



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 568/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 019 468.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Februar 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

ALMOND

für

„Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren; Gürtel; Hemden; Hosen; Jacken; Jerseybekleidung; Kapuzen; Mäntel; Oberbekleidungsstücke; Overalls; Parkas; Pellerinen; Pullover; Röcke; Sandalen; Schals; Schuhbeschläge; Schuhsohlen; Schuhvorderkappen; Slips; Socken; Stiefel; Stirnbänder; Sportschuhe; Strandschuhe; Strümpfe; Sweater; T-Shirts; Trikotkleidung; Trikots; Unterbekleidungsstücke; Fahrradschuhe; Schutzbeschläge; Sportschuhe; Beschläge für Fahrradschuhe; Knieschützer [Sportartikel]; Ellbogenschützer [Sportartikel]; Schienbeinschützer [Sportartikel]; Brustpanzer [Sportartikel]; Fahrradunfallschutzbekleidungsstücke [Sportartikel]“

hat die Markenstelle mit Beschluss vom 29. Juni 2010 zurückgewiesen. Das ist damit begründet, die angemeldete Marke bestehe im Hinblick auf die beanspruchten Waren ausschließlich aus einer Angabe, die zur Bezeichnung der Beschaffenheit der Waren dienen könne und sei daher eine freihaltungsbedürftige Angabe im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dieses Schutzhindernis betreffe alle beschreibenden Angaben und sei nicht auf unersetzliche Angaben beschränkt. Un- erheblich sei zudem, ob die Angabe wesentliche oder nebensächliche Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen beschreibe (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 243 f.).

Die angemeldete Marke bestehe aus dem allgemein verständlichen englischen Wort „almond“, welches mit „Mandel“ zu übersetzen sei und so eine bekannte essbare Steinfrucht bezeichne. Der Begriff „Almond“ (bzw. „Mandel“) habe sich auch zu einer Farbbezeichnung entwickelt und stehe insbesondere auf dem Bekleidungssektor für einen hellen beigen Farbton.

Auf dem hier zu beurteilenden Bekleidungssektor stelle die Farbe ein wesensbestimmendes Merkmal dar, so dass Farbangaben jeglicher Art, auch Farbvarianten oder -nuancen und insbesondere auch solche, die nicht ständig in Gebrauch seien, in hohem Maße freihaltebedürftig seien (vgl. BPatGE 33, 62 - Flamingo). Insofern seien die Entscheidungen BPatG 26 W (pat) 57/99 - rot sowie BPatG 27 W (pat) 1/01 - redline, jeweils zu völlig anderen Waren, vorliegend nicht einschlägig.

Nachdem es üblich sei, neben anderen Begriffen die Namen von Lebensmitteln, insbesondere auch von Früchten, als Farbbezeichnungen zu verwenden, und der angemeldete Begriff nachweislich warenbeschreibend verwendet werde, müsse es den Mitbewerbern der Anmelderin unbenommen bleiben, ihre Produkte auch mit dieser warenbeschreibenden Angabe bezeichnen zu können. Dabei sei es unerheblich, dass den Mitbewerbern für die Bezeichnung weitere Angaben zur Verfügung stünden.

Auch die verschiedenen Verständnismöglichkeiten änderten nichts an dem beschreibenden Charakter und führten nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit der Bezeichnung. Ein Zeichen sei bereits dann nicht schutzfähig, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen Merkmale der beanspruchten Ware beschreibe (vgl. EuGH MarkenR 2004, 450 - DOUBLEMINT).

Die hilfsweise beantragte Einschränkung des Warenverzeichnisses, sofern dies überhaupt zulässig wäre, durch den Zusatz „unter Ausschluss von Waren mit einem hellen, beigen Farbton“ führe zu keiner abweichenden Beurteilung. Ausnah-

mevermerke, die die unter die beanspruchten Oberbegriffe fallenden Waren nur insoweit vom Schutzzumfang der Marke ausnähmen, als sie - so wie vorliegend - ein bestimmtes Merkmal aufwiesen, führten zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Schutzzumfangs der Marke. Zum Einen könnte das angesprochene Publikum zum gegenteiligen Schluss kommen, die so bezeichneten Waren beinhalteten gerade das fragliche Merkmal. Des Weiteren könnten die Mitbewerber veranlasst sein, bei der Beschreibung ihrer Erzeugnisse, welche dieses Merkmal (hier: diesen Farbton) aufwiesen, auf entsprechende beschreibende Angaben zu verzichten, zumal es wirtschaftlich auch nicht nachvollziehbar sei, dass Waren, die üblicherweise in allen Farben und Farbkombinationen hergestellt würden, vorliegend von einem bestimmten Farbton ausgenommen sein sollten.

Soweit sich die Anmelderin auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts zu „Green“ berufe, könne dies zu keiner anderen Beurteilung führen. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke sei keine Ermessensentscheidung (st. Rspr. vgl. BGH GRUR 1989, 420 - KSÜD; BPatG MarkenR 2007, 88 - Papaya; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rn. 25) und sei daher nicht auf der Grundlage einer früheren Entscheidungspraxis zu treffen.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, die sie entgegen ihrer Vorankündigung und auch nach entsprechender Aufforderung durch den Senat nicht begründet hat.

Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, „ALMOND“ bezeichne eine Mandel oder einen Mandelbaum, sei aber keine Farbbezeichnung. Phantasievolle Verwendungen von Wörtern als Farbbezeichnungen machten diese nicht zu allgemeinen Farbtonangaben. Selbst Farbangaben, wie „rot“, „green“ u. ä., seien nur dann beschreibend, wenn sie wesentliche Eigenschaften der Waren oder deren Bestimmung betreffen.

Der Senat hat die Anmelderin auf die Beschlüsse Az: 28 W (pat) 77/05 und 24 W (pat) 115/99 zu den als Farbangaben beurteilten Wörtern „Sabbia“ und „Cappuccino“ hingewiesen, um Begründung der Beschwerde bis 25. Januar 2011 gebeten und angekündigt, danach ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.

II.

Da die Anmelderin keine mündliche Verhandlung beantragt hat, kann über die Beschwerde ohne diese entschieden werden; der Senat hält sie nicht für erforderlich. Die Anmelderin hatte ausreichend Zeit, ihre am 23. Juli 2010 eingelegte Beschwerde zu begründen und zu den Hinweisen des Senats Stellung zu nehmen.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Einer Registrierung des angemeldeten Zeichens steht für die versagten Waren aus dem Bekleidungsbereich § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, wie die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss zutreffend dargestellt hat. Auf diese Begründung nimmt der Senat Bezug, um Wiederholungen zu vermeiden.

Die angemeldete Marke unterliegt einem Freihaltungsbedürfnis im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil es nahe liegt, dass eine Farbangabe eine Merkmalsbezeichnung für Bekleidungsstücke ist. „Almond“ ist, wie die Markenstelle beispielhaft für Wolle, Sportjacken, Unterwäsche, Damenkleider, Sandalen bzw. Sandaletten und Schuhe belegt hat, eine als Farbangabe verwendete Bezeichnung. Insoweit beschreibt das Wort Eigenschaften der Produkte, die unter die versagten Waren fallen.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung einer Ware oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale von Waren dienen können. Der Ausschluss solcher zur Beschreibung geeigneter Zeichen oder Angaben dient dazu, dass sie jedermann frei verwenden kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche

Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorzubehalten (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 - Windsurfing Chiemsee; GRUR Int. 2003, 632, Rn. 73 - Linde).

Eine Einschränkung auf Waren „unter Ausschluss von Waren mit einem hellen, beigen Farbton“ führt vorliegend nicht zur Unterscheidungskraft.

Die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist nicht zulässig. Einschränkungen des Warenverzeichnisses stellen jeweils einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke im Sinn des § 48 MarkenG dar. Eine Verzichtserklärung, die ohne weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke führt (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000, Az.: I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 338 - Easypress), kann nicht bedingt abgegeben werden (BGH GRUR 2008, 714 - idw; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 48 Rn. 7; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 48 Rn. 6).

Eine mündliche Verhandlung erscheint jedoch auch im Hinblick darauf nicht geboten, dass die Einschränkung dort unwiderruflich erfolgen könnte.

Die vorgesehene Beschränkung ist nämlich nach Ansicht des Senats sachlich nicht möglich. Nach den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EUGH GRUR 2004, 674, 679 [Rz. 114 f.] - Postkantoor) kommt eine Einschränkung auf Waren, die ein bestimmtes Merkmal nicht haben sollen, nicht in Betracht. Durch die Beschränkung im Hinblick auf die farbliche Gestaltung werden keine aus sich heraus gegeneinander abgrenzbare Waren, die auf dem Markt getrennt voneinander gehandelt werden, ausgeschlossen.

Selbst eine zulässige Einschränkung führte nicht zu Unterscheidungskraft, da die Verbraucher bei Bekleidung in anderen Farben als beige eher eine falsche Etikettierung annehmen würden als an einen Herkunftshinweis zu denken.

Der von der Anmelderin zitierte Beschluss 26 W (pat) 57/99 betraf Tabakerzeugnisse und Raucherartikel, bei denen es nicht üblich ist, auf die farbliche Gestaltung der Ware oder ihrer Verpackung besonders hinzuweisen. Die Farbbezeichnung „rot“ in Alleinstellung ist dort auch für warenbeschreibende Angabe nicht konkret und eindeutig genug, weil ihr das Publikum nicht entnehmen kann, was an der Ware „Zigaretten“ rot sein soll. Das ist bei Modeartikeln anders, da diese grundsätzlich eine Farbe, wozu auch Weiß und Schwarz gehören, aufweisen und die Verbraucher gezielt nach Artikeln in bestimmten Farben und Farbtönen suchen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr