



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 38/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 849 636

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Januar 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 06 IR vom 17. September 2007 der international seit 19. Januar 2005 für die Waren

classe 06:

Tuyaux métalliques; tuyaux multicouches essentiellement composés de matériaux métalliques; renforts métalliques et raccords métalliques pour tuyaux.

classe 17:

Tuyaux souples en matières plastiques; tuyaux multicouches essentiellement composés de matières plastiques; renforts non métalliques et raccords non métalliques pour tuyaux.

classe 19:

Tuyaux rigides en matières plastiques; tuyaux rigides multicouches essentiellement composés de matières plastiques.

registrierten Marke IR 849 636

MULTITUBO

nach Art. 6 ^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ, Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses verweigert. Dies ist damit begründet, dass das aus dem in vielen Sprachen im Sinn von „vielfach, mehr“ verwendeten Präfix „MULTI“ und dem mit der englischen und französischen Entsprechung „tube“ weitgehend übereinstimmenden spanischen Wort „tubo“ für „Rohr“ zusammengesetzte international registrierte Markenwort in seiner Gesamtheit vom inländischen Verkehr in der Bedeutung „Multi-/Vielfach-/Mehrfach-Rohr“ und damit als beschreibender Sachhinweis auf Verbund- oder Mehrfachrohre bzw. ein Rohrbündel, die ein wesentliches Ausstattungsmerkmal der beanspruchten Metall- und Kunststoffrohre sein können, verstanden werde. Daher sei es Freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung der Markeninhaberin hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 13. Oktober 2009 zurückgewiesen. Dem Einwand der Markeninhaberin, dass der Markenbestandteil „TUBO“ im Deutschen nicht verstanden werde, hat es dabei entgegengehalten, dass auch Angaben in Welthandelssprachen wie dem Spanischen einem Freihaltungsbedürfnis unterliegen und dem am Handel mit den beanspruchten Waren beteiligten Fachkreisen das spanische Wort bekannt sei, wofür auch seine Nähe zu den entsprechenden englischen und französischen Begriffen spreche. Wegen der leichten Verständlichkeit des Begriffsinhalts der IR-Marke spiele es auch keine Rolle, ob diese lexikalisch nachweisbar sei. Da diese die vielseitige Einsetzbarkeit der beanspruchten Rohre und Fittings unmittelbar beschreibe, könne sie nicht zugunsten der Markeninhaberin monopolisiert werden.

Mit ihrer Beschwerde macht die Markeninhaberin im Wesentlichen geltend, dass die schutzsuchende IR-Marke weder sprachüblich gebildet sei noch im Deutschen sofort als Rohr verstanden werde, so dass ihr weder die Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne und auch ein Freihaltungsbedürfnis ausscheide.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 06 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2007 und 13. Oktober 2009 aufzuheben.

II.

A. Da die Markeninhaberin keinen (Hilfs-) Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

B. Die nach § 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der verfahrensgegenständlichen international registrierten Marke die Schutzgewährung nach Art. 6^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ, Art. 5 Abs. 1 MMA i.V.m. §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG versagt.

1. Der Senat teilt die Ansicht der Markenstelle, dass der Schutzgewährung der angemeldeten Bezeichnung bereits das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, da sie zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz 32] – DOUBLEMINT; MarkenR 2008, 160, 162 [Rz. 35] - HAIRTRANSFER) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von für den Warenverkehr wichtigen und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsamen Merkmalen der beanspruchten Waren dienen können (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER). Wie auch die Markeninhaberin selbst nicht in Abrede stellt, ist die Anmeldemarke aus dem allseits bekannten und geläufigen Präfix „MULTI“ für „viel, vielfach, mehr“ und dem spanischen Wort „TUBO“ für „Rohr“ zusammengesetzt. Wortbildungen aus dem vorgenannten

Präfix und einem Substantiv sind dabei in allen europäischen Sprachen üblich, so dass es sich entgegen der Ansicht der Markeninhaberin um eine sprachübliche Wortbildung handelt. Zutreffend hat das Patentamt auch darauf abgestellt, dass der Einwand der Markeninhaberin, der Markenbestandteil „TUBO“ sei im Deutschen nicht im Sinne von „Rohr“ verständlich, der Bejahung des Freihaltungsbedürfnisses nicht entgegensteht, da nach ständiger Praxis und Rechtsprechung auch Angaben, die zumindest in einer der fünf Welt-handelssprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und - wie hier - Spanisch gemacht werden, als beschreibend i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzusehen sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 8 Rn. 332). Ungeachtet dessen teilt der Senat auch die Einschätzung des Patentamts, dass jedenfalls dem inländischen Fachverkehr der spanische Begriff, auch wegen seiner sprachlichen Nähe zu den entsprechenden englischen und französischen Ausdrücken, geläufig ist.

Bei dieser Sachlage steht der Schutzgewährung der international registrierten Marke daher das im Allgemeininteresse liegende Ziel entgegen, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD).

2. Da der schutzsuchenden IR-Marke der beantragte Schutz bereits wegen einem bestehenden Freihaltungsbedürfnis zu versagen ist, kann es dahinstehen, ob ihr auch die nach Art. 6^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ, Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wofür allerdings nach den zutreffenden Erwägungen des Patentamts, die der Senat teilt, Einiges spricht.

3. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der schutzsuchenden IR-Marke zu-
treffend den Schutz im Inland wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
und 2 MarkenG versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Mar-
keninhaberin zurückzuweisen.

Klante

Schell

Schwarz

Me