



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 3/13

Verkündet am:
19. Februar 2014
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

HOT

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 115 Abs. 1

Hat ein Markenwort (hier „HOT“) mehrere Bedeutungen (hier neben „heiß“ auch „scharf, scharf gewürzt und pikant“ in Bezug auf Geschmack und im übertragenen Sinn auch „sexy, angesagt, großartig“), die sämtlich in Bezug auf die eingetragenen Waren (hier unter anderem Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, Nahrungsergänzungsmittel, Druckereierzeugnisse und Bekleidung) beschreibend sind, reicht der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus.

BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 - I ZB 3/13 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 9. Oktober 2012 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der für die Markeninhaberin international registrierten Wort-Bildmarke IR 797 277



wurde am 15. Juni 2006 für die Waren der

Klasse 3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notamment shampooings, gels pour la douche, lotions pour le corps, huiles de massage, gels, crèmes pour le visage.

[Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfüm, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Shampoos, Duschgele, Körperlotionen, Massageöle, Gele, Gesichtscremes]

Klasse 5

Produits hygiéniques pour la médecine; produits pour compléter l'alimentation (à usage médical); lubrifiants à usage pharmaceutique.

[Hygieneprodukte für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel (für den medizinischen Gebrauch; Gleitmittel für pharmazeutische Zwecke]

Klasse 16

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie notamment, calendriers, étiquettes pour produits, photographies.

[Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse insbesondere Kalender, Warenetiketten, Fotografien]

Klasse 25

Vêtements et chaussures

[Bekleidungsstücke und Schuhwaren]

Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gewährt.

2 Die Antragsteller haben beim Deutschen Patent- und Markenamt die Schutzentziehung für Deutschland beantragt und geltend gemacht, die Marke sei nicht unterscheidungskräftig. Die Markeninhaberin hat dem Schutzentziehungsantrag widersprochen.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 22. März 2011 der Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Waren

Klasse 3

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser

[Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel]

Klasse 5
Produits hygiéniques pour la médecine

[Hygieneprodukte für medizinische Zwecke]

Klasse 16
Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes

[Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind]

entzogen und den Antrag auf Schutzentziehung im Übrigen zurückgewiesen.

4 Das Bundespatentgericht hat die gegen die Schutzentziehung gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen und auf die Beschwerde der Antragstellerin zu 1 der Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt entzogen (BPatG, Beschluss vom 9. Oktober 2012 - 27 W (pat) 49/11, juris). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angegriffenen Marke fehle für die eingetragenen Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

6 Die angegriffene Marke habe nur einen im Vordergrund des Verständnisses stehenden, die beanspruchten Waren beschreibenden Begriffsinhalt oder werde als allgemeine Werbeaussage verstanden. Das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Wort „HOT“ habe neben der Bedeutung „heiß“ die weiteren Bedeutungen „scharf, scharf gewürzt, pikant, sexy, angesagt, großartig“. Die einfach gehaltene graphische Ausgestaltung durch die Umrahmung des Wortbestandteils und die Schreibweise in Großbuchstaben weise keine über eine dekorative Art hinausgehenden charakteristischen Merkmale auf und reiche allein für die Bejahung einer Herkunftsfunktion nicht aus. Aus der

Eintragung der Marke in den USA und als Gemeinschaftsmarke ergebe sich keine Bindungs- oder Indizwirkung für das vorliegende Verfahren. Entsprechendes gelte im Hinblick auf die von der Markeninhaberin vorgelegten zivilgerichtlichen Entscheidungen. Für die Annahme einer Unterscheidungskraft spiele es schließlich keine Rolle, dass die Markeninhaberin nach ihrem Vortrag ihre Produkte unter der Marke seit über 20 Jahren vertrieben habe. Die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der Marke habe die Markeninhaberin damit nicht dargelegt.

7 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

8 1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14 - Legostein).

9 2. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Marke „HOT“ sei für die eingetragenen Waren nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

10 a) Gemäß § 115 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 54 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist einer eingetragenen IR-Marke der Schutz zu entziehen, wenn ihr im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. 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; Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 - Starsat; Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis 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!).

- 11 Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist 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; BGH, GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

- 12 b) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat angenommen, das Wort „HOT“ gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und habe neben der Bedeutung „heiß“ in Bezug auf Geschmack den weiteren Sinngehalt „scharf, scharf gewürzt und pikant“. Der Verkehr verstehe den Begriff aber auch in einem übertragenen Sinne, nämlich als „sexy, angesagt, großartig“. In dieser Bedeutung werde „hot“ auch in Verbindung mit Mode, Schuhen und anderen Produkten, z.B. Parfums und Kosmetika verwendet, die geeignet seien, die Attraktivität einer Person zu erhöhen. Für ein entsprechendes Verständnis auch im Inland sprächen insbesondere die vom Deutschen Patent- und Markenamt und den Antragstellern ermittelten Verwendungsbeispiele im Internet. Diese auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung lässt keine Rechtsfehler erkennen und wird von der Rechtsbeschwerde hingenommen.
- 13 c) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die beanstandete Marke habe nur einen die beanspruchten Waren beschreibenden Begriffsinhalt.
- 14 aa) Das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ist anzunehmen, 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. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den be-

schreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard; BGH, GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat).

15 bb) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat eine beschreibende Bedeutung des Markenwortes in Bezug auf sämtliche beanspruchte Waren angenommen. Die gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung erhobenen Rügen greifen nicht durch.

16 (1) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, der Umstand, dass der Begriff „HOT“ in dem vom Bundespatentgericht angenommenen mehrfachen Sinn verstanden werden könne, lasse nicht den zwingenden Schluss zu, dass dem Markenwort im Hinblick auf die beanspruchten Waren ausschließlich ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeschrieben werden könne. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass dem Begriff „HOT“ kein beschreibender Begriffsinhalt für die streitgegenständlichen Waren zukomme, der stets und nur als solcher verstanden werde und weitere Bedeutungsmöglichkeiten daher völlig in den Hintergrund dränge. So werde ein Parfum auch durch die Adjektive, mit denen der Begriff „HOT“ im übertragenen Sinne gleichgesetzt werde, nicht erschöpfend beschrieben. Dies gelte selbst dann, wenn der Verkehr dem Begriff entnehmen sollte, dass das so bezeichnete Parfum derjenigen Person, die es verwende, besondere Attraktivität verleihe oder diese als „sexy“ oder „erotisch“ erscheinen lasse. Der Verkehr werde nämlich keine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der unter der Marke „HOT“ vertriebenen Parfums, Seifen, Kosmetika usw. haben. Die Abnehmer, die „HOT“ überhaupt im Sinne der über den ursprünglichen Wortsinn „heiß“ hinausgehenden Bedeutungen verstünden, entwickelten jedenfalls keine Vorstellung von

bestimmten, von allen Nutzern übereinstimmend empfundenen Besonderheiten, die auf diese Weise beschrieben würden, sondern allenfalls jeweils subjektiv ganz unterschiedliche Vorstellungen über die Art des mit „HOT“ bezeichneten Parfums. Mit dieser Rüge hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.

17 Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht voraus, dass mit ihm ein Produkt „erschöpfend“ beschrieben wird. So ergibt sich bereits aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dass eine beschreibende Bedeutung in Bezug auf eine Vielzahl von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt und diese keinesfalls immer auch vollständig charakterisieren muss. Wie bereits dargelegt wurde, reicht es für die Verneinung einer Unterscheidungskraft zudem aus, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt haben oder jedenfalls ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird. Dabei ist das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs nicht absolut und generalisierend zu ermitteln, sondern von den Umständen des Einzelfalls und insbesondere vom Bedeutungsgehalt der konkret als Marke beanspruchten Bezeichnung und den konkreten Waren und Dienstleistungen abhängig, für die die Marke Schutz beansprucht (vgl. BGH, Beschluss vom 27. April 2006 - I ZB 96/05, BGHZ 167, 278 Rn. 28 - FUSSBALL WM 2006).

18 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt es auch nicht darauf an, ob der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der Waren hat, die unter der Bezeichnung angeboten werden. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder

nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH, Beschluss vom 13. März 2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Rn. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II; BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 15 - DeutschlandCard; BGH, Beschluss vom 13. September 2012 - I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 Rn. 3 f. = WRP 2013, 503 - Deutschlands schönste Seiten).

19 (2) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, dem Markenwort „HOT“ komme in Bezug auf die eingetragenen Waren auch keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit zu.

20 Für das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reicht es aus, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen eine beschreibende Angabe enthält (BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 15 - DeutschlandCard; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 131 f.; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 113).

21 Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat - teilweise unter Bezugnahme auf die Feststellungen des Deutschen Patent- und Markenamtes - eine beschreibende Bedeutung des Markenwortes in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren angenommen. Dieses werde in seiner Bedeutung „sexy, scharf, angesagt, großartig, echt geil“ in Verbindung mit Mode, Schuhen sowie Produkten wie Parfums und Kosmetika verwendet, die geeignet seien, die Attraktivität einer Person zu erhöhen. Auch Druckereierzeugnisse könnten „hot“ - also besonders sexy oder scharf - sein, indem sie entsprechende Bilder verwendeten. Die Bezeichnung „HOT“ könne in diesem Zusammenhang auch bedeuten, dass diese Produkte (beispielsweise Pin-ups oder andere Produkte aus dem erotischen Bereich) den Verbraucher besonders „heiß“ oder „scharf“ machten. Auch bei den Waren aus Papier und Pappe könne „HOT“ als Hinweis auf den Inhalt verstanden werden. Im Hinblick auf die beanspruchten Wasch- und Bleichmittel könnte das Markenwort ohne weiteres als

einfacher Hinweis auf die Temperatur verstanden werden, mit der das Produkt anzuwenden sei. Diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke könnten geschmacklich besonders scharf sein oder aber damit werben, dass sie den Verbraucher besonders „angesagt“, „heiß“, „scharf“ oder „sexy“ machten oder wirken ließen. Gleitmittel für pharmazeutische Zwecke könnten den Anwender ebenfalls „scharf“ und „sexy“ machen; zudem gebe es auch Gleitmittel mit Wärmeeffekt. Die beanspruchten Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel könnten ebenso wie Hygienepräparate für medizinische Zwecke „heiß“ verwendet oder werbeüblich als „angesagt“ bezeichnet werden.

22 Gegen diese trichterlichen Feststellungen, die nicht erfahrungswidrig sind, wendet sich die Rechtsbeschwerde vergeblich.

23 Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, der Begriff „HOT“ sei in seiner ursprünglichen Bedeutung als „heiß“ für die wenigsten der eingetragenen Waren - insbesondere nicht für Parfums und Kosmetika - sachbezogen, berücksichtigt sie nicht hinreichend, dass das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, dass der angesprochene Verkehr dem Markenwort neben der Bedeutung „heiß“ den weiteren Sinngehalt „scharf, scharf gewürzt und pikant“ in Bezug auf Geschmack sowie die Bedeutung „sexy, angesagt, großartig“ beimisst. Mit ihrer weiteren Rüge, es sei weder festgestellt noch ersichtlich, dass der Verkehr das Markenwort grundsätzlich so verstehe, dass die damit bezeichneten Produkte einen Wärmeeffekt erzeugten oder heiß verwendet würden, begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet der trichterlichen Würdigung. Dasselbe gilt, soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die Feststellung des Bundespatentgerichts wendet, auch bei den Waren aus Papier und Pappe könne „HOT“ als Hinweis auf den Inhalt verstanden werden.

- 24 Da - wie dargelegt - von einem beschreibenden Begriff auch dann ausgegangen werden kann, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, reicht - entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde - der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus.
- 25 d) Die Annahme des Bundespatentgerichts, der Bejahung einer Unterscheidungskraft stehe auch entgegen, dass der Verkehr das Markenwort „HOT“ wegen seiner Bedeutung als „angesagt“ und „großartig“ auch als allgemeine anpreisende Werbeaussage verstehen werde, hält einer rechtlichen Überprüfung ebenfalls stand.
- 26 aa) Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard; BGH, Beschluss vom 14. Januar 2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Rn. 13 = WRP 2010, 891 - hey!; BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat).
- 27 bb) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine Annahme, das Markenwort „HOT“ sei eine solche gebräuchliche Wendung einer bekannten Fremdsprache, die der Verkehr wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung stets nur als solche und nicht als

Unterscheidungsmittel verstehe, ist nicht erfahrungswidrig und lässt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen.

28 Entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht nicht verkannt, dass der anpreisende Sinn einer Wortmarke deren gleichzeitige Eignung als Herkunftshinweis nicht ausschließt. Das Bundespatentgericht hat vielmehr unter Hinweis auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt und von den Antragstellern ermittelten Verwendungen im Internet positiv festgestellt, dass der Verkehr das Markenwort „HOT“ allein als gebräuchliche Wendung im Sinne einer werblich anpreisenden Aufforderung und nicht als individualisierenden Herkunftshinweis versteht. Gegen die tatsächlichen Grundlagen der Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die Rechtsbeschwerde keine Rüge erhoben. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, es könne nicht davon ausgegangen werden, dass das englische Wort „HOT“ in gleicher Weise wie etwa der Begriff „cool“ mit einer feststehenden übertragenen Bedeutung Eingang in die deutsche Alltagssprache gefunden habe, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche Würdigung des Bundespatentgerichts durch ihre eigene Sichtweise.

29 e) Die Rechtsbeschwerde rügt ferner vergeblich, das Bundespatentgericht hätte bei der Beurteilung der Wahrnehmung des Verkehrs nicht unberücksichtigt lassen dürfen, dass mehrere inländische Zivilgerichte in Verletzungsverfahren insbesondere für Parfums und Kosmetikartikel eine Unterscheidungskraft des Markenwortes „HOT“ bejaht hätten. Das Bundespatentgericht hat sich mit dem entsprechenden Vortrag der Markeninhaberin auseinandergesetzt. Es hat zutreffend ausgeführt, die Zivilgerichte prüften im Verletzungsverfahren nicht die Schutzfähigkeit der Marke, sondern seien an deren Eintragung gebunden. Aus diesem Grund beruft sich die Rechtsbeschwerde auch vergeblich auf Entscheidungen des Tribunal de Grande Instance de Paris. Insoweit kommt hinzu, dass weder dargelegt noch ersichtlich ist, dass sich aus diesen Entscheidungen

hinreichende Indizien für die im Streitfall maßgebenden Anschauungen der deutschen Verkehrskreise ergeben könnten.

30 f) Das Bundespatentgericht hat - entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde - auch rechtsfehlerfrei angenommen, dass sich aus der Eintragung der beanstandeten Marke in den USA und als Gemeinschaftsmarke keine Bindungs- oder Indizwirkung für die im vorliegenden Verfahren vorzunehmende Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt (vgl. EuGH, Beschluss vom 12. Februar 2009 - C-39/08 und C-43/08, GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 18 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 17. August 2010 - I ZB 61/09, WRP 2011, 349 Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche).

31 g) Eine hinreichende Unterscheidungskraft der beanstandeten Marke ergibt sich auch nicht aus ihrer graphischen Gestaltung.

32 In Anbetracht der fehlenden Unterscheidungskraft des Wortbestandteils „HOT“ der angegriffenen Marke reichen einfache graphische Elemente nicht aus, das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 f. = WRP 2001, 1021 - antiKALK; BGH, GRUR 2010, 640 Rn. 17 - hey!). Dass die Wort-Bildmarke nur einfache graphische Elemente aufweist, hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellt. Diese Feststellungen sind nicht erfahrungswidrig.

33 h) Das Bundespatentgericht hat schließlich mit Recht angenommen, dass es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft auch keine Rolle spielt, dass die Markeninhaberin nach ihrem von den Antragstellern bestrittenen Vortrag ihre Produkte seit über 20 Jahren unter der angegriffenen Marke vertrieben hat.

- 34 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt es im Streitfall nicht auf die Frage an, ob Vertrauensschutzerwägungen im Lösungsverfahren gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eine Rolle spielen können (vgl. dazu BPatG, GRUR 2013, 733, 736) oder ein durch jahrelange und unbeanstandete Benutzung der Marke geschaffener Besitzstand einer Markenlöschung wegen fehlender Unterscheidungskraft entgegenstehen kann (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 50 Rn. 33). Das Bundespatentgericht hat - von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet - angenommen, die Markeninhaberin habe für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung keinen Vortrag gehalten. Es hat auch nicht festgestellt, dass die Markeninhaberin die angegriffene Marke jahrelang unbeanstandet benutzt und dadurch einen schutzwürdigen Besitzstand erworben hat. Die Rechtsbeschwerde hat nicht geltend gemacht, dass die Markeninhaberin einen entsprechenden Vortrag gehalten und das Bundespatentgericht diesen übergegangen hat.
- 35 i) Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern.

36 IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Bornkamm

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Löffler

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 09.10.2012 - 27 W(pat) 49/11 -