



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 36/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 060 949.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Dr. Hoppe als Vorsitzende, die Richterin Kirschneck und den Richter Kätker am 29. Oktober 2013

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 vom 8. Februar 2011 und vom 28. Juni 2012 aufgehoben, soweit darin die Anmeldung für die noch verfahrensgegenständlichen Waren, nämlich:

„Uhren und Zeitmessinstrumente, Spielzeug, ausgenommen Spielzeugtiere“

zurückgewiesen wurde.

## **Gründe**

### **I.**

Am 18. Oktober 2010 hat die Anmelderin die Wortmarke

### **Gatto Nero**

angemeldet für

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenma-

schinen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware;  
Feuerlöschgeräte;

Klasse 14:

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;  
Christbaumschmuck.

Mit Beschluss vom 8. Februar 2011 hat die Markenstelle für Klasse 28 die Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen für folgende Waren:

„aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente; Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck“.

Die hiergegen mit Schriftsatz vom 4. November 2011 eingelegte Erinnerung hat die Erinnerungsprüferin mit Beschluss vom 28. Juni 2012 zurückgewiesen. Sie ist der Ansicht, dass dem Zeichen Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstünden. Die begehrte italienische Wortfolge bedeute „schwarze Katze“ und sei geeignet Art, Beschaffenheit und Bestimmung bzw. Inhalt der begehrten Waren zu beschreiben. Die Bedeutung werde vom angesprochenen inländischen Verkehr, zu dem auch die am zwischenstaatlichen Handel beteiligten Fachverkehrskreise gehörten, verstanden. Als beschreibende Angabe fehle dem begehrten Zeichen auch jegliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihr Verzeichnis mit Schriftsatz vom 19. September 2013 und vom 23. Oktober 2013 im Hinblick auf

die Klassen 14 und 28 dahingehend beschränkt hat, dass gestrichen wird: in Klasse 14: „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten“ sowie in Klasse 28 „Spiele“. In Klasse 28 wird zudem die Ware „Spielzeug“ beschränkt auf: „Spielzeug ausgenommen Spielzeugtiere“.

Mit ihrer Beschwerde begehrt die Anmelderin die Eintragung der angemeldeten Marke für die in dem eingeschränkten Verzeichnis begehrten Waren. Sie ist der Ansicht, dass der Eintragung keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstünden.

Sie beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit darin die Zurückweisung der Anmeldung für die noch verfahrensgegenständlichen Waren erfolgt ist.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der noch verfahrensgegenständlichen Waren nach der zulässigen Beschränkung des Verzeichnisses (§ 39 Abs. 1 MarkenG) keine Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG entgegen.

### 1.

Das begehrte Zeichen setzt sich zusammen aus den italienischen Begriffen „Gatto“ und „Nero“ und bezeichnet damit eine „schwarze Katze“ (vgl. Pons - Das Online Wörterbuch).

Dem beanspruchten Zeichen steht kein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wären von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline).

Die hier beanspruchte Wortkombination ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs hinreichend unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird ihr im Hinblick auf die noch beanspruchten Waren den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können. Der begehrten Wortfolge kann für die beanspruchten Waren kein verständlicher, im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und es handelt sich auch sonst nicht um eine gebräuchliche Wortfolge, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden würde, so dass es keinen tatsächlichen Anhalt dafür gibt, dass der Marke die vorerwähnte Unterscheidungs-

eignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 25) - Kinder II; BGH GRUR 2001, 1042 (1042) - REICH UND SCHÖN). Bei der beanspruchten Wortfolge handelt es sich nicht um eine übliche Wortfolge der Alltagssprache und sie wird auch nicht in Zusammenhang mit den nach Beschränkung des Verzeichnisses noch beanspruchten Waren benutzt.

Der Verkehr wird dem Zeichen im Hinblick auf die noch verfahrensgegenständlichen Waren auch keinen verständlichen, im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt beimessen. Bei fremdsprachigen Zeichen ist das Verständnis des inländischen Verkehrs maßgeblich (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 32, 26) - Matratzen Concord-Hukla), denn der EuGH hat in der Entscheidung „Matratzen Concord-Hukla“ im Rahmen seiner Kompetenz zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. b, c MarkenRL entschieden, dass ein Eintragungshindernis nur dann vorliegt, wenn die beteiligten Verkehrskreise in dem Mitgliedsstaat, in dem die Eintragung beantragt wird, im Stande sind, die beschreibende Bedeutung des Wortes zu erkennen (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 32, 26) - Matratzen Concord-Hukla). Zu dem hier angesprochenen Verkehr zählen sowohl Fachverkehrskreise als auch Endverbraucher. Selbst wenn Teile des angesprochenen Verkehrs die Bedeutung der italienischen Wortfolge „gatto nero“ („schwarze Katze“) erkennen sollten, weil es sich um Grundbegriffe der italienischen Sprache handelt (vgl. BPatG 25 W (pat) 556/11 - Nero), wäre diese aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs unterscheidungskräftig im Hinblick auf die noch verfahrensgegenständlichen Waren. Der angesprochene Verkehr wird das Zeichen nämlich nicht als Hinweis auf Merkmale der begehrten Waren verstehen, weil die Waren „Uhren und Zeitmessinstrumente“ üblicherweise nicht in der Form und Farbe einer Katze angeboten werden. Zwar ist - wie die Internetrecherche belegt - nicht ausgeschlossen, dass es auch Uhren oder Zeitmessinstrumente in Form bzw. Farbe einer Katze gibt, eine solche Form erscheint indes so außergewöhnlich, dass der Verkehr nicht geneigt sein wird darin eine Produktbeschreibung zu erkennen. Auch im Hinblick auf die Ware „Spielzeug, ausgenommen Spielzeugtiere“ wird der Verkehr

nach der Ausnahme von „Spielzeugtieren“ das Zeichen nicht als beschreibenden Hinweis für „Spielzeug“ verstehen, zumal „Spiele“ aus dem Verzeichnis gestrichen wurden.

2.

Dem beanspruchten Zeichen steht für die noch verfahrensgegenständlichen Waren auch nicht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur vor, wenn das Zeichen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug zu den angemeldeten Produkten aufweist, der es dem angesprochenen Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder eins ihrer Merkmale zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 (Nr. 29) - PRANAHAUS; EuGH GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 26, 27) - Patentconsult; EuGH GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 50) - 1000; EuG T-328/11 (Nr. 16) - EcoPerfect (PAVIS)). Die Wahl des Begriffs „Merkmal“ zeigt, dass ein beschreibendes Zeichen nur vorliegt, wenn eine leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, bezeichnet wird (EuGH GRUR 2011, 1035 (Nr. 50) - Zahl 1000). Die Eintragung eines Zeichens kann daher nur dann verweigert werden, wenn vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines Produktmerkmals erkannt werden wird (EuGH GRUR 2011, 1035 (Nr. 50) - Zahl 1000).

Wie bereits dargelegt werden die noch verfahrensgegenständlichen Waren indes üblicherweise nicht in Form und Farbe einer schwarzen Katze hergestellt. Es ist daher vernünftigerweise nicht davon auszugehen, dass der Verkehr das Zeichen als Hinweis auf ein Merkmal der genannten Waren verstehen wird.

Dr. Hoppe

Kirschneck

Kätker

Cl