



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 72/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 039 787.2

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. August 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 14, vom 15. Oktober 2009 und vom 25. Februar 2010 aufgehoben.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

Syltsilber.

Mit der Anmeldung wurde ursprünglich die Eintragung der Marke für die nachfolgenden Waren der Klassen 14 und 16

„Schmuckwaren, Juwelierwaren, Fantasiewaren und deren Herstellung; Briefbeschwerer“

beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen zurückgewiesen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist. Zur Begründung wurde ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle in Bezug auf die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie werde aufgrund ihres sachbezogenen Aussagegehalts von den angesprochenen Verkehrskreisen nur als

bloße Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe aufgefasst, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und zur Begründung vorgetragen, es gebe keinerlei Silbervorkommen auf Sylt und auch unter anderen Gesichtspunkten sei das Markennwort als beschreibende Sachangabe zu ungenau. Bei der Anmeldeemarke handle es sich um einen reinen Phantasiebegriff, der lediglich einen unklaren und vagen Eindruck vermittele. Es sei unzulässig, das Markennwort analysierend in seine Bestandteile zu zerlegen, um dann Sylt als reine Ortsangabe und den Begriff „Silber“ als Synonym für Silberschmuckstücke zu interpretieren.

Nach einem Zwischenbescheid des Senats wurde das mit der Anmeldung beanspruchte Warenverzeichnis auf „Phantasiewaren, nämlich Flaschenöffner soweit in Klasse 14 enthalten; Briefbeschwerer“ eingeschränkt.

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

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Nach der Einschränkung des Warenzeichnisses stehen der angemeldeten Marke keine absoluten Schutzhindernisse mehr entgegen.

Bekanntermaßen existieren auf Sylt weder Silbervorkommen noch besitzt die Insel eine eigenständige Silberwarenindustrie bzw. eine „inseltypische“ Form der Silberbearbeitung. Der Wortbestandteil „Silber“ ist zwar in der Schmuckherstellung als schlagwortartiges Synonym für Silberschmuckwaren gebräuchlich, hiervon werden die nun noch verfahrensgegenständlichen Waren aber erkennbar nicht erfasst. Mangels Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten

Waren kann ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an der freien Verwendung der Anmeldemarke i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG somit nicht bejaht werden.

Für eine Verneinung der Unterscheidungskraft fehlt es ebenfalls an entsprechenden Feststellungen, zumal jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Für die fraglichen Waren weist die Anmeldemarke weder eine unmittelbare Sachaussage auf noch handelt es sich bei ihr um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache, der vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Durch das Markenwort wird auch kein enger beschreibender Bezug zu diesen Waren hergestellt, der es rechtfertigen würde, ihr aus diesem Grund die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen (vgl. hierzu BGH, GRUR 2010, 1100 Rdn. 23 – TOOOR!, m. w. N.). Selbst wenn man die Marke im Sinne einer werbemäßigen Anpreisung der beanspruchten Waren über Assoziationen an helle, silberne Meeresfarben ansehen wollte, wie sie typisch für Sylt und damit geeignet sind, beim Publikum Erinnerungen oder positiv besetzte Vorstellungen an die allgemein beliebte Nordseeinsel zu wecken, könnte dieser Gesichtspunkt die Eignung des Markenwortes zur Ausübung der Herkunftsfunktion gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht in Frage stellen (vgl. hierzu BGH, GRUR 2001, 1150 – LOOK). Dies gilt unabhängig davon, ob die Originalität der Aussage als besonders hoch anzusehen ist oder nicht, da dieser Aspekt bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft keine Rolle spielen darf. Maßgeblich ist nur, ob die Wortmarke (auch) als betriebsbezogener Hinweis wahrgenommen werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228, Rdn. 41, 45 – Vorsprung durch Technik; BGH, GRUR 2009, 949, Rdn. 12 – My World), was im vorliegenden Fall zu bejahen ist. Soweit die Markenstelle angenommen hat, die Marke könne vom Publikum als produktbezogener Hinweis darauf verstanden werden, dass es sich bei den fraglichen Waren um in den bekannten Konturen der Insel gehaltene, silberne Produkte handle, ergibt sich eine solche Interpretation nur über mehrere, zielgerichtete Gedankenschritte. Solche analysierenden Interpretationen dürfen der Schutzfähigkeitsprüfung aber nicht zugrunde gelegt werden. Vielmehr ist aus

den dargelegten Gründen davon auszugehen, dass die Verbraucher in dem Markenwort „Syltsilber“ allenfalls eine phantasievolle Andeutung möglicher Produktbezüge sehen werden.

Unter Berücksichtigung des Eintragungsanspruchs der Anmelderin nach § 33 Abs. 2 MarkenG waren die angefochtenen Beschlüsse daher aufzuheben.

Die Vorsitzende Richterin
Klante ist wegen Urlaubs an
der Unterzeichnung gehindert

Martens

Schell

Martens

Me