



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 110/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
16. November 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 036 227.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. August 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Mai 2009 und 17. August 2010 aufgehoben.

Gründe

I.

In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung der Wortmarke 30 2008 036 227.8

WIESN-EDEL

u. a. für die Waren

„Klasse 14: Stoppuhren; Uhrenbeweger, Uhrgläser;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton); Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Pinsel; Schreibmaschinen, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern, Druckstöcke; Abfallsäcke; Atlanten; Bleistiftminen; Bleistiftspitzer (elektrisch oder nicht elektrisch); Briefmarken, Fingerlinge (Büroartikel); Frankiermaschinen (zum Aufkleben der Briefmarken oder zum Aufdrucken des Freistempels); Hefter (Bürogeräte); Kaffeefilter aus Papier; Kartenreiter; Kleber (Gluten) für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Kugeln für Kugelschreiber; Locher (Büroartikel); Loseblattbinder; Malerbürsten, Malerleinwand, Malerpaletten, Malerrollen, Malerschablonen, Malkästchen (Schülerbedarf); nicht elektrische Kreditkarten-Abdruck-

geräte; Plastikfolien (dehnbar und haftend) für Palettenverpackungen; Pläne (Blaupausen); Schablonen (Papier- und Schreibwaren); Schilder (Papiersiegel), Schreibhefte, Schreibkreide, Schreibpinsel, Schreibunterlagen; Siegelmaschinen für Büro Zwecke, Tinten; Vervielfältigungsgeräte; Zeichenblöcke, Zeichenbretter, Zeicheninstrumente, Zeichnungen, Zeichnungskopien (Pausen);

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Abstaubgeräte (nicht elektrisch); Becher, nicht aus Edelmetall; Becken (Behälter); Beregnungsgeräte; Besen; Duftzerstäuber; Handschuhweiter; Handtuchstangen und Handtuchringe, nicht aus Edelmetall; Hemdenspanner; Hosenpressen; Kaffeekocher, nicht elektrisch und nicht aus Edelmetall, Kalfaterpinsel; Puderdosen, nicht aus Edelmetall; Putzkissen, Putztücher, Putzzeug; Speiseeisgeräte, Spiegelglas (Rohmaterial); Staubwedel; Teppichklopfer; Toilettegeräte (Körperpflege);

Klasse 25: Fußballschuhe; Gymnastikschuhe; Kapuzen; Kleidereinlagen (konfektioniert); Kragen (Bekleidung); Mützenschirme; Sandalen; Schleier (Bekleidung); Schuhbeschläge, Skischuhe; Sportschuhe; Sportschuhe (Halbschuhe); Stollen für Fußballschuhe; Strumpffersen; Turbane;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Angelgeräte, Angelgerätekästen, Angeln, Angelschnüre (Vorfächer); Billardbänder, Billardkegel, Billardkreide, Billardqueues, Billardstöcke, Billardtische; Bobs; Boxhandschuhe; Damebretter (Spiele); Drachen; Expander; Fechthandschuhe, Fechtmasken, Fechtwaffen; Federballspiele; Gymnastikgeräte und Turngeräte; Handbälle, Hanteln; Kuppen für Billardqueues; Luft-

pistolen (Spielzeug), Pistolen (Spielwaren); Pucks (Wurfscheiben); Rodelschlitten; Rollen für Fahrradheimtrainer; Rollschuhe; Inlineskates; Schachbretter, Schachspiele; Schienbeinschutz (Sportartikel); Schlitten (Sportartikel); Schlittschuhe; Schneesurbretter (Snowboards); Schutzpolster (Sportausrüstungen); Schwimmbecken (Spielwaren); Schwimmer (Angelsport); Seifenblasen; Skateboards; Skibeläge, Skibindungen, Skier, Skikanten, Skischaber, Skiwachs; Surfbretter (Segelbretter), Surfbretter (Wellenreiten); Theatermasken; Trampolins (Sportartikel); Wasserskier; Wippen; Wurfpeile“

mit der Begründung zurückgewiesen, dass für diese Waren dem Freihaltebedürftigen Zeichen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. In ihrer Begründung hat sie ausgeführt, dass der Wortbestandteil „WIESN“ zum einen das Münchner Oktoberfest, zum anderen eine Wiese bezeichne. Zumindest dem angesprochenen Fachhandel sei zudem bekannt, dass „WIESN“ in Bayern auch zur Bezeichnung verschiedener weiterer, im einzelnen genannter bayerischer Volksfeste verwendet werde. Da sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf dem Oktoberfest und weiteren Volksfesten angeboten werden könnten, sei dieser Wortbestandteil geeignet, als Bestimmungsangabe zu dienen. Der zweite Wortbestandteil „EDEL“ weise darauf hin, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen „besonders ausgesucht, ausgewählt, ausgezeichnet, de luxe, erstklassig, exquisit, fein, gepflegt, hervorragend, hochwertig, kostbar, mondän, qualitativ, rar, sehr, teuer, überragend, vortrefflich, von besonderer Güte, von bester Qualität, unübertrefflich, vorzüglich“ und „wertvoll“ seien. Die Gesamtbezeichnung verbinde eine Bestimmungsangabe mit einer Qualitätsangabe und sei geeignet, entsprechend gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen soweit zu beschreiben, als sie für eines der „Wiesn“ genannten bayerischen Volksfeste bestimmt und von ausgewählter Qualität seien. Einen darüber hinausgehenden, schutzbegründenden Überschuss weise das Zeichen nicht auf; die Verbindung beider Wortbestandteile durch einen Bindestrich sei werbeüblich.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im Beschwerdeverfahren auf die oben genannten Waren beschränkt und hält das angemeldete Zeichen für die nunmehr noch beanspruchten Waren für unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2009 und 17. August 2010 aufzuheben.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes 30 2008 036 227.8 und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 31. August 2011 Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde erweist sich nach Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses als begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch das einer Produktmerkmalsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, sofern „WIESN-EDEL“ zur Kennzeichnung der nunmehr noch beanspruchten Waren der Klassen 4, 16, 21, 25 und 28 verwendet wird.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH

GRUR 2006, 233, 235 Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen mit seiner Eintragung in das Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2006, 608, 610, Rdn. 59 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 - SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 - Libertel). Da die Frage der Unterscheidungskraft stets konkret für die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, vermag eine Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig zu sein, während ihr für andere die Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 677, Rdn. 73 bis 78 - Postkantoor; GRUR 2007, 425, 426, Rdn. 32 - MT&C/BMW). Um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden, reicht nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft aus (vgl. z. B. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006). Für die nunmehr allein noch beanspruchten Waren der Klassen 4, 16, 21, 25 und 28 kann der angemeldeten Wortmarke das hiernach erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, vermag „WIESN-EDEL“ als Kombination einer Bestimmungs- mit einer in werbeüblicher Weise anpreisenden Beschaffenheitsangabe für bestimmte, so bezeichnete Waren zwar zum Ausdruck bringen, dass diese von edler Qualität und für das Münchner Oktoberfest, ein anderes, als „Wiesn“ bezeichnetes Volksfest oder zur Benutzung auf einer mit Gras bewachsenen größeren Fläche geeignet und bestimmt sind. Bei den nunmehr noch beanspruchten Waren handelt es sich allerdings um solche, die entweder auf Volksfesten nicht typischerweise feilgeboten werden und bei den dort zur erbringenden Dienstleistungen wie beispielsweise im Gastronomiebereich üblicherweise

keine Verwendung finden, oder um Waren, die typischerweise nicht oder jedenfalls dann nicht mit einer edlen Ausführung beworben werden, wenn sie zum Einsatz oder zum Verkauf auf Volksfesten geeignet und bestimmt sind. Für diese Waren stellt „WIESN-EDEL“ keine Produktmerkmalsbezeichnung dar; auch ein enger sachlicher beschreibender Bezug zwischen ihnen und „WIESN-EDEL“ fehlt. Angesichts dessen ist nicht auszuschließen, dass der angesprochene durchschnittliche allgemeine Interessent für die oben genannten Waren der Klassen 4, 16, 21, 25 und 28 „WIESN-EDEL“ als Herkunftshinweis verstehen wird, wenn das angemeldete Markenwort zur Kennzeichnung dieser Waren verwendet wird.

Für die nunmehr noch beanspruchten Waren ist das angemeldete Zeichen in Ermangelung eines unmittelbar beschreibenden Begriffsgehalts schließlich auch nicht freihaltebedürftig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Aus diesen Gründen hat die Beschwerde nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses Erfolg.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb