



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 47/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 073 226.1

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 9, vom 14. Juni 2011 und vom 10. Juli 2012 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Selecta

ist am 14. Dezember 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren der

Klasse 9: „Brillen, Brillengestelle und deren Einzelteile, Brillenfassungen und deren Einzelteile, Brillengläser, Sonnenbrillen, Sport- und Skibrillen, Brillenetuis“

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 14. Juni 2011 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes wegen eines Freihaltebedürfnisses und auch wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, **Selecta** sei als beschreibende Beschaffenheits- bzw. Qualitätsangabe geeignet und werde daher von den beteiligten Verkehrskreisen, insbesondere von den Konkurrenzbetrieben, zum freien Gebrauch benötigt, wie die mit Beanstandungsbescheid vom

1. März 2011 übersandten Recherchebelege zeigten. **Selecta** sei ein Adjektiv des spanischen Grundwortschatzes und bedeute „erlesen“ oder „ausgewählt“. Die beanspruchten Waren könnten aufgrund ihrer Qualität, Beschaffenheit, Bestimmung, „Häufigkeit“, ihres Herstellungsverfahrens oder des vorgesehenen Kundenkreises mit „auserlesen“ oder „ausgewählt“ bezeichnet werden. Diese Adjektive würden zur Beschreibung von Waren verwendet werden, die aus einer größeren Angebotspalette oder aus einer Vielzahl von gleichen oder gleichartigen Waren ausgewählt worden seien oder ausgewählt worden sein könnten. Handel und Werbung bedienten sich zur Beschreibung von Waren und Dienstleistungen immer häufiger einer fremdsprachigen Ausdrucksweise. Insofern komme es hier nicht so sehr auf die Auffassung und Sprachkenntnisse des kaufenden breiten Publikums, sondern vornehmlich auf die Konkurrenzbetriebe an. Da Spanisch zu den Welthandels-sprachen gehöre, sei von einem berechtigten Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit von **Selecta** auszugehen. Die an Ein- und Ausfuhr interessierten deutschen Verkehrskreise müssten ungehindert von Verbotungsrechten Dritter in der Lage sein, warenbeschreibende Texte in der Welthandels-sprache Spanisch auf Warenverpackungen und in der Werbung zu verwenden. Vor dem Hintergrund, dass am Warenverkehr mit Spanien beteiligte inländische Handelsunternehmen ihre für den Export in diese Länder bestimmten Waren vor dem Versand (noch im Inland) mit den erforderlichen fremdsprachigen Sachangaben versehen würden oder Waren von dort mit Originalbeschriftung nach Deutschland einführen, könne **Selecta** im - inländischen - Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der mit der Anmeldung beanspruchten Waren dienen. Das Anmeldezeichen werde wegen dieses beschreibenden Gehalts auch nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb verstanden und sei deshalb auch nicht unterscheidungskräftig.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle durch Beschluss vom 10. Juli 2012 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ergänzend ausgeführt, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setze nicht voraus, dass sich die beschreibende Verwendung der als Marke angemeldeten Angabe im Verkehr bereits nachweisen lasse. Gerade im Brillensektor spiele die Qualität der Waren

eine entscheidende Rolle, da sie das äußere Erscheinungsbild des sie Tragenden für jedermann deutlich erkennbar beeinflussten. Daher seien viele Verbraucher bereit, hochpreisige und damit erlesene, ausgewählte Waren zu erwerben. **Selecta** sei mithin geeignet, wesentliche Merkmale der beanspruchten Waren unmittelbar zu beschreiben. Dieser sachbezogene Bedeutungsgehalt erschließe sich den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres; selbst dann, wenn ihnen die spanische Sprache nicht geläufig sei. Denn wegen der in der deutschen Sprache gebräuchlichen, orthographisch und sinnverwandten Fremdworte „Selektion“ (= „Auswahl“, „Auslese“) oder „selektieren“ (= „auslesen“, „auswählen“) sei davon auszugehen, dass das einfache spanische Wort „selecta“ in seiner dargelegten warenbeschreibenden Bedeutung überwiegend verstanden werde. Jedenfalls erschließe sich der rein sachbezogene Aussagegehalt von **Selecta** für den ohnehin sprachkundigen Handel.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung hat er ausgeführt, die Annahme, die beteiligten Verkehrskreise hielten **Selecta** für Brillen für beschreibend, sei theoretisch und konstruiert. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass beispielsweise ein Endverbraucher, der in Deutschland in einem Fachgeschäft eine Brille kaufe, **Selecta** als spanisches Wort auffasse, übersetze und die Brille dann als „ausgewählt“ ansehe. Es könnten auch nicht alle Worte aus dem Englischen, Französischen, Italienischen, Spanischen und Portugiesischen automatisch als bei den angesprochenen Verkehrskreisen in ihrem Bedeutungsgehalt bekannt vorausgesetzt werden, nur weil sie einer Welthandels-sprache angehörten. Es sei auch unüblich, Waren der beanspruchten Art mit dem Adjektiv **Selecta** zu beschreiben, um auf eine erlesene oder ausgewählte Qualität hinzuweisen. Gleiches gelte für die Adjektive „erlesen“ oder „ausgewählt“ im Im- oder Exportbereich.

Einen bestimmten Sachantrag hat er nicht gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Es lässt sich weder ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG feststellen, noch kann dem Anmeldezeichen jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

1. Zunächst ist das Anmeldezeichen **Selecta** nicht Freihaltebedürftig.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 8 Rn. 265). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 30, 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674, Rn. 56 - Postkantoor). Hierbei schließt § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG alle Beschaffenheitsangaben vom Schutz aus und betrifft nicht nur solche, die wichtige Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beschreiben (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 323).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren bzw. durchschnittlichen Auftraggebers der Dienstleistungen als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann, und z. B. für die Beurteilung des beschreibenden Charakters fremdsprachiger Zeichen nicht notwendig die teilweise sehr beschränkten Fremdsprachen- und Branchenkenntnisse der inländischen Durchschnittsverbraucher entscheidungserheblich sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 100; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435).

Maßgeblich ist in erster Linie der objektiv beschreibende Charakter des betreffenden Zeichens. Dabei kommt es auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren bzw. Dienstleistungen an, jedoch ist auch das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftig beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 35 - Chiemsee; GRUR 2004, 674, Rn. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung des Zeichens für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Rn. 98 - Postkantoor).

Nach diesen Grundsätzen handelt es sich bei **Selecta** nicht um eine vom markenrechtlichen Schutz ausgeschlossene beschreibende Angabe.

Selecta kann sowohl der spanischen als auch der portugiesischen Sprache zugeordnet werden. Im Spanischen ist „selecta“ die weibliche Adjektivform von „selecto“ mit der Bedeutung „ausgewählt“ oder „erwählt“ (Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch, S. 635). Auch in der portugiesischen Sprache ist „selecta“ die weibliche Form des Adjektivs „selecto“ mit der Bedeutung „ausgewählt“ oder „auserlesen“ (Langenscheidt Taschenwörterbuch Portugiesisch, 2001, S. 561). Von einem portugiesischen Begriff ist die 1. Beschwerdekammer des HABM in der Entscheidung vom 27. Juni 2013 zur parallelen Gemeinschaftsmarkenanmeldung EM 10939601 (R 1966/12-1 - Selecta) ausgegangen.

Selecta könnte also mit „die Ausgewählte“, „die Erwählte“ oder „die Auserlesene“ übersetzt werden.

Da beide Sprachen zu den Welthandelssprachen gehören, kann zwar von einer grundsätzlichen Eignung spanischer oder portugiesischer Begriffe zur Beschreibung von Waren im Inland ausgegangen werden (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 401). Jedenfalls die am Ex- und Import von Waren Beteiligten benötigen insofern beschreibende Begriffe (vgl. BPatG 30 W (pat) 44/11 - PILLOLA; 32 W (pat) 80/07 - puro; 24 W (pat) 28/06 - Rapido).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist **Selecta** in Alleinstellung aber weder in der spanischen noch in der portugiesischen Sprache als Beschaffenheits- oder Qualitätsangabe gebräuchlich. Ausgehend von einem spanischen Begriff hat die 3. Beschwerdekammer des HABM in einer Entscheidung vom 11. Februar 1999 (R 104/98-3, GRUR Int. 1999, 758 - selecta) festgestellt, dass das Adjektiv in Alleinstellung „eher ungebräuchlich“ und vielmehr nur in Kombination mit einem Substantiv (z. B. „fruta selecta“ = „ausgewählte Früchte“, „obras selectas“ = „ausgewählte Werke“ oder „música selecta“ = „ausgewählte Musik“) oder in Begriffskombinationen (z. B. „lo más selecto“ = „das Beste“, „das Erlesenste“, „die Elite“) verwendet werde. Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit dieser Feststellung sind nicht ersichtlich.

Selecta bedeutet auch nicht „erlesene Brille“ und passt schon grammatikalisch nicht zu diesem Bezugswort. „Brille“ wird auf Spanisch durch die Worte „anteojos“ (männliche Pluralform), „gafas“ (weibliche Pluralform) oder „lentes“ (weibliche oder männliche Pluralform) und auf Portugiesisch durch „oculos“ (männliche Pluralform) ausgedrückt, so dass ein Adjektiv in der weiblichen Singularform, wie „selecta“, auch in Zusammenschau mit den beanspruchten Waren nicht geeignet ist, einen (gedachten) Bezug zu „Brillen“ herzustellen. Jedenfalls im nationalen Recht wäre es wegen des Verbots einer analysierenden Betrachtungsweise (vgl. BGH GRUR 2012, 270, 271 Rn. 12 - Link economy) auch unzulässig, von einer beschreibenden Bedeutung von **Selecta** deshalb auszugehen, weil sich „selecta“ vermutlich/wahrscheinlich auf - das nicht geschriebene Wort - „Qualität“ (auf Portugiesisch: „a qualidade selecta“) beziehen könnte und insoweit mit seiner femininen Form auch grammatikalisch korrekt gebildet wäre (so aber die 1. Beschwerdekammer HABM R 1966/12-1 - Selecta, abstellend auf portugiesische Verkehrskreise). Konkrete Anhaltspunkte für die Annahme, „selecta“ sei in Portugal die übliche Kurzfassung für den Ausdruck „a qualidade selecta“, gibt es nicht.

Demnach sind weder die importierenden noch die exportierenden Fachverkehrskreise bei der Vermarktung der beanspruchten Waren der Klasse 9 „Brillen, Brillengestelle und deren Einzelteile, Brillenfassungen und deren Einzelteile, Brillengläser, Sonnenbrillen, Sport- und Skibrillen, Brillenetuis“ auf die Verwendung der weiblichen Einzahlform des spanischen bzw. portugiesischen Adjektivs „selecto“ angewiesen. Es ist auch nicht ersichtlich, dass das künftig der Fall sein könnte.

Erst Recht gilt dies für die Fachverkehrskreise, die die beanspruchten Waren nur in Deutschland kennzeichnen und vermarkten, so dass offenbleiben kann, ob spanische oder portugiesische Worte vom ganz überwiegenden Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise überhaupt verstanden werden (vgl. BPatG 30 W (pat) 27/11 - Remedian).

Zwar kennt die deutsche Werbesprache die Verwendung „fremdsprachigen Wortmaterials“, welches in der konkreten Form in der jeweiligen Fremdsprache nicht nachweisbar ist, vom inländischen Publikum aber gleichwohl als beschreibender Hinweis verstanden wird, die sog. „Scheinentlehnung“ (z. B. „Wellness“ oder „Handy“, Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 132 unter Hinweis auf BGH GRUR 1999, 238, Rn. 24 - Tour de culture). Belastbare Anhaltspunkte für ein insoweit bestehendes inländisches Sprachverständnis von **Selecta** als Beschaffenheits- oder Qualitätsangabe bestehen jedoch nicht. Die dem Beanstandungsbescheid der Markenstelle vom 1. März 2011 beigefügten Belege sind insoweit nicht aussagekräftig, denn sie zeigen ausnahmslos eine marken- bzw. firmenmäßige Verwendung von **Selecta** („Selecta Spielzeug“, „Selecta Deutschland GmbH“ und „Selecta Matratzen“).

Vor diesem Hintergrund kann entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht davon ausgegangen werden, dass das Anmeldezeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren eine sprachüblich gebildete Qualitätsangabe im Sinn eines Hinweises auf „exklusive, auserlesene oder ausgesuchte Waren“ ist.

2. Dem Anmeldezeichen kann deshalb auch nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Entgegen der Darlegung des Anmelders werden in Deutschland Brillen zwar durchaus mit dem Prädikat „erlesen“ beworben: z. B. von Optik Schütt aus Ludwigsburg (www.optik-schuett.de) oder von Augenoptik Pitz aus Dudweiler (www.augenoptik-pitz.de). Als Wertversprechen für eine vom Anbieter getroffene Vorauswahl ist das Substantiv „Ausgewähltes“ auch ein klassisches Werbeschlagwort (vgl. Wörterbuch der Werbesprache, 1. Aufl. 1991, S. 23). Hier ist jedoch nicht zu erwarten, dass **Selecta** von der maßgeblichen Mehrheit der angesprochenen inländischen Verkehrskreise (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 124) in diesem Sinn erfasst werden wird. Das wäre nämlich das Ergebnis einer analysierenden Betrachtungsweise: Zunächst müsste **Selecta** überhaupt dem

spanischen oder portugiesischen Sprachkreis zugerechnet und dann weitergehend der Bedeutungsgehalt „die Erlesene“ oder „die Ausgewählte“ erfasst werden, um daraus möglicherweise die Schlussfolgerung abzuleiten, dass es sich bei der Kennzeichnung um eine beschreibende Angabe oder produktbezogene Werbeaussage handeln könnte. Eine solche Betrachtungsweise ist dem Verkehr fremd. **Selecta** weckt allenfalls Assoziationen an das deutsche Wort „Selektion“ (im Sinn einer „Auslese“ oder „Auswahl“) oder das englische Adjektiv „select“ („ausgewählt“ oder „exklusiv“) und damit lediglich diffuse warenbezogene Vorstellungen.

Dies genügt indessen nicht, dem Zeichen jede Unterscheidungskraft abzusprechen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Jacobi

CI