



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 541/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 002 563.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister angemeldet ist

ROAD & SEA

für:

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware; Druckereierzeugnisse; Zeitungen; Zeitschriften“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. August 2010 gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Begründend ist unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid ausgeführt, dass die Marke in der Bedeutung „Straße und Meer“ ein Hinweis auf Bestimmung, Eignung sowie inhaltliche Thematik der Waren sei. Bei den „Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Computersoftware“ könne es sich um Navigationshilfen handeln, die sowohl auf der Straße wie auch auf hoher See einsetzbar seien. Die „Druckereierzeugnisse; Zeitungen; Zeitschriften“ könnten Themen zu „Straße und Meer“ betreffen. Dass „Road“ und auch „Sea“ noch weitere Bedeutungen haben könnten („Strecke, Weg“ bzw. „Ozean“), sei nicht entscheidend, weil es nur auf die Bedeutung im Zusammenhang mit den

maßgeblichen Waren ankomme. Weder die Schreibweise noch von der Anmelderin angeführte Voreintragungen könnten ein Recht auf Eintragung begründen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält mit näheren Ausführungen das angemeldete Zeichen in der Gesamtheit und unter Anwendung eines großzügigen Prüfungsmaßstabs für schutzfähig, weil ein enger sachlicher Bezug zu den Waren nicht bestehe. Bezüglich der von der Markenstelle angeführten Navigationshilfen existierten solche für den Einsatz auf Straße und See gar nicht, da sich Fahrzeuge nur an Land oder nur auf See aufhielten; herkömmliche Geräte funktionierten im Übrigen an jedem Ort der Erde. Hinsichtlich der weiteren Waren der Klasse 9 enthalte der Beschluss der Markenstelle nicht einmal eine Begründung. Auch diese Waren seien im Übrigen überall einsetzbar. Bezüglich der Waren der Klasse 16 fehle es am konkreten Sachbezug. Die Anmelderin hat sich weiterhin auf die Voreintragung ihrer Meinung nach vergleichbarer Marken bezogen.

Mit Zwischenbescheid vom 2. Dezember 2012 hat der Senat unter Übersendung von 13 Anlagen unter anderem auf Folgendes hingewiesen:

„Soweit ein Zusammenhang zwischen Straße und Meer in Frage gestellt wird, so gibt es zum Beispiel im Bereich des Transportwesens, in dem wohl auch die Anmelderin Anbieter ist, zahlreiche Regelungen und Übereinkommen für den Transport von Gefahrgütern zu Lande, zu Wasser und in der Luft; dazu werden unter Verwendung der Begriffe „Road“ und „Sea“ Trainings angeboten, wie die beigelegten Internetausdrucke belegen (Anlagen 1 - 5). Ähnliches gilt für die Personenbeförderung. Unter diesen Umständen dürfte es doch wohl naheliegen, Gedrucktes zu diesen Themen anzubieten, zumal eine Kombination dieser Beförderungswege, wie Trainingsangebote zeigen, auch tatsächlich vorkommt. Auch die Anmelderin gibt einen Newsletter mit dieser Themenkombination heraus (Anlage 6)“.

Was die beanspruchten Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger“ anbetrifft, so können diese im Transport-

bereich im Rahmen einer Transportüberwachung, sei es hinsichtlich der Beförderungsmittel oder auch des Transportguts zum Einsatz kommen; auf die beigefügten Anlagen dazu wird Bezug genommen (Anlagen 7 - 10). Dazu gibt es im Bereich der Transportlogistik ein umfassendes Angebot an Computerprogrammen (Anlage 11).

„Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ werden, wie die beigefügten Ausdrücke aus dem Internet zeigen, zum Beispiel bei Navigationsgeräten unter Bezugnahme auf Eignung für Straße, Meer und Berge angeboten (Anlagen 12, 13)“.

Die Anmelderin hat darauf verwiesen, dass die übersendeten Verwendungsnachweise, soweit aus dem Ausland stammend, für das Verkehrsverständnis im Inland nichts hergäben; soweit darin die Wörter „Straße“ und „See/Meer“ genannt seien, sei dies ohne Belang bezüglich der Anmeldung **ROAD & SEA**.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Hilfsweise regt sie an, unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Weiter hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet; die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 952 - Rn. 9 - Deutschland-Card; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - City-service; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Die maßgeblichen Verkehrskreise definiert der EuGH als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 29 m. w. N.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren hergestellt wird (BGH WRP 2010, 1504, 1506 - Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 949, 951 - Rn. 20

- My World; GRUR 2009, 411 - Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass die aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern „road“ und „sea“ gebildete Anmeldung im Deutschen „Straße“ bzw. „Meer, See“ bedeuten; das Zeichen „&“ ist das kaufmännische „Und-Zeichen“ und wird als „und“ (englisch „and“) gesprochen, zum Beispiel in der Gesellschaftsbezeichnung „GmbH & Co. KG“. Das begriffliche Verständnis der Gesamtmarke im Sinn von „ROAD AND SEA“, in die deutsche Sprache übertragen „Straße und Meer/See“, bereitet dem angesprochenen Publikum somit keinerlei Schwierigkeiten. Zu berücksichtigen ist dabei, dass mit den hier maßgeblichen Waren allgemeine Verkehrskreise, aber auch Fachverkehrskreise angesprochen werden, wobei es sich im Hinblick auf die Verwendung von Oberbegriffen um Spezialprodukte des Transportwesens handeln kann, die mit Bedacht und nicht im Vorübergehen erworben werden.

Bei diesem Verständnis der Anmeldung werden die beteiligten Verkehrskreise einen direkten Bezug zwischen der Marke und den beanspruchten Waren herstellen. Worauf der Senat bereits hingewiesen hat, können die hier maßgeblichen Waren der Klasse 9 nach ihrer Beschaffenheit oder Bestimmung und die Waren der Klasse 16 nach ihrem Inhalt beschrieben werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den Zwischenbescheid des Senats nebst Anlagen Bezug genommen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass gerade beim Gütertransport der länderübergreifende, internationale Verkehr sowie wechselnde Transportwege (Land, Wasser, Luft) und wechselnde Transportmittel eine große Rolle spielen so dass, von der hier vorliegenden Verwendung von Wörtern des englischen Grundwortschatzes abgesehen, englisch als Fachsprache gelten kann.

Soweit die Anmelderin ersichtlich meint, dass nur eine nachgewiesene Verwendung im Inland dem Markenschutz entgegenstehen könne, findet dies im Markenrecht keine Stütze. Für die Frage der Unterscheidungskraft kommt es nicht auf die nachgewiesene Verwendung der angemeldeten Bezeichnung an, sondern darauf, ob die beteiligten Verkehrskreise einen beschreibenden Bezug zwischen Marke und Ware herstellen. Das ist, wie ausgeführt, der Fall. Weder aus der Neuheit einer Bezeichnung noch aus ihrem fehlenden lexikalischen Eintrag kann ihre Schutzfähigkeit hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 10. Aufl., § 8 Rdn. 107 f., 139 ff. m. w. N.). Die Ermittlung der Frage, ob der Verkehr die beanspruchte Marke als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst, erfolgt im Wege einer Prognose, die zu dem oben dargestellten Ergebnis führt, dass die angemeldete Bezeichnung einen für die angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die fraglichen Waren ohne weiteres und ohne Unklarheiten fassbaren beschreibenden Begriffsinhalt enthält. Daher wird der Verkehr in der Bezeichnung **ROAD & SEA** keinen betrieblichen Herkunftshinweis für diese Waren erkennen.

Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Es kann dahingestellt bleiben, ob auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt.

Weder die werbeübliche Gestaltung der Marke in Großbuchstaben noch die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen können zu einem anderen Ergebnis führen. Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen

im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH, GRUR 2011, 230 Rn. 12 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche; BGH, a. a. O., - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Insoweit liegt auch der behauptete Verfahrensmangel wegen unterbliebener Auseinandersetzung der Markenstelle mit den betreffenden Voreintragungen nicht vor (vgl. BGH a. a. O.).

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand kein Anlass. Eine grundsätzliche Rechtsfrage (vgl. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) steht nicht im Raum. Von grundsätzlicher Bedeutung wäre zwar die Frage, ob das Erfordernis einer strengen und vollständigen Prüfung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sich auf Prüfungsumfang und Prüfungsmaßstab bezieht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 118 f.). Darauf kommt es aber vorliegend nicht an, da der vorliegenden Anmeldung auch bei Anlegung eines großzügigen Maßstabs bei der Feststellung der Unterscheidungskraft jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Für das Vorliegen der weiteren Zulassungsgründe des § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist weder etwas ersichtlich noch von der Anmelderin etwas vorgetragen. Zur Frage der Bedeutung von Voreintragungen hat der Bundesgerichtshof zuletzt in der bereits genannten Sache im August 2011 entschieden (BGH, a. a. O., - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Neue Gesichtspunkte, die eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern, liegen nicht vor.

Hacker

Winter

Hartlieb

CI