



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 573/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 067 654.0

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Motley Bees

ist am 21. November 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren angemeldet worden:

Klasse 14: Ohrstecker;

Klasse 20: Regale aus Holz [Möbel];

Klasse 26: Anstecker [Buttons].

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 14, hat – nach vorangegangener Beanstandung vom 30. Januar 2015 – die Anmeldung mit Beschluss vom 4. April 2017 für die nachfolgenden Waren zurückgewiesen:

Klasse 14: Ohrstecker;

Klasse 26: Anstecker [Buttons].

Zur Begründung hat es aufgeführt, dem Anmeldezeichen fehle im Umfang der Zurückweisung die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es sei aus den beiden englischen Wörtern „Motley“ und „Bees“ mit den Bedeutungen „(kunter)bunt“ bzw. „Bienen“ gebildet und werde damit in seiner Gesamtheit vom inländischen Verkehr im Sinne von „kunterbunte Bienen“ verstanden. Dementsprechend sei es geeignet, die Beschaffenheit der verfahrensgegenständlichen Waren „Ohrstecker“ und „Anstecker [Buttons]“ zu beschreiben. Diese könnten ein Bienen-Design, -Motiv oder -Dekor aufweisen, mit bunten Bienen versehen bzw. als bunte Bienen ausgestaltet sein. Entsprechende Gegenstände seien ausweislich der Rechercheergebnisse bereits vielfach auf dem Markt erhältlich,. Da sich die Kombination der Wortelemente „Motley“ und „Bees“ in ihrer Summenwirkung erschöpfe und nicht über die Zusammenfügung der beschreibenden Einzelelemente hinausgehe, fehle dem Anmeldezeichen für die Waren „Ohrstecker“ und „Anstecker [Buttons]“ die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis. Ob der Eintragung darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne im Ergebnis dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 9. Mai 2017, mit der sie sinngemäß beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. April 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist, und
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Sie führt aus, entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes verfüge das Anmeldezeichen über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Anders könne es sich allenfalls hinsichtlich der Waren „Bienen“ in Klasse 31 verhalten, die vorliegend aber gerade nicht beansprucht werde. Die Art und Beschaffenheit der von der Zurückweisung umfassten Waren „Schmuck“ und „Anstecker“ würden nicht durch das Anmeldezeichen benannt, da für sie Bienen nicht charakteristisch seien. Allein der Umstand, dass Schmuck eine Bienenform aufweisen könne, führe nicht dazu, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um eine beschreibende Angabe handele. Auch lägen die Voraussetzungen eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei aufgrund der überlangen Verfahrensdauer gerechtfertigt. Trotz wiederholter Anfragen habe es fast zwei Jahre gedauert, bis der Zurückweisungsbeschluss erlassen worden sei. Vor dem Hintergrund einer fehlenden Möglichkeit der Verfahrensbeschleunigung habe sich für die Anmelderin eine unhaltbare Situation der Rechtsunsicherheit ergeben, da sie das Anmeldezeichen im geschäftlichen Verkehr bereits intensiv nutze. Hierauf basierend erscheine die Rückzahlung der Beschwerdegebühr geboten.

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2018 hat die Anmelderin das Warenverzeichnis hilfsweise wie folgt eingeschränkt:

Klasse 14: Ohrstecker, nicht in Insektenform oder mit Insektenmotiven;

Klasse 20: Regale aus Holz [Möbel], nicht mit Insektenmotiven;

Klasse 26: Anstecker [Buttons], nicht in Insektenform oder mit Insektenmotiven.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Das Anmeldezeichen stellt eine unmittelbar beschreibende freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ihrem Beschluss vom 4. April 2017 die teilweise Zurückweisung der Anmeldung zwar mit dem Fehlen der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründet und das Vorliegen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingestellt sein lassen. Allerdings sieht sich der Senat dadurch nicht gehindert, die Zurückweisung der Beschwerde auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu stützen. Gemäß § 73 Abs. 1 MarkenG besteht in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht keine Bindung an die Begründung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle oder an das Vorbringen der Beschwerdeführerin (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 70, Rdnr. 2; zum Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: BPatG MarkenR 2013, 165, Rdnr. 46 - grill meister, unbeanstandet durch BGH GRUR 2014, 376 - grill meister). Der zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebotene Hinweis zur Möglichkeit des Bestehens des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist der Anmelderin mit der gerichtlichen Mitteilung vom 18. Juni 2018 gegeben worden.

2. Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD; GRUR 1999,

723 - Chiemsee). Als beschreibend im Sinne dieser Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (EuGH a. a. O. - BIOMILD). Ferner gebietet das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (BGH GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden englischsprachigen Begriffen „Motley“ und „Bees“ zusammen. Der erste Zeichenbestandteil „Motley“ hat im Deutschen die Bedeutung „bunt“ bzw. „vielfarbig“ (vgl. unter „www.pons.com“, Suchbegriff „motley“). Das zweite Zeichenelement „Bees“ wird ins Deutsche mit „Bienen“ übersetzt (vgl. unter „www.pons.com“, Suchbegriff „bees“). Das Adjektiv „motley“ dürfte nicht jedem Verkehrsteilnehmer bekannt sein, da es nicht zu den häufig im Inland verwendeten englischsprachigen Wörtern gehört. Allerdings ist davon auszugehen, dass zumindest der Fachverkehr, also insbesondere Hersteller, Verkäufer, Im- und Exporteure sowie Zulieferer im Schmuckbereich, die Wortfolge „Motley Bees“ in noch rechtserheblichem Umfang im Sinne von „bunte Bienen“ bzw. „vielfarbige Bienen“ verstehen wird. Maßgeblich für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, bei denen es sich um den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher handelt (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Damit ist auch das Verständnis der (am Handel) beteiligten Fachkreise für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 515).

b) In Verbindung mit den vorliegend allein noch verfahrensgegenständlichen Waren „Ohrstecker“ und „Anstecker [Buttons]“ wird der Fachverkehr die Wortfolge „Motley Bees“ als bloßen Hinweis auf das Motiv und nicht als einen Herkunftshinweis auffassen.

Zwar beschreibt nicht jedes Zeichen, das ein darstellbares Dekorationselement benennt, alle bedruckbaren oder verzierbaren Waren, wenn nicht weitere Aspekte hinzutreten, die zeigen, dass es um die Beschreibung eines Dekors geht (vgl. BPatG 27 W (pat) 19/13 - Fruit; BPatG 27 W (pat) 50/12 - Wildschütz Jennerwein). Allerdings ist einem solchen Zeichen für die Waren der Schutz zu versagen, bei denen die konkrete Ausgestaltung ein maßgebliches Kriterium für die Kaufentscheidung ist und daher auch regelmäßig in der Produktbeschreibung benannt wird (vgl. BPatG 29 W (pat) 41/12 - Camomilla; BPatG 28 W (pat) 123/09 - Froschkönig).

Auf dem Schmuck- und Uhrensektor spielt motivorientiertes Design eine besonders wichtige Rolle (vgl. BPatG, a. a. O. - Froschkönig; BPatG, a. a. O. - Camomilla). Das Motiv der Produkte ist hierbei eines der wichtigsten Auswahlkriterien. Daher werden sie regelmäßig auch in der Produktbeschreibung durch wörtliche Benennung des Motivs bezeichnet. Für solche Waren ist daher ein als Motivangabe zu verstehendes Zeichen als unmittelbar beschreibende Angabe nicht schutzfähig (vgl. BPatG 28 W (pat) 523/12 - Märchenprinzessin).

Bunte Bienen stellen ein übliches Motiv für Ohrstecker und Anstecker (Buttons) dar, so dass diese Waren auch entsprechend bezeichnet werden, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt unter Bezugnahme auf entsprechende Recherchebelege sowohl in seinem Beanstandungsbescheid vom 30. Januar 2015 wie auch in seinem Beschluss vom 4. April 2017 zutreffend hingewiesen hat (vgl. Anlage 8 „Ohrringe mit süßen Bienen“, Anlage 9 „Kinderohrstecker Biene“, Anlage 10 „Ohrringe Bee“, Anlage 11 „Ohrstecker Biene“ sowie Anlage 13 „Bee Buttons“ zum Beanstandungsbescheid vom 30. Januar 2015; Internetfundstellen

„Bunte ... Bienen ... Button“, „Kinder Ohrstecker bunte Biene“, „Kinder Schmuck-Set Bunte Bienen“ sowie „Bunte gebürtige Bienen Halskette“ im Beschluss vom 4. April 2017).

Auch wenn „bunte Bienen“ im Englischen möglicherweise nicht als „motley bees“, sondern etwa als „colorful bees“ bezeichnet werden, vermag dies am Verständnis der maßgeblichen inländischen Verkehrskreise nichts zu ändern. Gerade auch der Fachverkehr ist daran gewöhnt, mit ungewöhnlichen fremdsprachigen Wortkombinationen und sogenannten Scheinentlehnungen konfrontiert zu werden. Er wird demnach auch unbekannte, aber ihm gleichwohl verständliche Angaben regelmäßig als Sachaussage und damit gerade nicht als Herkunftshinweis auffassen (vgl. BGH GRUR 1999, 238 - Tour de culture; BPatG 26 W (pat) 13/12 - fastfold).

Das Freihaltebedürfnis entfällt auch nicht auf Grund des Umstands, dass Bienen regelmäßig Schwarz- und Brauntöne, jedoch kaum leuchtende und damit als bunt zu bezeichnende Farben aufweisen (vgl. zur Definition von „bunt“: „www.duden.de“, Suchbegriff „bunt“). Gerade bei Ohrsteckern und Ansteckern kommen vielfarbig gestaltete Motive zum Einsatz, die aus modischen Gründen mit der Farbgebung in der Natur nicht übereinstimmen müssen. Maßgeblich ist die Bienenform, die vielgestaltig sein kann, was mit dem Begriff „bunt“ ebenfalls zum Ausdruck gebracht wird.

3. Soweit die Anmelderin mit Schriftsatz vom 5. Juli 2018 erklärt hat, das Warenverzeichnis des Anmeldezeichens hilfsweise einschränken zu wollen, vermag auch dies das Schutzhindernis des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses nicht zu überwinden. Zum einen ist die von der Beschränkung umfasste Klasse 20 nicht beschwerdegegenständlich. Zum anderen sind die Ergänzungen „nicht in Insektenform oder mit Insektenmotiven“, die die vorliegend in Rede stehenden Klassen 14 und 26 betreffen, unzulässig.

Bei einer Veränderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist in besonderem Maße dem Gebot der Rechtssicherheit Rechnung zu tragen. Dies hat zur Folge, dass Einschränkungen unbeachtlich sind, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise nicht ohne Weiteres nachvollziehbar sind. Dies gilt insbesondere für solche Ausnahmeerkerke, die sich darauf beschränken, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, welches durch das Zeichen ausdrücklich benannt wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Negative, sachlich nicht begründbare Zusätze, die lediglich irgendwelche Merkmale der ursprünglich beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausnehmen, entsprechen regelmäßig nicht dem Postulat der Rechtssicherheit in vorgeanntem Sinne. Dies gilt vor allem dann, wenn das Zeichen selbst einen direkten Hinweis auf das betroffene Merkmal enthält (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 419).

Die hilfswaise Einschränkung des Warenverzeichnisses (soweit für vorliegendes Verfahren relevant) durch den Zusatz „nicht in Insektenform oder mit Insektenmotiven“ stellt einen bloßen Ausnahmeerkerk dergestalt dar, dass die beanspruchten Ohrstecker und Anstecker eine bestimmte Form (nämlich eine Insektenform) bzw. ein bestimmtes Motiv (nämlich ein Insektenmotiv) nicht aufweisen. Ein solches Insekt (respektive Insekten), nämlich eine Biene (respektive Bienen) wird durch das Anmeldezeichen jedoch gerade ausdrücklich benannt („Bees“), was der Zulässigkeit der Einschränkung entgegensteht.

4. Soweit die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG beantragt hat, liegen die hierfür erforderlichen Voraussetzungen nicht vor. Bei der beantragten Rückzahlung handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, der nur in Fällen zur Anwendung kommt, in denen es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzuhalten (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 50). Insbesondere vermag der Senat nicht den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verstoß gegen die Verfahrensökonomie zu erkennen. Der Zeitraum von gut zwei

Jahren zwischen Anmeldung und Beschlussfassung ist nicht außergewöhnlich lang und stellt keinen Billigkeitsgrund in dem vorgenannten Sinn dar. Zudem war das Deutsche Patent- und Markenamt in dieser Zeit nicht untätig, sondern hat einen sehr ausführlichen und mit Recherchenachweisen untermauerten Beanstandungsbescheid erlassen. Unberücksichtigt kann auch nicht bleiben, dass die Beschwerdeführerin Fristverlängerungen beantragt hat, die zu der von ihr gerügten Verfahrensdauer mit beigetragen haben.

5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und eine solche auch nicht aus Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä