



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 25/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke 901 995

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 12 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2009 und 4. März 2013 aufgehoben, soweit der IR-Marke der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert wurde.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für ihre am 6. Oktober 2006 international registrierte Marke 901 995

CityVal

(Ursprungsland Frankreich mit Priorität vom 12. April 2006) für folgende Waren und Dienstleistungen (beschwerdegegenständliche in Fettdruck) nach:

Klasse 12: **Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; chacun pouvant avoir un moyen d'autoguidage sans chauffeur, en particulier en tant que transport urbain de passagers et/ou de marchandises;**

Klasse 39: **Transports ferroviaires.**

Die Markenstelle für Klasse 12 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke mit Erstbeschluss vom

11. Dezember 2009 den Schutz im Inland wegen eines Freihaltebedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft vollständig verweigert.

Auf die Erinnerung der Beschwerdeführerin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 4. März 2013 den Erstbeschluss vom 11. Dezember 2009 aufgehoben, soweit der Marke der Schutz für die Waren "apparatus for locomotion by air or water; each may have an automatic steering system without driver, particularly as urban transport for passengers and/or goods" verweigert worden ist. Im Übrigen hat sie die Erinnerung zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei der Wortzusammensetzung handele es sich um eine beschreibende Angabe. Der angesprochene Verkehr werde verstehen, dass es sich bei den gekennzeichneten Waren um solche Waren handele, die mit einem fahrerlosen, leichten Zugtyp für den städtischen Verkehr zu tun hätten. Die Marke sei sprachüblich aus dem in die deutsche Sprache eingegangenen Begriff „City“ für den innerstädtischen Bereich und „Val“ als Abkürzung für „vehicule automatique léger“, einen fahrerlosen leichten Zugtyp, zusammengesetzt und werde daher unmittelbar als ein bestimmtes Verkehrsmittel für den innerstädtischen Bereich verstanden. Der Begriff sei ohne weiteres verständlich und glatt beschreibend. Da der Verkehr immer von der für ihn naheliegenden Bedeutung ausgehe, sei ihm im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen bewusst, dass mit „Val“ ein bestimmter Zugtyp gemeint sei und kein Zusammenhang z. B. mit einem Tal bestehe. Auf die Frage, wer einen bestimmten Zugtyp erfunden habe, komme es nicht an, wenn der Begriff sich wie der vorliegende zu einer Gattungsbezeichnung für eine bestimmte Art von Transportmitteln entwickelt habe. Dass die vergleichbare Wortfolge „Val-Züge“ bereits als Fachbegriff in diesem Sinn verwendet werde, ergebe sich aus der Internetrecherche des Amtes. Die Grafik des Zeichens in Form einer bestimmten Schriftart sei nicht geeignet, der Schutz suchenden Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 12 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2009 und 4. März 2013 aufzuheben, soweit der IR-Marke der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert wurde.

Sie trägt vor, das Schutz suchende Zeichen sei nicht in sprachüblicher Weise gebildet, da es sich um eine ungewöhnliche Kombination des englischen Begriffs „City“ mit einer französischen Abkürzung handele. Zudem sei die Buchstabenfolge „Val“ keine allgemein verständliche Abkürzung. Es handele sich dabei weder um eine offizielle deutsche noch um eine offizielle französische Abkürzung. Das Verständnis der von der Markenstelle unterstellten Wortfolge „véhicule automatique léger“ setze zudem eine überdurchschnittliche Kenntnis der französischen Sprache voraus. Die von der Markenstelle als Nachweis für die Verwendung der Buchstabenfolge „VAL“ als Fachausdruck vorgelegten Recherchebelege stünden allesamt im Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin als Entwicklerin der entsprechenden Metrosysteme. Die in Lille, in Toulouse und in Rennes verkehrenden VAL-Züge seien ausschließlich von der Markeninhaberin gelieferte Züge. Die Marke „VAL“ sei für die Beschwerdeführerin in Deutschland unter der Registernummer 512651 geschützt. In Frankreich sei die Schutz suchende Marke ohne Geltendmachung von Eintragungshindernissen registriert worden, sodass nach der Telle-Quelle-Klausel in Deutschland keine strengeren Anforderungen bei der Prüfung der Eintragungshindernisse gestellt werden dürften als dort.

II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Dem Schutz der IR-Marke 901 995 stehen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine absoluten Schutzhindernisse gemäß §§ 107, 113, 124, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, Art. 9^{sexies} Abs. 1 a), Art. 5 Abs. 1 PMMA, i. V. m. Art. 6^{quinquies} Abschnitt B Nr. 2 PVÜ entgegen. Insbesondere kann der IR-Marke weder jede Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6^{quinquies} Abschnitt B Nr. 2, 1. Alt. PVÜ abgesprochen werden, noch besteht ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 6^{quinquies} Abschnitt B Nr. 2, 2. Alt. PVÜ.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7

- Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1143, 1144 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23

- TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006). Dem Zeitpunkt der Anmeldung entspricht bei Prüfung der inländischen Schutzerstreckung international registrierter Marken der Zeitpunkt der Registrierung gemäß Art. 3 Abs. 4, Art. 4 Abs. 1 lit. a) PMMA. Denn dies ist der dem Anmeldetag entsprechende maßgebliche Zeitpunkt für den Beginn der Schutzerstreckung im Inland, wie sich aus §§ 124, 112 Abs. 1 MarkenG ergibt. Danach hat die internationale Registrierung einer Marke, deren Schutz nach Artikel 3^{ter} des Madrider Markenabkommens bzw. nach Artikel 3^{ter} des Protokolls zum Madrider Abkommen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, dieselbe Wirkung, wie wenn die Marke am Tag der internationalen Registrierung zur Eintragung in das vom Patentamt geführte Register angemeldet und eingetragen worden wäre.

2. Ausgehend von diesen Maßstäben verfügt das vorliegende Zeichen

CityVal

über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Es setzt sich – durch die Binnengroßschreibung unmittelbar erkennbar – aus dem englischen Begriff „City“ und der Buchstabenfolge „Val“ zusammen. Während der Begriff „City“ sich auch in der deutschen Sprache zur Bezeichnung des Geschäftsviertels bzw. der Innenstadt einer Großstadt eingebürgert hat, hat „Val“ in der deutschen Sprache keine Bedeutung. Als Abkürzung steht es im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch für Valenz, Valorisierung, Valuta (Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Auflage, Mannheim, Zürich 2011) und die Programmiersprache Visual Basic. Die Buchstabenfolge „Val“ ist in dem Einwortzeichen „CityVal“ zudem nach allgemeinem Sprachverständnis nicht unmittelbar als Abkürzung erkennbar. Der Durchschnittsverbraucher wird die Buchstabenfolge weder als Abkürzung noch als französischen Begriff mit der deutschen Bedeutung „Tal“ erkennen, da Kenntnisse der französischen Sprache im Inland nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden können. Zudem ergibt die Wortkombination „City Tal“ keinerlei Sinn, sodass die Wortschöpfung nach allgemeinem Sprachverständnis als inhaltsloses Fantasiewort erscheint.

3. Für den Durchschnittsverbraucher, an den sich die in Klasse 39 beanspruchten Transportdienstleistungen (Transports ferroviaires) richten, stellt die Schutzsuchende Marke deshalb einen bloßen Fantasiebegriff ohne Sachzusammenhang zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen dar, sodass ihrer Schutzerstreckung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht entgegensteht.

4. Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 12 „Véhicules; appareils de locomotion par terre; chacun pouvant avoir un moyen d'autoguidage sans chauffeur, en particulier en tant que transport urbain de passagers et/ou de marchandises“ (*Fahrzeuge; Maschinen zur Fortbewegung an Land; von denen jedes eine Vorrichtung zur fahrerlosen Selbststeuerung haben kann, insbesondere für den städtischen Transport von Personen und/oder Gütern*) bestehen die für die Prüfung der Unterscheidungskraft maßgeblichen angesprochenen Verkehrskreise allerdings überwiegend aus einer eng beschränkten Zahl von Fachleuten für den öffentlichen Nahverkehr, die derartige Fortbewegungsmittel zur Verwendung in Städten und städtisch geprägten Regionen erwerben. Bei diesem Verkehrskreis kann man detaillierte Kenntnisse über das begrenzte Angebot der geeigneten Verkehrsmittel voraussetzen. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, wird die Buchstabenfolge „VAL“ oder „Val“ als Bezeichnung für ein fahrerloses spurgebundenes Nahverkehrssystem, bzw. die darauf eingesetzten Züge verwendet, das seit den 80er Jahren in mehreren französischen Städten eingerichtet wurde. „VAL“ war ursprünglich die Abkürzung für „Villeneuve d'Asq à Lille“, der Buchstabenfolge wird aber bereits seit 1982 die Bedeutung „Véhicule Automatique Léger“ oder „leichtes automatisches Fahrzeug“ beigemessen (New Scientist, 3. Juni 1982: The most advanced metro in the world). Das VAL-System wurde erstmals 1983 in der französischen Stadt Lille in Betrieb genommen und wird heute auch in Toulouse (seit 1993), in Rennes (seit 2002) sowie in mehreren außereuropäischen Städten betrieben. Entwickelt wurde das System von der französischen Unternehmensgruppe M..., 1996 wurde der betreffende Geschäfts-

bereich „Transportsysteme“ zu einem Joint Venture unter Beteiligung der Beschwerdeführerin, die ihn 2001 vollständig übernahm und seither betreibt.

Die Recherchen des Senats haben die Auffassung der Markenstelle, der Begriff „VAL“ habe sich bereits vor der Anmeldung des Zeichens zu einer Sachangabe dahingehend entwickelt, dass es sich bei den beanspruchten Waren um leichte automatische Schienenfahrzeuge handele, nicht bestätigt. Zwar finden sich bereits in den 80er Jahren Berichte über das VAL-System in Lille und in der Folgezeit auch in anderen französischen Städten. In den Berichten wird gelegentlich auch auf die Bedeutung der Buchstabenfolge als Abkürzung hingewiesen und das Verkehrssystem als fahrerloses gummibereiftes Schienensystem beschrieben. Alle Verwendungsnachweise beziehen sich jedoch auf eine namensmäßige Verwendung der Buchstabenfolge als Typenbezeichnung für die in den jeweiligen französischen Städten betriebenen Verkehrsmittel der Beschwerdeführerin bzw. ihrer Vorgängerin. Ihre Verwendung auch als Abkürzung für vergleichbare fahrerlose leichte Schienenfahrzeuge anderer Hersteller und damit als herstellerunabhängiger Sachbegriff ist nicht nachweisbar. Entsprechend ist die Buchstabenfolge „VAL“ in Alleinstellung für die Beschwerdeführerin in Deutschland auch bereits seit 1987 als international registrierte Marke unter der Registernummer IR 512651 mit Ursprungseintragung in Frankreich für die beschwerdegegenständlichen Waren geschützt.

Deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, dass selbst die angesprochenen Fachkreise die Buchstabenfolge „Val“ – im maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung – in der Schutz suchenden Marke ausschließlich als gebräuchliche Abkürzung eines Sachhinweises auf die Bauweise der beschwerdegegenständlichen Waren und damit als beschreibende Angabe verstanden haben. Der Begriff „Val“ und damit auch der Gesamtbegriff „CityVal“ wurden und werden entweder als Fantasiebegriff wahrgenommen oder als Namensangabe für das Zugsystem eines bestimmten Herstellers verstanden. Die Eignung als betrieblicher

Herkunftshinweis kann der Schutz suchenden Marke deshalb auch für diese Waren nicht abgesprochen werden.

5. Mangels ihrer Eignung, ein Merkmal der beanspruchten Waren zu beschreiben, besteht auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Beschwerde war deshalb stattzugeben.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Fa