



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 67/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 20 394
(hier: Löschungssache S 183/08)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 16. März 2000 angemeldete und am 18. Mai 2000 für

„Schuhwaren“

eingetragene Wortmarke 300 20 394

BEAUTY WALKER

deren Schutzdauer bis zum 31. März 2020 verlängert worden ist, hat die Antragstellerin am 23. Mai 2008 Löschantrag gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG gestellt.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 9. Juli 2008 zugestellten Löschungsantrag mit am 5. September 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 18. Februar 2010 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die angegriffene Bezeichnung „BEAUTY WALKER“ sei sowohl zum Zeitpunkt der Registrierung als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag eine nicht beschreibende und unterscheidungskräftige Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG gewesen.

Die Marke sei in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht beschreibend. Im Unterschied zu den sonstigen Begriffen „Clogs, Sneakers, Pumps, Boots“ etc. sei „Walker“ kein Gattungsbegriff. Dies zeige nicht zuletzt die große Anzahl unterschiedlicher Schuhformen, die unter dieser Kennzeichnung auf dem Markt seien.

Des Weiteren habe „Walker“ auch nicht die von der Löschungsantragstellerin angenommene Bedeutung im Sinn von „(Lauf-)Schuhe, Treter“; jedenfalls habe die seitens der Markenabteilung durchgeführte Recherche in den ihr zugänglichen Lexika keinen entsprechenden Eintrag ergeben. Im Online-Lexikon Leo fänden sich beispielsweise unter dem Eintrag „Walker“ folgende Bedeutungen: „Fußgänger, Gehbahn, Gehbock, Gehhilfe, Gehwagen, Wanderer, Spaziergänger“. Im Großwörterbuch PONS werde „Walker“ mit „Fußgänger, Spaziergänger, Geher, Gehhilfe, Laufstuhl“ übersetzt. Es bestünden weiterhin erhebliche Zweifel daran, ob der Begriff „Walker“ dem englischen Grundwortschatz zuzuordnen sei. In gängigen Werken finde sich ein Eintrag „Walker“ überhaupt nicht, sondern nur das zugrunde liegende Verbum „to walk“.

Da die Löschungsantragstellerin ausgeführt habe, „Walker“ in der Bedeutung von „Laufschuh, Treter“ sei sogar dem englischen Grundwortschatz zuzuordnen, hätte

hier ein entsprechender Nachweis in Form eines Lexikaauszuges nahegelegen. Damit sei der Schutzversagungsgrund gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

Eine fehlende Unterscheidungskraft lasse sich letztlich auch nicht schlüssig belegen. Die Interpretation, „BEAUTY WALKER“ sei letztlich nur eine Abart der „Walker“, also im Sinne eines „Schönheits-Walkers“ im Gegensatz etwa zu den „Gel-Tec-Walkern“ u. ä., setze wieder die Annahme voraus, dass das Publikum die Bezeichnung „Walker“ im Sinne eines Gattungsbegriffs auffassen würde. „Walker“ im Sinne von „Fußgänger“ verleihe der Marke keinen rechten Sinn in Bezug auf die beanspruchten Waren. „BEAUTY“ und „WALKER“ stünden dann eher recht beziehungslos nebeneinander.

Da das Schutzhindernis immer in Bezug auf die Gesamtmarke und nicht in Bezug auf die Einzelbestandteile der Marke festgestellt werden müsse, könne ohne analysierende Betrachtungsweise kein beschreibender oder auch nur enger sachlicher Bezug festgestellt werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist weiterhin der Auffassung, die Marke sei bereits zum Eintragungszeitpunkt und heute noch Freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig gewesen. Im Zusammenhang mit Schuhen werde die Wortkombination vom deutschen Durchschnittsverbraucher ohne Weiteres mit „Schönheitsschuhe“ bzw. „Schuhe für die Schönheit“ übersetzt und ausschließlich als Werbeanpreisung in dem Sinne verstanden, dass der Träger der Schuhe beim Tragen der Schuhe etwas für seine Schönheit tun könne. In einem Auszug eines Englisch-Wörterbuchs aus dem Jahr 1993 werde „walker“ u. a. als „walking shoe“, also Laufschuh, erläutert. Dass „walker“ auch in Deutschland in der Werbung im Zusammenhang mit Schuhen verwendet werde, ergebe sich aus zahlreichen von der Antragstellerin eingereichten Internetbelegen.

Das Wort „beauty“ werde in unterschiedlichen Zusammensetzungen mit anderen Substantiven verwendet wie z. B. Beautycenter, Beautycase, Beautyfarm oder Beautyfluid.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2010 aufzuheben und die Marke 300 20 394 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Marke sei zum Zeitpunkt der Eintragung unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig gewesen; das geht heute noch. Der Begriff „Walker“ sei im Jahr 2000 nicht als Schuhwerk verstanden worden. Abgesehen davon werde die Marke in ihrer Gesamtheit mit „Schönheits-Läufer“ übersetzt, was weder im Englischen noch im Deutschen Sinn mache. Die Wortfolge „BEAUTY WALKER“ sei in ihrer Kombination sprachunüblich und werde nicht als Sachbeschreibung verstanden.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke nach § 54, § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, als Unterscheidungsmittel für die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen zu dienen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Nr. 33 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn die Marke einen für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngelhalt hat oder wenn es sich um eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmitel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH, a. a. O., - Cityservice). Diese Kriterien sind auch für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit von Werbeausdrücken heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it).

Die Prüfung der Schutzfähigkeit einer Marke, wie der vorliegend angegriffenen, verlangt eine Berücksichtigung der Gesamtwirkung, mithin sämtlicher Wortbestandteile in ihrer Beziehung zueinander. Dem steht aber nicht entgegen, dass zunächst der Bedeutungsgehalt der (einzelnen) Wortelemente untersucht und erst danach - sofern diesen eine beschreibende Bedeutung zu entnehmen ist - der Frage nachgegangen wird, ob sich in der Gesamtwirkung ein kennzeichnungskräftiger „Überschuss“ ergibt, der über die Zusammenfassung der nicht unterscheidungskräftigen Einzelmerkmale hinausgeht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 120, 124, 131 m. w. Nachw.).

Für sämtliche absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Lösungs nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen (oder mehrere) der Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, so kann eine Lösungs nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Registrierung einer Marke als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung nach der gebotenen gründlichen

Prüfung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von der Markenabteilung zusätzlich ermittelten Unterlagen, nicht möglich, so muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben.

Ausgehend von diesen Grundsätzen vermag der Senat nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit festzustellen, dass es der Marke jedenfalls im Zeitpunkt ihrer Eintragung im Mai 2000 in Bezug auf „Schuhwaren“ an der erforderlichen Unterscheidungskraft gefehlt hat.

Die angemeldete Marke setzt sich zusammen aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern beauty (= Schönheit, das Schön(st)e) und walker (= Spaziergänger, Wanderer). Auch wenn die beiden Wortbestandteile für sich betrachtet in Bezug auf Schuhe jeweils nicht schutzfähig sein mögen, weil „beauty“ als Qualitätsmerkmal (schöne Schuhe) und „walker“ als Bestimmungsangabe (Schuhe für Wanderer) verstanden werden, gilt dies jedoch nicht für die Marke in ihrer Gesamtheit. Der Übersetzung „Schönheits Wanderer“ kann in Bezug auf Schuhe kein im Vordergrund des Verständnisses stehender beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Dass der Wanderer als Träger der so gekennzeichneten Schuhe zu einer Schönheit wird, wird das angesprochene breite inländische Publikum eher nicht annehmen.

Ein beschreibender Sinngehalt der Marke in ihrer Gesamtheit kommt hier nur dann in Betracht, wenn die Angesprochenen den Bestandteil „Walker“ u. a. mit „(Lauf-)Schuh; Treter“ übersetzen, wie die Antragstellerin behauptet. Ein entsprechendes Verständnis könnte sich zwar aus den von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren vorgelegten Internetausdrucken ergeben, wonach Begriffe wie „Beach Walker“ für „Strandschuh“ oder „Aqua Walker“ für „Badeschuh“ verwendet werden. Da die Internetausdrucke jedoch aus der Zeit von 2008 bis 2010 stammen, sind sie nicht geeignet, ein entsprechendes Verständnis bereits für den Eintragungszeitpunkt im Mai 2000 zu belegen.

Soweit die Antragstellerin ein entsprechendes Verständnis aus einem englischsprachigen Wörterbuchauszug herleitet, vermag der Senat dem Auszug nicht zu entnehmen, dass dieser - wie die Antragstellerin behauptet - aus dem Jahr 1993 stammt. Abgesehen davon kann aus einem englischsprachigen Wörterbuchauszug nicht auf das Sprachverständnis des deutschsprachigen Publikums geschlossen werden, auf das es hier allein ankommt. Im Übrigen sprechen die von der Markeninhaberin vorgelegten umfangreichen Wörterbuchauszüge gegen ein entsprechendes Verständnis.

Da „BEAUTY WALKER“ für „Schuhwaren“ zum Zeitpunkt der Eintragung somit keine unmittelbar beschreibende Bezeichnung dargestellt hat, stand einer Eintragung auch nicht das Schutzhindernis eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen keine Gründe, so dass es bei dem Grundsatz zu verbleiben hat, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Me