



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 1/99

Verkündet am:
28. Juni 2001
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 395 22 285.0

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

INDIVIDUELLE

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2

Die Wortmarke "INDIVIDUELLE" ist für Waren der Körper- und Schönheitspflege, Juwelierwaren und Bekleidungsstücke unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

BGH, Beschl. v. 28. Juni 2001 - I ZB 1/99 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2001 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 2. Dezember 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 23. Mai 1995 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortmarke

"INDIVIDUELLE"

für die Waren

"Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten); Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen."

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 40, 268).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat das Zeichen aufgrund der Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG als von der Eintragung ausgeschlossen angesehen und zur Begründung ausgeführt:

"INDIVIDUELLE" sei die weibliche Einzahlform und die Mehrzahlform des Wortes "individuell" und als solches Freihaltebedürftig. Auch im Französischen sei "individuelle" die weibliche Form von "individuell". Das Wort werde ebenso wie die Grundform, von der es sich klanglich kaum unterscheide, in der Werbesprache umfangreich verwendet und diene in einer Zeit der Massenprodukte der werbewirksamen Kennzeichnung der Individualität der Produkte oder ihrer Abnehmer.

Dem Freihaltebedürfnis stehe nicht entgegen, daß sich die angemeldete Wortmarke im Werbesprachgebrauch meist nur in komplexeren Werbeaussagen finde. Dies schließe die isolierte oder zumindest hervorgehobene werbliche Verwendung von "INDIVIDUELLE" nicht aus, die durch eine entsprechende Marke behindert werden könne.

Dem Zeichen fehle auch die erforderliche Unterscheidungskraft. An deren Voraussetzungen seien wegen des bestehenden Freihaltebedürfnisses erhöhte Anforderungen zu stellen.

III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Wortmarke "INDIVIDUELLE" habe keine ausreichende Unterscheidungskraft, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Un- ternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH, m.w.N.; Beschl. v. 1.2.2001 - I ZB 55/98, Umdr. S. 5 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH GRUR 2001, 413, 414 f. - SWATCH). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchli- ches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Ver- kehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, Umdr. S. 5 f. - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, Umdr. S. 6 f. - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Nicht zugestimmt werden kann der Annahme des Bundespatentgerichts, an das Vorliegen der Unterscheidungskraft sei wegen eines Freihaltebedürf-

nisses ein strenger Prüfungsmaßstab anzulegen. Die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG sind abschließend festgelegt. Besteht bereits ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, bedarf es keiner erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Liegen dagegen die Voraussetzungen des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, läßt es schon der Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 MarkenG nicht zu, erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692, 693 = MarkenR 2001, 209 - Test it., m.w.N.).

b) Die (konkrete) Unterscheidungseignung kann der Wortmarke "INDIVIDUELLE" für die angemeldeten Waren nicht abgesprochen werden.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, soweit der inländische Verkehr das "e" am Ende des Wortes nicht überhöre und deshalb nicht ohnehin von dem Eigenschaftswort "individuell" ausgehe, erkenne er ohne weiteres die Beugeform der in "individuell" liegenden Merkmalsangabe. Er fasse die Wortmarke als Angabe verkehrswesentlicher Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen auf und sehe sie nur als beschreibende Angabe an.

Bei dieser Beurteilung hat das Bundespatentgericht nicht genügend berücksichtigt, daß nicht die weibliche Einzahl- oder die Mehrzahlform des Adjektivs "individuell", sondern "INDIVIDUELLE" in Alleinstellung angemeldet worden ist. Zu Recht weist die Rechtsbeschwerde darauf hin, daß das Bundespatentgericht für die Wortmarke "INDIVIDUELLE" in Alleinstellung eine im Vordergrund stehende Sachaussage über bestimmte Eigenschaften der Waren,

auf die sich die Anmeldung bezieht, nicht festgestellt hat. Vielmehr handelt es sich bei den vom Bundespatentgericht angeführten Wendungen, in denen das Wort in der Werbesprache verwandt wird, um komplexere Werbeaussagen, bei denen "individuell" oder "individuelle" als Adjektiv in einem beschreibenden Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen stehen.

"INDIVIDUELLE" ist auch kein so gebräuchliches Wort der Alltagssprache, daß es vom Verkehr nicht als Unterscheidungs mittel aufgenommen wird. In Großschreibung und Alleinstellung ist die Wortmarke "INDIVIDUELLE" ungewöhnlich. Der Bedeutungsinhalt ist unscharf und interpretationsbedürftig.

Die Wortmarke "INDIVIDUELLE" kann sich auf die Waren oder Dienstleistungen beziehen, zu deren Kennzeichnung die Marke verwandt wird. Sie kann dabei die Bedeutung von "auf den einzelnen Menschen, seine Bedürfnisse und seine Verhältnisse zugeschnitten" haben oder im Sinne von "eigenartig, eigentümlich" zu verstehen sein. "INDIVIDUELLE" kann sich aber auch auf den Kreis der Abnehmer beziehen und diese als "Einzelpersönlichkeiten" oder "persönlich eigenartig" kennzeichnen. Schließlich kann "INDIVIDUELLE" auch im Sinne von "einem einzelnen gehörend" aufzufassen sein.

In Alleinstellung ist der Wortmarke "INDIVIDUELLE" ohne Hinzufügung weiterer Angaben ein eindeutig beschreibender Inhalt nicht zu entnehmen. Vielmehr müssen weitere Wörter hinzugefügt werden, um dem Wort eine eindeutig beschreibende Aussage beizulegen (vgl. hierzu auch BGH, Beschl. v. 27.2.1997 - I ZB 2/95, GRUR 1997, 627, 628 = WRP 1997, 739 - à la Carte; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 - PREMIERE II).

2. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde auch gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei gegeben.

a) Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder des Wertes sowie zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet 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 (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 u. 109/97, Slg. 1999, I-2799 = GRUR 1999, 723, 726 Tz. 37 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.; BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.).

b) "INDIVIDUELLE" in Alleinstellung enthält aufgrund seiner Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit keine im Vordergrund stehende warenbezogene beschreibende Aussage, die auf eine für den Verkehr bedeutsame Eigenschaft der Waren, für die die Anmeldung erfolgt ist, Bezug nimmt. Die lediglich abstrakte Eignung zur Eigenschaftsangabe reicht aber nicht aus, ein Freihaltebedürfnis zu begründen (vgl. BGH GRUR 1997, 627, 628 - à la Carte).

IV. Danach war auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert