



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 38/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. September 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Markeneintragung ...
(hier: Lösungsverfahren ... Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. September 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und der Richterin Werner beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Pizarra

ist am 23. Mai 2016 angemeldet und am 20. Juli 2016 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren eingetragen worden:

„Klasse 19: Betonsteine, insbesondere Betonpflastersteine; Betonplatten“.

Die Beschwerdeführerin hat am 29. August 2016 einen Antrag auf vollständige Löschung der Eintragung der Marke gestellt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der

Eintragung stünden die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft sowie des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG). Darüber hinaus erfülle die Eintragung auch den Tatbestand der Täuschungseignung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG. Schließlich sei die angegriffene Marke auch bösgläubig angemeldet worden (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F., nunmehr § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG).

Bei „Pizarra“ handele es sich um das spanische Wort für „Schiefer“. Zumindest die angesprochenen Fachkreise würden die angegriffene Marke auch mit dieser Bedeutung verstehen, da die Verwendung von Terrassenplatten mit einer „Schiefer-Oberflächenstruktur“ üblich sei. „Pizarra“ beschreibe daher die in vorgenannter Optik gehaltene Oberflächenstruktur der jeweiligen Platten. Ferner existiere in Spanien auch eine Stadt „Pizarra“. Aus diesem Grund sei die angegriffene Marke beschreibend und es fehle ihr hierauf basierend die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Daneben sei sie auch für weitere Mitbewerber freizuhalten. Darüber hinaus sei „Pizarra“ auch geeignet, das Publikum über die Art oder Beschaffenheit der beanspruchten Waren zu täuschen, da „Betonsteine, insbesondere Betonpflastersteine; Betonplatten“ gerade nicht aus Schiefer bestünden. Schließlich habe die Beschwerdegegnerin die Marke auch bösgläubig angemeldet. Mitbewerber sollten in Kenntnis der rein sachbeschreibenden Bedeutung des spanischen Begriffs für „Schiefer“ daran gehindert werden, die Sachangabe ebenfalls für Pflastersteine oder Terrassenplatten zu benutzen.

Die Beschwerdegegnerin hat dem ihr am 5. September 2016 zugestellten Löschungsantrag mit Schreiben vom 13. Oktober 2016 (eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tage per Fax) widersprochen und ist dem Löschungsantrag auch inhaltlich entgegengetreten.

„Pizarra“ sei nicht beschreibend. Zwar handele es sich bei Spanisch um eine Welthandelssprache – der deutsche Verkehr verfüge aber in der Regel über keine Kenntnisse der spanischen Sprache. Ferner gehöre „Pizarra“ mit der Bedeutung

„Schiefer“ auch nicht zum gängigen spanischen Grundwortschatz. Die übliche Übersetzung dieses Begriffs sei nämlich „Tafel/Schul-/Wandtafel“. Darüber hinaus beanspruche die angegriffene Marke auch keinen Schutz für „Schiefer“ oder „Schieferprodukte“, sondern vielmehr für „Betonsteine, insbesondere Betonpflastersteine; Betonplatten“. Schließlich sei auch nicht ersichtlich, warum die Verwendung der angegriffenen Marke für die von ihr beanspruchten Waren ersichtlich täuschend sein solle. Ebenso liege keine bösgläubige Markenmeldung vor. Schließlich hat die Beschwerdegegnerin noch beantragt, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 29. Juni 2018 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, den Löschungsantrag wie auch den Kostenantrag zurückgewiesen und den Gegenstandswert des Verfahrens auf € 50.000,-- festgesetzt. Zur Begründung hat es ausgeführt, die angegriffene Marke „Pizarra“ entstamme der spanischen Sprache und könne mit „Wandtafel“, „Tafel“ oder „Schiefer“ übersetzt werden. Letztgenannte Bedeutung dürfte vorliegend jedoch weder die angesprochenen Durchschnittsverbraucher noch der Fachverkehr kennen. Lediglich allenfalls 6 % der deutschen Bevölkerung sei überhaupt des Spanischen einigermaßen mächtig. Soweit bei Teilen der angesprochenen Verkehrskreise Spanischkenntnisse vorhanden sein sollten, so sei eher von einer Übersetzung der angegriffenen Marke im Sinne von „Tafel“ bzw. „Wandtafel“ auszugehen. In Verbindung mit den beanspruchten Waren werde der Verkehr „Pizarra“ als Unterscheidungsmittel wahrnehmen. Ausweislich der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Verwendungsbeispiele von „Pizarra“ werde die angegriffene Marke dort stets markenmäßig und nur einmal als beschreibender Hinweis auf eine Schieferstruktur verwendet. Die Gemeinde „Pizarra“ in Südspanien komme ferner auch nicht als Sitz einschlägiger Herstellungs- und Vertriebsunternehmen in Betracht. Eine Täuschungsgefahr scheidet ebenfalls aus, da dem Begriff „Pizarra“ für die beanspruchten Betonsteine und Betonplatten keinerlei Bedeutung zukomme. Schließlich liege auch keine Bösgläubigkeit vor, da die Anmeldung der angegriffenen Marke vornehmlich auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet sei.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde vom 9. August 2018. Sie führt ergänzend aus, in einer von ihr durchgeführten Google-Recherche zu „pizarra“ (vgl. Anlage K 4 zum Schriftsatz vom 3. Juli 2019) erschienen zunächst ein Hinweis auf die Stadt „Pizarra“ und im unmittelbaren Anschluss hieran „Bilder zu pizarra“. Diese Abbildungen zeigten wiederum verschiedene Platten, Duschwannen und Terrassenplatten in Schieferoptik, deren Begleittext die angegriffene Marke „Pizarra“ enthalte (so z. B. „BELMONTE PIZARRA“ bzw. „PIZARRA ANTRACITE“). Hieraus ergebe sich, dass die angegriffene Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen sei, weil sie im Handelsverkehr zur Beschreibung der betroffenen Waren, hier Terrassenplatten, diene.

In der Google-Recherche gemäß der Anlage K 4 sei an erster Stelle die Stadt „Pizarra“ angeführt. Es sei daher naheliegend, dass Verbraucher, aber auch die angesprochenen Verkehrskreise annehmen würden, dass die Terrassenplatten und die Bilder zu „Pizarra“, die im unmittelbaren Anschluss der Suche erschienen, mit der Stadt „Pizarra“ zusammenhingen. Dies alles belege das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses. Im Hinblick auf die Assoziation mit der Stadt „Pizarra“ sei zudem eine Irreführung der Verbraucher nicht auszuschließen, die annähmen, „Pizarra Platten“ kämen aus „Pizarra“.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 29. Juni 2018 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke ... anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt ergänzend vor, das Deutsche Patent- und Markenamt habe in seinem angegriffenen Beschluss zutreffend festgestellt, dass die übliche Bedeutung des spanischen Wortes „Pizarra“ „Wandtafel“, „Tafel“ oder „Schiefertafel“ sei, wie es sich aus den herangezogenen Wörterbüchern ergebe. Zudem handele es sich bei diesem Wort um einen Spezialausdruck. Soweit die Beschwerdeführerin auf das Ergebnis einer Google-Recherche verwiesen habe, sei dieser Ansatz unzulässig, da es sich bei Google um eine Suchmaschine handele und nicht um ein Wörterbuch. Google liefere lediglich Ergebnisse zu einem eingegebenen Suchbegriff, aber keine Informationen zur Bedeutung dieses Begriffes. Im Übrigen würden die Verbraucher angesichts des Ergebnisses der Google-Bildersuche nicht annehmen, dass „Pizarra“ auch die Bedeutung „Terrassenplatte“ habe, denn die Verbraucher seien sich der Tatsache bewusst, dass die Bildersuche ihnen nur Bilder zeige, in deren Beschreibung oder Dateinamen der gesuchte Begriff vorkomme, was jedoch nichts mit der konkreten Bedeutung des jeweiligen Suchbegriffs zu tun habe.

Auch die Art und Weise wie der Begriff „Pizarra“ dort verwendet werde, spreche gegen die Annahme, dass Pizarra angeblich die Bedeutung „Terrassenplatte“ habe. Folge man nämlich den einzelnen Links, so werde der Begriff „Pizarra“ stets zusammen mit dem Begriff „Terrassenplatte“ verwendet. Offensichtlich handelt es sich bei „Pizarra“ also um eine Produktbezeichnung bzw. einen Namen und nicht um ein Synonym für den Begriff „Terrassenplatte“.

Weiterhin zeigten die in der Google-Bildersuche abgebildeten Terrassenplatten Waren von Zwischenhändlern, die Kunden der Beschwerdegegnerin seien und im Ergebnis ihre Produkte vertreiben würden – nicht jedoch Angebote Dritter mit der Bezeichnung „Pizarra“. Die Annahme einer Gattungsbezeichnung entbehre damit jeglicher Grundlage.

Gleiches gelte auch im Hinblick auf den Ort „Pizarra“ in Spanien. Dieser Ort mit seinen 9.000 Einwohnern sei viel zu klein, als dass das angesprochene deutsche Publikum ihn überhaupt kennen würde. Ferner seien auch keinerlei Anhaltspunkte

dafür ersichtlich, dass die beteiligten Verkehrskreise diesen Ort mit den beanspruchten Waren in Verbindung bringen würden.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Löschungsantrag zurückgewiesen, da der Eintragung der angegriffenen Marke weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, noch an ihr ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Die angegriffene Marke ist auch nicht geeignet, die angesprochenen Verkehrskreise im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zu täuschen. Schließlich sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die angegriffene Marke möglicherweise in unlauterer Weise gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG zur Anmeldung gebracht worden wäre.

Die Beschwerdegegnerin hat dem ihr am 5. September 2016 zugestellten Löschungsantrag mit Schreiben vom 13. Oktober 2016 (eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag per Fax) binnen der Zwei-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 MarkenG und mithin fristgerecht widersprochen, so dass das Löschungsverfahren durchzuführen war.

A. Im Ergebnis vermögen die von der Beschwerdeführerin vorgetragene Löschungsgründe eine Löschung der angegriffenen Marke nicht zu rechtfertigen.

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. (vgl. § 158 Abs. 8 MarkenG) auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie u. a. entgegen

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG a. F. eingetragen ist (wobei diesbezüglich auf den Anmeldezeitpunkt abzustellen ist – vgl. BGH GRUR 2013, 1143 – Aus Akten werden Fakten) und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Im Lösungsverfahren muss auch bei einem lange zurückliegenden Eintragungsverfahren das Vorliegen eines Schutzhindernisses zum Zeitpunkt der Markenmeldung zuverlässig festgestellt werden. In Zweifelsfällen darf eine Löschung der Marke nicht erfolgen (vgl. BGH GRUR 2014, 565 – smartbook).

1. Die angegriffene Marke verfügt zunächst über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen inwohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, dass 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, 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, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, 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, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, 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, 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, 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).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen 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, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – 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, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 – 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, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kann der angegriffenen Marke die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Das Wort „Pizarra“ entstammt der spanischen Sprache und hat dort die Bedeutung „Wandtafel“, „Tafel“, „Schiefertafel“. Daneben hat sie die (geologische) Bedeutung „Schiefer“ (vgl. hierzu unter www.dict.leo.org – „pizarra“ sowie unter www.dees.dict.cc – „pizarra“).

Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich sowohl um Fachkreise aus dem Bereich des Baustoffhandels bzw. des Bauwesens als auch um bau- und handwerksaffine Durchschnittsverbraucher, da Betonsteine bzw. Betonplatten auch von letzteren, etwa zum Zwecke der Anlage einer Terrasse oder eines Zufahrtweges, erworben und nachfolgend verarbeitet werden.

a) Auch wenn die angegriffene Marke der spanischen Sprache entstammt, bei der es sich um eine Welthandelssprache handelt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass „Pizarra“ ein gängiger Ausdruck ist, der den angesprochenen deutschen Durchschnittsverbrauchern unmittelbar bekannt wäre. Zum einen sprechen und verstehen nur wenige Deutsche Spanisch – zum anderen handelt es sich bei dem Begriff „Pizarra“ auch nicht um ein geläufiges Wort des spanischen Grundwortschatzes. Ist den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern die deutsche Bedeutung der angegriffenen Marke somit schon nicht bekannt, werden sie dieser auch keinen beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die von ihr beanspruchten Waren entnehmen können, sondern sie vielmehr als reinen Phantasiebegriff auffassen, was die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft insoweit begründet.

b) Anders verhält es sich hingegen hinsichtlich der ebenfalls angesprochenen Fachkreise. Bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen

Fachkreisen kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen. Davon ist jedenfalls bei Sprachen fremder Staaten auszugehen, mit denen Handelsbeziehungen im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen bestehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 2018, § 8, Rdnr. 189).

Zu Gunsten der Beschwerdeführerin kann vorliegend unterstellt werden, dass die angesprochenen Fachkreise um die Bedeutung der angegriffenen Marke „Pizarra“ als spanische Bezeichnung des geologischen Begriffes „Schiefer“ wissen. Gleichwohl vermag auch dies die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft sowohl zum Anmeldezeitpunkt als auch aktuell nicht zu begründen.

Die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist grundsätzlich nur nach den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 112). Dabei darf die erforderliche Unterscheidungskraft nicht bereits deshalb bejaht werden, weil die Marke die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibt. Die Unterscheidungskraft ist auch dann zu verneinen, wenn durch das in Rede stehende Zeichen ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird. Allerdings gilt es, in diesem Zusammenhang den Unterschied zu den sogenannten „sprechenden Zeichen“ zu beachten, welche lediglich beschreibende Anklänge aufweisen, dabei aber noch über eine (ggf. geringe) Unterscheidungskraft verfügen können (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 101).

Die angegriffene Marke bedeutet in ihrer deutschen Übersetzung in geologischer Hinsicht „Schiefer“. Sie beansprucht Schutz für die Waren „Betonsteine, insbesondere Betonpflastersteine; Betonplatten“. Dabei beschreibt die angegriffene Marke die von ihr beanspruchten Waren weder unmittelbar, noch weist sie diesbezüglich einen engen beschreibenden Bezug auf.

„Schiefer“ stellt einen Sammelbegriff für unterschiedliche tektonisch deformierte (gefaltete) und teilweise auch metamorphe Sedimentgesteine dar, deren gemeinsames Merkmal die ausgezeichnete Spaltbarkeit entlang engständiger paralleler Flächen, sogenannter Schieferungsflächen, ist, die sekundär durch die Deformation entstanden sind (vgl. unter www.wikipedia.org – „Schiefer“). „Beton“ hingegen ist ein Baustoff, der als Dispersion unter Zugabe von Flüssigkeit aus einem Bindemittel und Zuschlagstoffen angemischt wird. Der ausgehärtete Beton wird in manchen Zusammenhängen auch als Kunststein bezeichnet. Normalbeton enthält Zement als Bindemittel und Gesteinskörnung (früher Zuschlag) als Zuschlagstoff (vgl. unter www.wikipedia.org – „Beton“).

Hieraus folgt, dass es sich bei „Schiefer“ als Sedimentgestein einerseits und „Beton“ als Baustoff andererseits um zwei gänzlich unterschiedliche Materialien handelt, so dass „Schiefer“ nicht warenbeschreibend für „Beton“ (respektive Betonsteine bzw. Betonplatten) sein kann.

Allein der Umstand, dass die Oberfläche von Betonplatten mit einer „Schieferoptik“ versehen werden kann, vermag die Annahme eines engen beschreibenden Bezuges ebenfalls nicht zu begründen.

Zunächst ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass die deutsche Übersetzung der angegriffenen Marke „Schiefer“ lautet und nicht etwa „schieferartig“ bzw. „mit Schieferoptik versehen“. Darüber hinaus vermag allein der Umstand, dass die Oberfläche von Betonplatten mit einer Art Schieferoptik versehen werden kann, keinen engen sachlichen Zusammenhang zu begründen, welcher Voraussetzung für die Annahme eines engen beschreibenden Bezuges ist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 103).

Oberflächen, seien es jene der vorliegend verfahrensgegenständlichen Betonplatten, respektive Betonsteine, aber auch etwa von Autos, Tischen etc. können unterschiedlich sein. Sie reichen von einfachen farblichen Gestaltungen bis zu Strukturen

wie etwa in Holz- (Buche, Birke etc.) oder Schieferoptik, wie sie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht wurde. Allerdings beschreibt der bloße Begriff „Schiefer“ keine Schieferoptik im vorgenannten Sinne. Der Begriff „Schiefer“ kann nämlich nicht mit dem Begriff „Schieferoptik“ gleichgesetzt werden, da es sich bei ersterem um eine Materialangabe und bei letzterem um eine Designangabe handelt. „Schiefer“ ist nicht „Beton“. Der Begriff „Schiefer“ beschreibt somit auch nicht im Sinne einer Materialangabe die Beschaffenheit der beanspruchten „Betonsteine“ bzw. „Betonplatten“.

Auch die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Internetausdrucke verschiedener Anbieter von Terrassenplatten (vgl. die Anlage K 1 zum Schriftsatz vom 28. August 2017) sowie die Ergebnisse einer Google-Bildersuche (vgl. exemplarisch die Anlage K 4 zum Schriftsatz vom 3. Juli 2019) sind nicht geeignet, einen beschreibenden Begriffsinhalt für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren zu belegen.

Soweit ausweislich der vorgelegten Anlage K 1 von den Anbietern F..., H... GmbH, V... GmbH und F1... die Bezeichnung „Pizarra“ für Terrassenplatten verwendet wird, erfolgt die dortige Verwendung offensichtlich markenmäßig und nicht beschreibend. Hinsichtlich dieser Verwendungsformen hat die Beschwerdegegnerin zudem klargestellt, dass es sich bei den vorgenannten Anbietern um ihre Abnehmer handelt, die beworbenen „Pizarra-Platten“ mithin ihre eigenen Produkte sind, die sie unter der angegriffenen Marke anbietet und die dann auch dementsprechend unter der angegriffenen Marke weiter angeboten und verkauft werden.

Ein beschreibendes Begriffsverständnis vermag auch die vorgelegte Google-Bildersuche nicht zu belegen.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Ergebnis einer solchen Bildersuche mit dem Suchbegriff „pizarra“ regelmäßig nur solche Bilder anzeigt, in deren Beschreibung oder Dateiname der jeweilige Suchbegriff enthalten ist – das Ergebnis sagt somit nichts über den Begriffs- bzw. Bedeutungsinhalt des entsprechenden Suchwortes aus. Dies wird im Übrigen durch die von der Beschwerdeführerin vorgelegte Ergebnisübersicht bestätigt. Ausweislich der Anlage K 4 finden sich dort unter dem Suchbegriff „pizarra“ eine Vielzahl unterschiedlicher Waren, so z.B. Wandtafeln, Kreidetafeln, Terrassenplatten, Tischplatten, ein Duschpaneel etc.. Ein einheitliches, auf eine einzelne Ware bzw. Warengruppe beschränktes Suchergebnis liegt somit schon nicht vor. Hinzu kommt, dass aus der bloßen Ergebnisübersicht – so sie denn auch (Beton)Platten in Schieferoptik beinhaltet – nicht ersichtlich ist, in welcher konkreten Form (mithin beschreibend oder aber markenmäßig) auf den jeweils in Bezug genommenen Internetpräsenzen selbst das Zeichen „Pizarra“ verwendet wird. Um die Verwendung des Begriffs „Pizarra“ erkennen und prüfen zu können, wäre die Vorlage eines Auszuges der jeweiligen Internetpräsenzen selbst erforderlich gewesen, was die Beschwerdeführerin hingegen schuldig geblieben ist. Soweit überhaupt aus der Ergebnisübersicht ersichtlich, wird „Pizarra“ in Verbindung mit den vorliegend in Rede stehenden Betonplatten vielmehr überwiegend auch markenmäßig verwendet („Pizarra-Platte“).

Sind somit schon keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die angegriffene Marke beschreibend für „Terrassenplatten in Schieferoptik“ ist, gilt dies im Sinne eines „erst recht Schlusses“ für die vorliegend ausschließlich verfahrensgegenständlichen Waren „Betonsteine“ sowie „Betonplatten“.

2. Der Eintragung der angegriffenen Marke stand respektive steht auch kein Freihaltebedürfnis – weder aktuell noch zukünftig – gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

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) Da die angesprochenen Durchschnittsverbraucher die deutsche Bedeutung der angegriffenen Marke nicht kennen (s. o.), können sie ihr auch keine Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe in vorgenanntem Sinne entnehmen.

b) Aber auch soweit man zu Gunsten der Beschwerdeführerin annimmt, dass der inländische Fachverkehr um die deutsche Bedeutung der Marke „Pizarra“ weiß, würde dies nicht die Annahme eines Freihaltebedürfnisses rechtfertigen.

Zwar können auch weniger bekannte fremdsprachige Ausdrücke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen sein, soweit sie im Handelsverkehr zur Beschreibung der betroffenen Waren dienen können. Hierbei ist davon auszugehen, dass zumindest für die inländischen Fachkreise fremdsprachige Warenangaben ohne Weiteres geläufig und deshalb verständlich und verwendbar sind (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 519) – gleichwohl sind auch diese Voraussetzungen vorliegend nicht gegeben.

Wie oben dargestellt, beschreibt die deutsche Übersetzung der angegriffenen Marke „Schiefer“ die von ihr beanspruchten Waren „Betonsteine und Betonplatten“ weder unmittelbar noch mittelbar. Allein der Umstand, dass auf dem Markt Terrassenplatten in unterschiedlicher Optik angeboten werden, vermag hieran nichts zu ändern. Denn allein die Oberflächengestaltung in Schieferoptik macht aus einer Betonplatte keine Schieferplatte. Damit benötigen die Fachhändler den fremdsprachigen Begriff auch nicht, um ihre Betonerzeugnisse zu beschreiben. Dafür, dass sich dies möglicherweise zukünftig ändern wird und daher von einem etwaigen zukünftigen Freihaltebedürfnis auszugehen ist, sind ebenfalls keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, geschweige denn, dass hiervon bereits zum Zeitpunkt der Markenanmeldung ausgegangen werden musste.

c) Ein Freihaltebedürfnis besteht auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer geografischen Herkunftsangabe.

Das Schutzhindernis gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG besteht bereits dann, wenn die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen „dienen kann“. Es kommt insofern also allein auf die objektive Eignung der Bezeichnung als geografische Herkunftsangabe an. Ist die Eignung für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Produkte festgestellt, setzt das Eintragsverbot des § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits bekannt ist oder verwendet wird. Es kommt daher für die Bejahung eines entsprechenden Schutzhindernisses weder darauf an, ob entsprechende Gewerbebetriebe in dem fraglichen Ort vorhanden sind oder das angesprochene Publikum die Bezeichnung „Pizarra“ derzeit als Ortsnamen kennt, und ob es diesen Ort mit den beanspruchten Waren in Verbindung bringt. Dessen unbeschadet ist im Rah-

men einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist, also bei realitätsbezogener Betrachtungsweise ernsthaft in Betracht kommt. Insoweit kommt es darauf an, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden Region, die Möglichkeit der Eröffnung solcher Betriebe im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten oder auszuschließen ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 04.04.2019 – Az.: 30 W (pat) 549/17 – Wellington m. w. N.). Von letzterem ist vorliegend auszugehen.

Bei der Ortschaft „Pizarra“ handelt es sich um ein kleines Dorf mit lediglich ca. 9.200 Einwohnern. „Pizarra“ liegt in der Provinz Málaga, Teil der Autonomen Gemeinschaft Andalusien in Südspanien. Die Gemeinde liegt etwa 30 Kilometer von Málaga entfernt. Auch verfügt „Pizarra“ über keinerlei Industrie.

Auf Grund der praktisch nicht existenten wirtschaftlichen Bedeutung des Dorfes „Pizarra“ erscheint es schlechterdings fernliegend, dass das angesprochene deutsche Publikum die angegriffene Marke mit dieser kleinen Ortschaft ganz im Süden Spaniens in Verbindung gebracht hat, aktuell bringt oder aber zukünftig in Verbindung bringen wird. Dies nicht zuletzt ob der Tatsache, dass in „Pizarra“ aktuell keinerlei Betriebe existieren, die sich mit der Betonherstellung bzw. -verarbeitung beschäftigen, und die Eröffnung solcher Betriebe – mangels jedweder entsprechender Anhaltspunkte – daher auch zukünftig vernünftigerweise nicht zu erwarten ist.

3. Soweit die Beschwerdeführerin zudem das Vorliegen einer Täuschungseignung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG behauptet hat, vermag auch dieser Gesichtspunkt ihrem Löschungsbegehren vorliegend nicht zum Erfolg zu verhelfen.

Bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG besteht, geht es um die Irreführung durch den Zeicheninhalt selbst und nicht um die

Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu erwecken. Dabei wird der Zeicheninhalt im Wesentlichen geprägt durch die Waren oder Dienstleistungen, für welche der markenrechtliche Schutz beansprucht wird. Ist für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht vor (vgl. BGH GRUR 2002, 540 – OMEPRAZOK; BPatG 28 W (pat) 15/15 – Bierkugel).

a) Da die Durchschnittsverbraucher die angegriffene Marke – wie bereits ausgeführt – als reine Phantasiebezeichnung auffassen werden, ist allein schon hierauf basierend eine Täuschung ausgeschlossen.

b) Entsprechend verhält es sich aber auch hinsichtlich der darüber hinaus angesprochenen Fachkreise. Selbst wenn insoweit die Kenntnis des spanischen Begriffs „Pizarra“ in seiner deutschen Bedeutung mit „Schiefer“ unterstellt werden kann, werden diese Fachkreise nicht annehmen, ein solchermaßen bezeichneter Betonstein oder eine entsprechende Betonplatte bestünde aus Schiefer. Denn diese fachkundigen Personen kennen zweifelsfrei auf Grund ihrer Fachkenntnisse den Unterschied zwischen Schiefer und Beton, was allein schon eine etwaige Irreführung ausschließt. Mag auch die Oberfläche der einschlägigen Waren den Eindruck von Schiefer erwecken, so lässt sich anhand ihrer Dicke, Kanten, Seiten- und Bodenflächen sowie Abweichungen von Originalschieferplatten feststellen, dass sie nicht aus Schiefer bestehen.

c) Dass die angesprochenen Verkehrskreise die südspanische Dorfschaft „Pizarra“ nicht kennen werden, ist bereits ausgeführt worden, was auch insoweit der Annahme einer Irreführung über die Herkunft der solchermaßen gekennzeichneten Waren entgegensteht.

4. Auch vermag der Senat nicht zu erkennen, dass die angegriffene Marke in unlauterer Art und Weise zur Anmeldung gebracht worden ist.

Von einer bösgläubigen Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig, insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit, erfolgt (BGH GRUR 2016, 380 – Glückspilz; BGH GRUR 2004, 510 – S 100). Der Eintragungsversagungsgrund soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lautereren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (vgl. Hacker, Markenrecht, 4. Auflage, Rdnr. 166, 168).

Eine bösgläubige Markenmeldung kann demnach vorliegen, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen (vgl. EUGH GRUR 2009, 763 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenmeldung maßgeblich. Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von der Bösgläubigkeit des Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Dies ist dann der Fall, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass (1) der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder

ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder (2) in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder (3) dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt. Als bösgläubig kann danach auch eine Markenmeldung zu bewerten sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. BPatG 28 W (pat) 39/16 – Frassfood).

Das Vorliegen einer der vorgenannten besonderen Umstände auf Seiten der Beschwerdegegnerin, welche die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung rechtfertigen würden, hat die Beschwerdeführerin nicht einmal ansatzweise substantiiert dargetan. Hierfür ist im Übrigen auch nichts ersichtlich. Allein der Umstand, dass eine Markeneintragung ein ausschließliches Recht verkörpert, welches gegenüber Dritten geltend gemacht und auch durchgesetzt werden kann, vermag die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht zu begründen, denn dies ist jedem Markenrecht inhärent. Hinzu kommt, dass die Beschwerdegegnerin in überzeugender Weise dargetan hat, die angegriffene Marke für ihre eigenen Produkte zu verwenden – die Markeneintragung somit primär auf die Förderung eigenen Wettbewerbs gerichtet ist.

B. Soweit die Beschwerdeführerin schließlich noch die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt hat, liegen die insoweit erforderlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG nicht vor. Weder handelt es sich vorliegend um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Letzteres ergibt sich auch nicht aus der von der Beschwerdeführerin zur Begründung ins Feld geführten Entscheidung des 25. Senats des

Bundespatentgerichts in der Sache 25 W (pat) 10/12 – Secca. Mit der vorliegenden Entscheidung weicht der Senat nicht von der dortigen Rechtsprechung ab.

Gegenstand der Entscheidung des 25. Senats ist die Löschung der für die Waren „Schiefer, insbesondere Naturschiefer“ eingetragenen Marke „Secca“. Der 25. Senat hat die Eintragung der angegriffenen Marke mit der Begründung gelöscht, dass es sich bei „seca“ oder „Seca“ um die Bezeichnung für eine bestimmte Schieferart mit charakteristischen Eigenschaften handele, die den angesprochenen Fachkreisen zum Anmeldezeitpunkt bereits bekannt gewesen sei. Vorliegender Fall ist hingegen gänzlich anders gelagert.

Bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren handelt es sich um Betonsteine sowie um Betonplatten. „Pizarra“ stellt auch nicht eine bestimmte Betonart mit charakteristischen Eigenschaften dar, sondern es handelt sich hierbei um die spanische Bezeichnung des deutschen Begriffs „Schiefer“. Anders als bei „Secca“ beschreibt die vorliegend verfahrensgegenständliche Marke somit nicht die beanspruchten Waren selbst, sondern gänzlich andere.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

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.

Kortbein

Söchtig

Werner

Fi