



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 56/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 030 041.0

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Januar 2012 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Mai 2010 und vom 16. März 2011 werden insoweit aufgehoben, als dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt wurde.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wort-/Bildmarke 30 2009 030 041



hat die Markenstelle mit Beschlüssen vom 27. Mai 2010 und 16. März 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise zurückgewiesen, nämlich für

„Bekleidungsstücke und Sportbekleidung; Schuhwaren und Sportschuhe einschließlich Gürtel, Skistiefel, Kopfbedeckungen und Kopfbedeckungen für den Sport; Augenschirme, Schutzhelme und Schutzbrillen; Druckereierzeugnisse; Waren aus Leder, soweit in Klasse 18 enthalten, ausgenommen Kleinlederwaren; Waren aus Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten.“

Das ist damit begründet, in Bezug auf die versagten Waren handle es sich um einen beschreibenden Sachhinweis. Das Wort „carrera“ gehöre zum spanischen

Grundwortschatz und bedeute u. a. „Lauf, Rennen, Rennbahn, Karriere, Werdegang“.

Für die Schutzversagung reiche es aus, dass das Zeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen die versagten Waren beschreiben könne.

In Verbindung mit den versagten Waren entnähmen maßgebliche Teile der angesprochenen Kreise dem Begriff die Bedeutung „Rennbahn“ und „Rennen“. Damit würden die Bestimmung und der Einsatzort bzw. der Inhalt der genannten Waren beschrieben.

Das spanische Wort „Carrera“ sei in Deutschland aufgrund einer beliebten Spielzeug-Autorennbahn bereits Kindern ein Begriff. Jedenfalls der angesprochene Fachhandel verstehe den spanischen Begriff.

Auch die Grafik sei nicht dazu geeignet, dem angemeldeten Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Sie bestehe lediglich aus einfachen werbeüblichen Gestaltungselementen. Schriftart, die Herausstellung des ersten Buchstabens sowie die damit verbundene Unterstreichung des Wortes sein in der Werbung häufig und hätten lediglich die Bedeutung eines Hervorhebungsmittels. Eine charakteristische, zur Erfüllung der Herkunftsfiktion geeignete Gestaltung werde hierdurch nicht erreicht.

Darüber hinaus enthalte die angemeldete Bezeichnung für die versagten Waren eine Bestimmungsangabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das Zeichen weise nämlich insoweit auf die Art und den Verwendungszweck der Waren hin sowie darauf, dass diese für Rennen geeignet sein könnten bzw. Rennsport zum Gegenstand haben könnten.

Der Erinnerungsbeschluss wurde dem Anmelder am 21. März 2011 zugestellt; am 21. April 2011 hat er dagegen Beschwerde erhoben.

II.

1)

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg; einer Registrierung der Marke steht weder § 8 Abs. 2 Nr. 1 noch Nr. 2 MarkenG entgegen.

a)

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428).

Das spanische Wort „Carrera“ hat im Wesentlichen Bedeutungen wie „Laufen, Wettlauf, Rennen, Rennstrecke“. Es ist so nicht in die deutsche Sprache eingegangen; das inländische Publikum wird es nicht ohne weiteres verstehen. Soweit die Markenstelle darauf verweist, schon Kinder würden das Wort kennen, ist dies richtig, bezieht sich aber auf die markenmäßige Bezeichnung einer Spielzeug-Autorenbahn. Die richtige Übersetzung aus dem Spanischen ist damit nicht verbunden.

Hinzu kommt, dass sich das spanische Wort „carrera“ vor allem in Wendungen wie „bicicleta de carreras“ („Rennrad“) und „carrera di bicicletas“ („Radrennen“) findet. Von daher hat es zu den hier beanspruchten Waren einen allenfalls geringen Warenbezug.

Ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis kommt damit allenfalls im Zusammenhang mit Export und Import und somit nur in begrenztem Umfang in Betracht.

b)

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen

und sie von denjenigen anderer zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verbraucherkreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren abzustellen ist. Ausgehend hiervon besitzen Marken keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden.

Beides ist hier nicht gegeben, da das spanische Wort „carrera“ in Deutschland mit seiner Bedeutung „Rennen“ kaum bekannt ist und auch sonst kein gebräuchliches Wort ist, sondern allenfalls als Marke bekannt sein dürfte.

c)

Die Ausgestaltung des C führt aber zu einer schutzbegründenden Graphik. An den erforderlichen bildlichen „Überschuss“, auf den der Schutz der eingetragenen Marke beschränkt werden kann, sind hier geringe Anforderungen zu stellen, da wenn überhaupt - nur von wenigen erfasst wird (BGH GRUR 1991, 136, 137 NEW MAN; GRUR 1998, 394, 396 - Motorrad Active Line; GRUR 1997, 634 - Turbo II; BPatGE 33, 167 - Kamill; 33, 62 - Flamingo; BPatG Mitt. 1993, 367 - Extreme Sport GmbH; Mitt. 1996, 215 - MOD'elle; Mitt. 1998, 272 - Koch; GRUR 2005, 805 Immo-Börse; GRUR 2002, 889 - Fantastic).

Auch der nicht unterscheidungskräftige Charakter der Angabe ist allenfalls gering. Die Ausgestaltung muss aber nur den konkreten Grad an Schutzfähigkeit aufheben.

Das angemeldete Zeichen weist mit dem geschwungenen C am Wortanfang, das die restlichen Buchstaben unterstreicht und das erste a umrahmt, sowie der Schriftart der beiden a graphische Elemente mit charakteristischen Merkmalen auf. Es bewirkt somit eine kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamtein-

drucks der Marke (EuGH GRUR 2006, 229 Tz. 73, 74 - BioID, die ausreicht, Unterscheidungskraft zu erzeugen und ein Freihaltungsbedürfnis zu überwinden.

2)

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, da die Markenstelle die Auswirkungen der Graphik im Zusammenspiel mit einem Verständnis einer beschreibenden Bedeutung von „carrera“ nicht willkürlich beurteilt hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr