



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 72/11

Verkündet am:
22. November 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 306 52 708

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Kaleido

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

- a) Dem Zeichen „Kaleido“ fehlt für die Ware „Spielzeug“ nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insbesondere wird der Verkehr das Zeichen nicht stets als verkürzte Beschreibung der Ware „Kaleidoskop“ verstehen.
- b) Abstrakte sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die auf der Annahme einer assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen in einem vom Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres für die als Rechtsfrage zu beantwortende Beurteilung der Unterscheidungskraft herangezogen werden. Bei dieser sind vielmehr die Umstände der konkret zu beurteilenden Bezeichnung und die Kennzeichengewohnheiten der maßgebenden Branche in den Blick zu nehmen.

BGH, Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 21. September 2011 aufgehoben.

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

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 28. Februar 2007 die Wortmarke

Kaleido

für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 28
Spiele, Spielzeug;

Klasse 35

Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce

eingetragen.

- 2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt. Diese sei nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig, weil die Bezeichnung „Kaleido“ eine übliche Abkürzung der Sachbezeichnung „Kaleidoskop“ sei.
- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 31. August 2009 zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben, soweit der Löschungsantrag für die Ware der Klasse 28 „Spielzeug“ zurückgewiesen wurde. Insoweit hat es das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (BPatG, Beschluss vom 21. September 2011 - 29 W (pat) 40/09, juris). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.
- 4 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten Marke fehle für die Ware „Spielzeug“ jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:
- 5 Die angegriffene Marke habe für das optische Gerät „Kaleidoskop“, das von dem in Klasse 28 eingetragenen Oberbegriff „Spielzeug“ umfasst werde, nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.

6 Zwar sei der Begriff „Kaleido“ in der deutschen Sprache weder als Wort noch als Abkürzung lexikalisch nachweisbar. In Bezug auf die Ware „Kaleidoskop“ würden die angesprochenen breiten Verkehrskreise die Kennzeichnung „Kaleido“ aber nur als verkürzte Beschreibung der Ware verstehen. Das optische Gerät „Kaleidoskop“ - ein fernrohrähnliches Spielzeug, bei dem sich beim Drehen bunte Glassteinchen zu verschiedenen Mustern und Bildern anordnen - sei fast allen Menschen aus der Kindheit bekannt. Da „Kaleido“ in der deutschen Sprache ausschließlich im Begriff „Kaleidoskop“ vorkomme, werde der Verkehr mit dem Wort „Kaleido“ ausschließlich ein „Kaleidoskop“ in Verbindung bringen. Hinzu komme, dass der fast gleichlautende und fast gleich geschriebene englischsprachige Begriff „kaleidoscope“ mit „kaleido“ abgekürzt werde und dass diese Abkürzung auch im deutschen Sprachraum tatsächlich für Kaleidoskope bzw. deren spezifische Eigenschaften benutzt werde.

7 Bei dem Markennamen handele es sich deshalb um eine Abwandlung, die zwar als solche wahrgenommen werde, in welcher der Verkehr aber ohne weiteres die ihm geläufige sachbezogene oder werbeübliche Angabe für „Kaleidoskop“ wiedererkenne. „Kaleido“ könne sich in der deutschen Sprache stets nur auf „Kaleidoskop“ beziehen. Wenn also ein solches optisches Gerät mit diesem Kurzwort bezeichnet werde, werde der Verkehr diese Bezeichnung nicht als Herkunftshinweis, sondern nur als verkürzte Sachangabe verstehen. Der Verkehr müsse dazu keine Interpretationsbemühungen anstellen. Das Fehlen der Endsilbe „-skop“ verändere weder den allgemein bekannten warenbeschreibenden Charakter von „Kaleidoskop“, noch komme der Verkürzung eine ungewöhnliche Eigenart zu. Diese Ansicht werde gestützt durch die Erkenntnisse der Linguistik im Rahmen der sogenannten Assoziations- oder Prototypentheorie. Danach sei der Wahrnehmungs- und Verständnishorizont der Hörenden und Sehenden bei Fehlen eines Wortes, aber auch bei Fehlen von Wortteilen darauf

ausgerichtet, das Wort in der Weise zu ergänzen, wie es sehr häufig in der Allgemeinsprache vorkomme und in Bezug auf den im Kontext vorgegebenen Sinn - hier in Bezug auf die beanspruchte Ware „Spielzeug“ - bekannt sei.

8 Demgegenüber rechtfertige der Umstand, dass die ebenfalls mit der Endung „skop“ gebildeten Wörter „Endoskop“, „Horoskop“, „Teleskop“ und „Stethoskop“ in der Umgangssprache nicht auf „Endo“, „Horo“, „Tele“ und „Stetho“ verkürzt würden, keine andere Beurteilung.

9 Da dem angemeldeten Zeichen für Kaleidoskope die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und das Gerät Kaleidoskop unter den angemeldeten Warenoberbegriff „Spielzeug“ falle, sei der Oberbegriff insgesamt zu löschen.

10 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, das angemeldete Wort „Kaleido“ sei für die Ware „Spielzeug“ nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

11 1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, GRUR 2010, 228 Rn. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintra-

gungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 = WRP 2009, 439 - STREETBALL).

12 2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angesprochenen Verkehrskreise würden die Kennzeichnung „Kaleido“ in Bezug auf das optische Gerät „Kaleidoskop“ nur als verkürzte Beschreibung der Ware verstehen. Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Das Bundespatentgericht hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt.

13 a) Allerdings ist einer angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009

- I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard, mwN). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - 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 ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; BGH, Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 9 = WRP 2012, 1396 - Starsat).

14 b) Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts wird der durch die Bezeichnung von Spielzeug angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung „Kaleido“ nicht stets als verkürzte Beschreibung der Ware „Kaleidoskop“ verstehen.

15 aa) Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass die Bezeichnung „Kaleido“ eine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage der deutschen oder einer im Inland bekannten Fremdsprache ist. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass der Begriff „Kaleido“ in der deutschen Sprache weder als Wort noch als Abkürzung lexikalisch nachweisbar sei und die Bedeutung des aus den griechischen Wörtern „kalós“ für „schön, gut“ und „eidos“ für „Aussehen, Form, Gestalt, Bild“ zusammengesetzten Wortes in ihrer Alleinstellung nicht sehr bekannt sei.

16 Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts lässt sich die Annahme einer im Inland gebräuchlichen Abkürzung nicht darauf stützen, dass der fast gleichlautende und fast gleich geschriebene englischsprachige Begriff „kaleidoscope“ mit „kaleido“ abgekürzt wird. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass dieser Umstand das allein maßgebende inländische Sprachverständnis beeinflusst hat (vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 14 - Link economy).

17 Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, die Bezeichnung „Kaleido“ werde im deutschen Sprachraum tatsächlich als Abkürzung für Kaleidoskope oder deren spezifische Eigenschaften benutzt, wird von den dazu getroffenen Feststellungen nicht getragen. Vergeblich stützt sich das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang auf den Umstand, dass mit „Kaleido“ ein Programm (sogenannte „App“) mit einem digitalen Kaleidoskop für Smartphones bezeichnet werde (vgl. <http://www.3gapps.de/kaleido>). So hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seiner Stellungnahme gemäß § 87 Abs. 2, § 68 Abs. 1 MarkenG zutreffend darauf hingewiesen, dass „Kaleido“ insoweit gerade nicht als Produktbeschreibung, sondern als Produktname verwendet wird und es im Softwarebereich allgemein üblich ist, Marken mit beschreibenden Anklängen zu verwenden („Word“, „Windows“). Soweit sich das Bundespatentgericht weiter darauf stützt, „Kaleido“ werde auf im angegriffenen Beschluss näher bezeichneten Internetseiten für „Kaleidoskope“ beschreibend verwendet, kann dies durch einen Aufruf der entsprechenden Seiten nicht nachvollzogen werden. Im Übrigen hat das Bundespatentgericht keine Umstände festgestellt, die dafür sprechen könnten, dass die angeführten Internetseiten geeignet sind, das inländische Verkehrsverständnis zu prägen (vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 14 - Link economy).

18 bb) Durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnet auch die Annahme des Bundespatentgerichts, bei „Kaleido“ handele es sich um eine Abwandlung von „Kaleidoskop“, die zwar als solche wahrgenommen werde, aber als geringfügig anzusehen sei. Der Verkehr werde die angegriffene Bezeichnung ohne weiteres als Angabe für „Kaleidoskop“ erkennen, weil sich „Kaleido“ in der deutschen Sprache stets nur auf „Kaleidoskop“ beziehen könne.

19 Diese Beurteilung berücksichtigt nicht, dass „Kaleido“ auch als reines Kunstwort nicht nur denkbar ist, sondern sogar tatsächlich benutzt wird. So hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Beschluss vom 31. August 2009 festgestellt, dass „Kaleido“ in Deutschland kennzeichenmäßig für ein Kraftfahrzeug (Renault Kangoo 1.5 dCi Kaleido), eine Damenuhr (Fossil BG2087 Kaleido Damenuhr) sowie für einen Internetshop (Kaleido.Shop) verwendet wird (Anlage 1 bis 3 zum Beschluss vom 31. August 2009). Abweichende Feststellungen hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Ob „Kaleido“ zudem - wie das Amt weiter geltend macht - als Bestandteil des Begriffs „Kaleidophon“ lexikalisch nachweisbar ist, kann auf sich beruhen.

20 cc) Dem Bundespatentgericht kann auch nicht in der Annahme gefolgt werden, das Fehlen der Endsilbe „skop“ sei eine nur geringfügige Abweichung zum warenbeschreibenden Begriff „Kaleidoskop“. Dem normal informierten und verständigen Durchschnittsverbraucher sind Begriffe mit der Endsilbe „skop“ wie etwa Mikroskop, Teleskop und Periskop bekannt. Er wird aufgrund seiner Kenntnis der damit beschriebenen Gegenstände in der Endung „skop“ ein Wortbildungselement erkennen, das auf ein Gerät zur optischen Betrachtung hindeutet. Damit kommt der Nachsilbe eine wesentliche Funktion im Hinblick auf die Frage zu, welcher Gegenstand durch den Gesamtbegriff beschrieben wird. Wird die Endung „skop“ weggelassen, fehlt ein wesentlicher Bezugspunkt

für die Annahme einer konkreten beschreibenden Bedeutung des übrigen Wortbestandteils.

21 dd) Das Bundespatentgericht hat angenommen, seine Beurteilung werde auch durch die Erkenntnisse der Linguistik im Rahmen der sogenannten „Assoziationstheorie“ oder „Prototypentheorie“ gestützt, wonach der Wahrnehmungs- und Verständnishorizont der Hörenden und Sehenden bei Fehlen eines Wortes, aber auch bei Fehlen von Wortteilen darauf ausgerichtet sei, das Wort in der Weise zu ergänzen, wie es sehr häufig in der Allgemeinsprache vorkomme und in Bezug auf den im Kontext vorgegebenen Sinn - hier in Bezug auf die Ware „Spielzeug“ - bekannt sei. Auch diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand.

22 (1) Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die auf der Annahme einer assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen in einem vom Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres für die als Rechtsfrage zu beantwortende Beurteilung der Unterscheidungskraft herangezogen werden. Wie dargelegt, ist für die Verneinung der Unterscheidungskraft ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt erforderlich. Eine bloße Assoziation, die dem Verkehr etwa durch ein sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Ware gibt, steht der Annahme einer Unterscheidungskraft nicht entgegen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. März 1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 - House of Blues; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 563).

23 (2) Die Annahme, dass der Durchschnittsverbraucher „Kaleido“ in Bezug auf die Ware „Spielzeug“ nicht als Unterscheidungsmittel, sondern stets nur als Abkürzung für „Kaleidoskop“ wahrnehmen wird, steht auch nicht mit der Le-

benserfahrung im Einklang. Wie dargelegt, hat das Bundespatentgericht nicht hinreichend berücksichtigt, dass „Kaleido“ für sich genommen als Fantasiebegriff verstanden werden kann und zudem tatsächlich kennzeichnend verwendet wird. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist in seinem Beschluss vom 31. August 2009 außerdem zutreffend davon ausgegangen, dass die mit „Kaleidoskop“ in vergleichbarer Weise gebildeten Wörter „Endoskop“, „Horoskop“, „Teleskop“ und „Stethoskop“ vom Verkehr nicht typischerweise auf „Endo“, „Horo“, „Tele“ und „Stetho“ verkürzt würden. Abweichende Feststellungen hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Soweit es in diesem Zusammenhang davon ausgegangen ist, dass die Kurzworte „Endo“ und „Tele“ für mehrere mögliche Begriffe stehen könnten (Endokrinologe, Endomorphose, Teleobjektiv), spricht auch dies gegen eine auf abstrakten linguistischen Erkenntnissen basierende pauschalierende Betrachtungsweise und für eine die Umstände der konkret zu beurteilenden Bezeichnung und der Kennzeichengewohnheiten der maßgebenden Branche in den Blick nehmende Prüfung des Einzelfalls (vgl. auch BGH, Beschluss vom 31. März 2010 - I ZB 62/09, BGHZ 185, 152 Rn. 18 f., 21 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

24 IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.09.2011 - 29 W (pat) 40/09 -