



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 606/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. September 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 321 155

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung am 25. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Dr. Söchtig und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin sucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die am 11. Oktober 2016 für die Waren „Condoms; male prophylactics“ (Klasse 10) international registrierte Wortmarke IR 1 321 155

GLYDE

nach.

Mit Beschluss vom 11. Oktober 2017 hat die Markenstelle für Klasse 10, Internationale Markenregistrierung, des Deutschen Patent- und Markenamts der IR-Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt, da ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Das Wort „GLYDE“ sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar. Es lehne sich aber an den englischsprachigen Ausdruck „GLIDE“ mit den Bedeutungen „Gleitstück/-mittel“ oder „gleiten“ an. Das Zeichen werde für die verfahrensgegenständlichen „Kondome“ und „Verhütungsmittel für Männer“ als produktbeschreibende Angabe aufgefasst. Die Ersetzung des Buchstabens „l“ durch „Y“ stelle nur eine geringfügige Abwandlung dar, die dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihe. Weder liege eine Wortneubildung vor noch führe der Buchstabenaustausch zu einer anderen Aussprache. Die Neuheit der Wortbildung könne den Schutz nicht begründen, vielmehr sei das Publikum an entsprechende Wortbildungen gewöhnt.

Gegen diesen Beschluss hat die IR-Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Sie meint, dem Wortzeichen „GLYDE“ könne der Schutz nicht verweigert werden. Jeder noch so geringe Grad an Unterscheidungskraft reiche aus, um den Schutzversagungsgrund des Fehlens der Unterscheidungskraft zu überwinden. Das Wort „GLYDE“ sei nicht gebräuchlich. Die Markenstelle gehe ferner von einer fehlerhaften Übersetzung des Begriffs „glide“ aus. Er habe nicht die von ihr angenommene Bedeutung „Gleitmittel“. Im Englischen werde dafür das Wort „lube“ oder „lubricant“ verwendet. Den weiteren von der Markenstelle zugrunde gelegten Begriff „Gleitstück“ kenne die deutsche Sprache nicht. Das Verb „glide“ bedeute im Englischen vielmehr „dahingleiten“ bzw. „segeln“. Zudem weiche die IR-Marke „GLYDE“ deutlich von dem Begriff „glide“ ab. Es sei auf das Sprachverständnis des Endverbrauchers abzustellen, der die Buchstaben „i“ und „y“ unterschiedlich ausspreche. Die Eintragung der Basismarke in den Vereinigten Staaten von Amerika und damit die Anerkennung der Schutzfähigkeit der Marke „GLYDE“ durch eine englischsprachige Behörde sei ein Indiz für die Schutzfähigkeit der Marke auch in Deutschland. Zudem sei der Buchstabe „Y“ als Anlehnung an das männliche Y-Chromosom zu verstehen. An der gegenständlichen Bezeichnung bestehe zudem kein Freihaltungsinteresse.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 10, Internationale Markenregistrierung, des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Oktober 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Dem Wortzeichen „GYDE“ fehlt in Verbindung mit den beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat daher der IR-Marke 1 321 155 den Schutz zu Recht nach §§ 119 Abs. 1, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ verweigert.

1. Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2018, 301, Rdnr. 12 - Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2013, 731, Rdnr. 22 - Kaleido). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2014, 376, Rdnr. 11 - grill meister). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2018, 301, Rdnr. 11 - Pippi-Langstrumpf-Marke).

2. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze verfügt das Wortzeichen „GLYDE“ nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft. Es ist zwar als solches lexikalisch nicht nachweisbar. Wie bereits die Markenstelle angenommen hat, handelt es sich aber um eine zeichenrechtlich unerhebliche Abwandlung der auf

die Beschaffenheit der registrierten Waren „Kondome; Verhütungsmittel für Männer“ hinweisenden englischsprachigen Angabe „glide“.

Sie wird ins Deutsche mit „gleiten“ (Verb) oder „Gleiten, Gleitbewegung“ (Substantiv) übersetzt (vgl. PONS, Großwörterbuch Englisch/Deutsch, 2014, Seite 462). Die Beschwerdeführerin hat zu Recht angemerkt, dass das Wort „glide“ - entgegen der Auffassung der Markenstelle - nicht auch „Gleitmittel“ bedeutet. Mit „gleiten“ oder „Gleiten, Gleitbewegung“ wird schlagwortartig zum Ausdruck gebracht, dass die registrierten Waren „Kondome; Verhütungsmittel für Männer“ über eine ausgeprägte Gleitfähigkeit verfügen. Solche Produkte zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie die Reibung beim Geschlechtsverkehr vermindern, also die Gleitbewegung begünstigen. Eine derartige Wirkung, die - werkseitig - durch Befeuchtung von Kondomen mit Gleitmitteln erzielt werden kann, erleichtert den Geschlechtsakt und erhöht die Stabilität von Verhütungsmitteln für den Mann, insbesondere Kondomen (vgl. Stiftung Warentest 12/2007: „Gleitmittel“).

Die vorgenannten Bedeutungen des Wortes „glide“ sind inländischen Verkehrskreisen auch ohne Weiteres geläufig. Das Wort ist ein gängiger englischsprachiger Ausdruck. Er weist nicht nur im Klangbild eine starke Annäherung zu den deutschen Begriffen „gleiten“ bzw. „Gleiten“ auf. Der Ausdruck ist auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen (vgl. Duden Online: „Glider“ oder „Paragliding“). Zudem ist das Publikum in Verbindung mit den einschlägigen Waren nachhaltig an englischsprachige Sachangaben gewöhnt.

Die Ersetzung des Vokals „I“ durch den Buchstaben „Y“ führt nicht von dem Verständnis des Zeichens als Sachangabe weg. Die Buchstaben „I“ und „Y“ werden in der Werbesprache austauschbar verwendet (vgl. BPatG, Beschluss vom 8. März 2013, 28 W (pat) 555/11 - Happyness; EuG, T-95/13 - HIPERDRIVE, bestätigt durch EuGH, C-374/14). Daher stellt sich das Streitzeichen lediglich als eine gebräuchliche stilistische Variation der beschreibenden Angabe „GLIDE“ dar, zumal sich die Abwandlung phonetisch kaum oder gar nicht auswirkt (vgl. die Aus-

sprache u. a. des Wortes „Hyde-Park“). Der beschreibende Aussagegehalt wird dadurch nicht in Frage gestellt. Insbesondere ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht erkennbar, dass das Publikum den Buchstaben „Y“ mit dem männlichen Y-Chromosom in Verbindung bringen wird. Der Vokal wird in Kombination mit den voran- und nachgestellten Buchstaben lediglich als Teil des Wortes „GLYDE“, nicht jedoch als eigenständiger Hinweis auf den von den Waren angesprochenen Adressatenkreis aufgefasst.

3. Die Unterscheidungskraft der gegenständlichen Marke wird auch nicht durch ihre Voreintragung in den Vereinigten Staaten von Amerika begründet. Ihr kommt entgegen der Auffassung der IR-Markeninhaberin keine Indizwirkung zu (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 63 f. - Henkel; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Über eine solche Wirkung verfügen nicht einmal inländische Voreintragungen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8, Rdnr. 78).

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 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

Dr. Söchtig

Dr. Meiser

prä