig nicht geeignet, auf die Herkunft der so gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem sinnngemäßen Antrag,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2009 und vom 14. Dezember 2009 aufzuheben.

Zur Begründung verweist sie auf ihr Vorbringen zur amtlichen Beanstandung, wonach vor dem Hintergrund des grundsätzlichen markenrechtlichen Eintragsanspruchs an die Annahme von Schutzhindernissen hohe Anforderungen zu stellen seien, was das Amt vorliegend nicht beachtet habe. Auch sprechende Marken seien zum Schutz zuzulassen, denn die direkte Produktbeschreibung sei für die ausnahmsweise Schutzversagung ausschlaggebend. Dies habe auch für die Anmeldung fremdsprachiger Begriffe zu gelten, deren Unterscheidungskraft nicht schon deshalb ausgeschlossen werden dürfe, weil dem Verkehr eine gewisse Assoziationsfähigkeit mit den beanspruchten Waren und deren Bestimmung ermöglicht werde. Der Begriff „Porco“ werde nicht zur Beschreibung von Tiernahrung eingesetzt, was ein Indiz dafür sei, dass er nicht unmittelbar beschreibend sei. Im Übrigen sei nicht erkennbar, warum „Porco“ nicht eintragbar sei, wohl aber „Chicken“ bzw. „Porc“. In Ergänzung hierzu beschränkt sich das Vorbringen der Anmelderin im Beschwerdeverfahren überwiegend auf den Vorhalt, der Beschluss des Erstprüfers lasse nicht erkennen, dass das DPMA den erforderlichen Vergleich der angemeldeten Marke mit bereits eingetragenen vergleichbaren Zeichen angestellt habe und warum er die vorliegende Anmeldung abweichend von den von der Anmelderin genannten Fällen beurteilt habe. Zum konkreten Markenwort ist ausgeführt, „porco“ sei eine fantasiehafte Abwandlung des dem deutschen Verkehr geläufigen englischen Begriffs „porc“ im Sinne einer Verniedlichung bzw. Personalisierung.

Unter Bezugnahme auf die Terminladung, die mit einem Hinweis auf die einschlägige EuGH-Rechtsprechung zu Handel und Gewerbe als relevante

Verkehrskreise mit Sprachkenntnissen sowie zur Relevanz von Voreintragungen verbunden war, hat die Anmelderin um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begründet. In Übereinstimmung mit der Markenstelle ist nach den Feststellungen des Senats die angemeldete Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren bereits zur Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet und somit vom Markenschutz ausgeschlossen, so dass die Zurückweisung der Anmeldung zu Recht erfolgt ist (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Unter „sonstige Merkmale“ sind dabei alle für die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf die fraglichen Waren in irgendeiner Weise bedeutsamen Umstände zu verstehen (vgl. BGH GRUR 2000, 231, 233 – FÜNFER). 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). Ob einem Zeichen ein beschreibender Charakter zukommt, ist nach dem Verständnis der angesprochenen Verbraucher im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen. Da für das allgemeine Verkehrsverständnis neben den inländischen Verbrauchern auch der Handel mit den einschlägigen Waren maßgeblich mit zu berücksichtigen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla), kommt es entgegen der Ansicht der

Anmelderin insoweit nicht ausschließlich darauf an, ob der deutsche Endverbraucher „porco“ als zumindest der italienischen Sprache zugehörigen Begriff kennt, der im Deutschen dem Wort „Schwein“ entspricht, wie dies die Markenstelle zutreffend festgestellt hat.

Schutzzweck des Ausschlussstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es, die Entstehung von markenrechtlichen Monopolen an beschreibenden Zeichen oder Angaben zu verhindern und damit dem Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendbarkeit solcher Bezeichnungen Rechnung zu tragen. Vor diesem Hintergrund spielt die Regelung des § 23 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Rahmen der Schutzfähigkeitsprüfung keine Rolle, da diese Norm lediglich der Klarstellung und Beschränkung von Markenrechten im Verletzungsprozess dient und damit einen bereits bestehenden Markenschutz voraussetzt. Mit § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG soll gerade die Fehlmonopolisierung beschreibender Angaben von vornherein vermieden werden. Die Schutzschranke des § 23 Abs. 2 MarkenG kann somit in keinem Fall zur Einschränkung eines schutzwürdigen Freihaltungsinteresses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG herangezogen werden (vgl. vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdn. 28 – Chiemsee).

Für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es nicht erforderlich, dass sich eine beschreibende Verwendung der fraglichen Angabe bereits nachweisen lässt. Gelingt dieser Nachweis allerdings, spricht dies eindeutig für ein schutzwürdiges Interesse der Wettbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit, das vorliegend der Eintragung der Marke entgegensteht.

Wie die Anmelderin zutreffend ausführt, werden mit den verfahrensgegenständlichen Waren, die unter dem Oberbegriff Tierfutter zusammengefasst werden können, ausschließlich Landwirte bzw. Schweinemastbetriebe, aber auch der entsprechende Groß- und Einzelhandel einschließlich der am Im- und Export beteiligten Unternehmen befasst. Die angemeldete italienische Bezeichnung für das entsprechende Wort „Schwein“ stellt folglich einen zentralen Begriff dar, mit dem in verkehrsüblicher Weise und unmittelbar auf das Einsatzgebiet des

Tierfutters hingewiesen wird. Es bedarf keiner weiteren Erörterung, dass bekanntermaßen speziell auf die Bedürfnisse von Nutztieren abgestellte Futtermittel im Handel sind, die insbesondere von einschlägigen Mastbetrieben nachgefragt werden, und dass dies auch für die Aufzucht von Schweinen gilt. Speziell für bestimmte Tierarten, wie etwa Schweine, zusammengestelltes Futter wird folglich auf der Verpackung nach dem Einsatzzweck entsprechend gekennzeichnet, schon um Verwechslungen mit für andere Tiergattungen bestimmtem Spezialfutter auszuschließen. Dass diese warenmäßige Bestimmung vorliegend in italienischer Sprache erfolgt, lässt die Eignung des Markenworts zur Merkmalsbeschreibung nicht entfallen. Denn zumindest für die mit dem Handel der fraglichen Waren befassten Verkehrskreise, die ebenfalls zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH a. a. O. - Matratzen Concord/Hukla), gehört das italienische Wort für das neben Rindern und Geflügel wichtigste Nutztier Schwein zum geläufigen Wortschatz. Schon aus diesem Grund geht die Überlegung der Anmelderin, bei „porco“ handele es sich um eine fantasievolle Abwandlung des entsprechenden englischen Worts „porc“, an der Sache vorbei. Die Geläufigkeit der Bedeutung des Markenwort innerhalb der relevanten Verkehrskreise kann bereits den zutreffenden Feststellungen des 30. Senats im seinem von der Markenstelle zitierten Beschluss vom 11. August 2003 entnommen werden, wobei im Vergleich zu den dort beanspruchten Waren - Schwemmentmischungsroste und Platten für Ställe - vorliegend die Eindeutigkeit der Bestimmungsangabe noch deutlicher auf der Hand liegt.

Im Ergebnis steht der Eintragung der beanspruchten Bezeichnung daher in erster Linie ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an ihrer freien Verwendbarkeit entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die vom Verkehr rein produktbezogen verstandene Angabe „porco“ führt vor dem aufgezeigten Warenhintergrund aber auch dazu, dass sie die Herkunftsfunktion einer Marke nicht erfüllen kann und ihr somit wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ebenfalls die Eintragung zu versagen ist.

Die Anmelderin beruft sich auch ohne Erfolg auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen von Marken im Register des DPMA. 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 Anmelderin angeführten Voreintragungen berücksichtigt, ohne dass sich hieraus jedoch schutzfähigkeitsbegründende Gesichtspunkte ergeben hätten.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Stoppel

Schell

Martens

Me