



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 65/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Dezember 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 17 737.8

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Bayer und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke 307 17 737.8

PALME

jetzt noch für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 37 und 42:

„Steh-, Tisch- und Wandleuchten (ausgenommen solche in Form einer Palme), Kronleuchter und deren Teile, soweit in Klasse 11 enthalten; Wartung und Instandhaltung von beleuchtungstechnischen Geräten und Anlagen; bauliche Erstellung von beleuchtungstechnischen Anlagen; Planung von beleuchtungstechnischen Anlagen, insbesondere objektbezogene Lichtplanung“.

Die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, sowohl wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als auch als beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, der Verkehr werde in der angemeldeten Bezeichnung lediglich einen die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sachhinweis, jedoch keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen. Das ohne weiteres verständliche Markenwort werde als klarer Hinweis darauf verstanden, dass die beanspruchten Beleuchtungskörper die Form einer Palme aufwiesen

bzw. die beanspruchten Dienstleistungen auf derartig gestaltete beleuchtungs-technische Anlagen gerichtet seien.

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Anmelder die Eintragung des angemeldeten Markenwortes weiter. Der Anmelder meint, dass angesichts der nur geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft ihre Verneinung nur in eindeutigen Fällen in Betracht komme. Bei der angemeldeten Marke handele es sich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht um einen glatt beschreibenden Begriff. Vielmehr werde sie als eine botanische Bezeichnung aufgefasst, die in keinerlei Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen stehe. Entgegen der Auffassung der Markenstelle könne man den Begriff der beschreibenden Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht mehr auf die Form der Ware anwenden; denn bei den heutigen Herstellungsmöglichkeiten könnten Waren in allen denkbaren Formen und Ausführungen produziert werden. Angesichts dieser Gestaltungsmöglichkeiten werde der darüber informierte Durchschnittsverbraucher auch kaum ein Markenwort auf die Form einer Ware beziehen. Dies werde bestätigt durch zahlreiche Voreintragungen des Markenwortes für die unterschiedlichsten Waren, auch für „Leuchten“.

Zudem beabsichtige der Anmelder gar nicht, die Marke für Leuchten (oder Teile davon) in Form von Palmen einzusetzen oder für Dienstleistungen, die sich auf Leuchten in der Form einer Palme bezögen. Das habe der Anmelder ausdrücklich durch einen einschränkenden Vermerk im Warenverzeichnis kenntlich gemacht. Dessen Wirksamkeit stehe die von der Markenstelle angeführte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes nicht entgegen. Ohnehin stünde Mitbewerbern die beschreibende Verwendung des Markenwortes wegen § 23 MarkenG frei.

Letztlich werde der Durchschnittsverbraucher auch deshalb von dem Gedanken an eine beschreibende Angabe weggeführt, weil er wisse, dass es sich dabei um einen im deutschen Sprachraum gebräuchlichen Familiennamen handeln könne, was auch auf den konkreten Fall des Anmelders zuträfe.

Der Anmelder hat mit Schriftsatz vom 22. Juni 2010 sinngemäß den Antrag gestellt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. November 2007 und vom 18. Januar 2010 aufzuheben.

Seinen mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2011 gestellten Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Anmelder nach Ladung zur mündlichen Verhandlung am 13. Dezember 2011 mit Schriftsatz vom 29. November 2011 zurückgenommen. In dem vom Senat aufrecht erhaltenen Sitzungstermin war der Anmelder nicht vertreten.

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

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht sowohl das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen als auch das der schutzunfähigen beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

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 Angaben an, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen

können (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 60) - *Libertel* und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74) - *Linde, Winward u. Rado*). Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse 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 die Eignung des betreffenden Zeichens, als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG „dienen“ zu 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*).

Beschreibende Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG können sowohl die Eigenart der Waren betreffen, als auch ihre Bestimmung und sonstige für den Warenverkehr irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware oder Dienstleistung (vgl. BGH GRUR 1996, 770 - *MEGA*, Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 8 Rdn. 289 m. w. N.). Die bloße Eignung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Angabe reicht aus. Weder muss sie bereits beschreibend verwendet werden, noch muss sie als Beschreibung dem Verkehr bekannt sein (std. Rspr., vgl. z. B. EuGH MarkenR 2008, 160 (Nr. 35) - *HAIRTRANSFER*; GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 37) - *Patentconsult*; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 12) - *SPA II*).

Im vorliegenden Fall eignet sich das angemeldete Markenwort, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, zur Beschreibung solcher Formen von Beleuchtungskörpern, mit denen ein Palmenbaum nachgebildet wird. Sowohl die Markenstelle als auch der Senat haben dem Anmelder zahlreiche Fundstellen übermittelt, aus denen sich ergibt, dass auf dem Markt erhältliche Leuchten die Form von

Pflanzen, insbesondere auch von Palmen wiedergeben oder zumindest deutlich nachahmen. Dazu gehören u. a. Kronleuchter für Innenräume und naturgetreue Nachbildungen, die im Freien aufgestellt werden können. Die Einschlägigkeit dieser Belege hat der Anmelder nicht bestritten. Bei den hier in Rede stehenden Leuchten ist die äußere Form der Ware jedenfalls deswegen eine Beschaffenheit i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil die Endabnehmer ihre Kaufentscheidung regelmäßig auch von der Form oder - anders ausgedrückt - vom jeweiligen Design einer Leuchte abhängig machen.

Der von dem Anmelder für die Waren „Steh-, Tisch- und Wandleuchten“ inzwischen in das Warenverzeichnis eingefügte Zusatz „(ausgenommen solche in Form einer Palme)“ ist aus markenrechtlichen Gründen unbehelflich. Auch wenn der Anmelder die von ihm begehrte Marke nicht für Leuchtkörper in Palmenform und für darauf bezogene Dienstleistungen benutzen wird, würde ihm die begehrte Eintragung doch gestatten, aus der eingetragenen Marke die Verwendung einer gleichen oder verwechselbaren Bezeichnung gerade auch für die ausgenommenen Waren anzugreifen (vgl. BPatGE 30, 196, 200 - *ORTHOTECH*). Dass negative Zusätze, die für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich ein Merkmal ausnehmen, jedenfalls dann nicht dem markenrechtlichen Gebot der Rechtssicherheit genügen, wenn die Marke selbst - wie hier - einen direkten Hinweis auf das im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ausgeschlossene Merkmal enthält, ist in der Rechtsprechung immer wieder festgestellt worden (vgl. die Zusammenstellung bei Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rdn. 318).

Auch mit dem Einwand des Anmelders, er sei das Unternehmen einer Familie mit Namen „Palme“, läßt sich das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht überwinden. Denn die Familiennamen von Personen sind wie sonstige Zeichen auch auf absolute Schutzhindernisse zu prüfen. Das Recht am eigenen Familiennamen begründet - für sich genommen - noch kein Recht auf Markenschutz für diesen Namen. Stellt sich der Name in Bezug auf die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen - wie hier - als beschreibende Angabe dar, ist er mit Rücksicht auf § 8 Abs. 2 MarkenG nicht schutzfähig (BPatG Beschluss vom 4. April 2007, 28 W (pat) 103/05 - *WANKEL*).

Der beschreibende Charakter des Markenwortes betrifft auch die beanspruchten Dienstleistungen. Denn insoweit beschreibt es lediglich den Gegenstand, auf den sich die Wartung, Instandhaltung sowie die Planung und Erstellung der beleuchtungstechnischen Anlagen und Geräte beziehen kann.

Der Hinweis des Anmelders auf § 23 Nr. 2 MarkenG geht im registerrechtlichen Eintragungsverfahren ins Leere. Denn diese Vorschrift betrifft nur das Verletzungsverfahren, für das die Rechte des Markeninhabers klargestellt und beschränkt werden. Dagegen hat die Vorschrift keine Bedeutung für die Prüfung absoluter Schutzhindernisse im Eintragungsverfahren. Sinn dieses Verfahrens ist es gerade, die unberechtigte Monopolisierung beschreibender Angaben möglichst zu verhindern (vgl. BGH 2000, 882, 883 - *Bücher für eine bessere Welt*; BPatG GRUR 2000, 149, 151 - *WALLIS*).

Die vom Anmelder genannten Voreintragungen ähnlicher oder gleichlautender Marken führen zu keinem von den vorstehenden Feststellungen abweichenden Ergebnis. Zu Unrecht beruft sich der Anmelder auf den Beschluss des Europäischen Gerichtshof vom 12. Februar 2009 in der Sache *Bild.T-Online.de u. ZVS* (EuGH GRUR 2009, 667 ff.). Entgegen der Argumentation des Anmelders hat der EuGH in diesem Beschluss ausdrücklich festgestellt, dass die in einem EU-Staat getroffenen Entscheidungen über absolute Schutzhindernisse in keinem Fall für spätere Entscheidungen in demselben Staat (oder in einem anderen) bindend sein können (EuGH a. a. O. (Nr. 16)). Der Gleichbehandlungsgrundsatz müsse in Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns. Daraus folge, dass keine Voreintragung für die verantwortliche Behörde, bzw. für ein erkennendes Gericht die Verpflichtung begründen könne, ein Zeichen im Gegensatz zu den

Anforderungen der Markenrichtlinie einzutragen (EuGH a. a. O. (Nr. 18) und EuGH GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 76 - *Zahl 1000*).

Als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehlt dem angemeldeten Markenwort auch die von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geforderte Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom maßgeblichen Publikum, d. h. dem normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2003, 227, 232 f. (Nr. 61, 62) - *Orange*; GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) - *Henkel*; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) - *SAT.2*; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) - *FUSSBALL WM 2006*; BGH WRP 2008, 1428 - *Marlene Dietrich-Bildnis*; GRUR 2009, 949, Tz. 12 - *My World*).

Wortmarken besitzen nach der Rechtsprechung insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) - *Postkantoor*; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - *marktfrisch*; GRUR 2001, 1153 - *antiKalk*; GRUR 2005, 417, 418 - *BerlinCard*) zuordnen. So verhält es sich hier. Das ergibt sich aus der vorangegangenen Einordnung des angemeldeten Markenwortes als schutzunfähige beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Das Markenwort erschöpft sich in einer Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren bzw. in einer Angabe zur Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen, was der Verkehr ohne weitere Überlegungen erkennen wird. Er wird deswegen die angemeldete Marke ausschließlich als beschreibenden Sachhinweis und nicht als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Markenrechts verstehen.

Nach alledem war die Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

Werner

Bayer

Paetzold

Bb