

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 67/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 397 22 567.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Mai 2000 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden sowie der Richterinnen Eder und Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Februar 1999 und vom 11. Juli 1998 insoweit auf-

gehoben, als sie die Anmeldung für die Waren "Datenaufzeichnungsgeräte, Datendrucker" zurückweisen.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die als Anlage beigefügte Darstellung soll als Bildmarke für "münz- und jetonbetriebene Unterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren (soweit in Klasse 9 enthalten); Datenaufzeichnungsgeräte, Datendrucker, automatische Apparate zur Identifizierung von Datenträgern, einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Banknoten sowie Münzen; Geldwechselautomaten, Apparate zur Abrechnung von geldbetätigten Automaten, mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten)" eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, wobei der Erstprüfer außerdem die Darstellung noch als Freihaltungsbedürftig angesehen hat. Zur Begründung ist ausgeführt, daß es sich bei der Anmeldemarke um die naturgetreue Wiedergabe der Frontscheibe eines Unterhaltungsautomaten handle, die keine verfremdende oder eigenartige Gestaltung aufweise, was insbesondere von der Erinnerungsprüferin im einzelnen dargelegt worden ist, wobei sie auf die konkreten Gestaltungsmerkmale der Anmeldemarke eingeht. Die Marke werde auch nicht durch die in ihr (oben Mitte) enthaltene Sonnendarstellung schutzfähig, da der Verkehr diesem - übrigens nicht seltenen Symbol - im konkreten Zusammenhang regelmäßig keine Herkunftsfunktion beimesse, sondern es

eher als schmückendes Beiwerk werte, weil es im Gesamtbild zu unauffällig sei. Der Hinweis der Anmelderin auf einen ihr in einem zivilrechtlichen Verfahren (durch einstweilige Verfügung) zugestandenem Ausstattungsschutz könne an der markenrechtlichen Schutzunfähigkeit nichts ändern, da im ersteren Bereich oft andere Kriterien maßgeblich seien. Das Gesagte gelte nicht nur für "Unterhaltungsautomaten" selbst, sondern auch für die sonstigen beanspruchten Waren, da die Vorstellung der sich ohne weiteres aufdrängenden Abbildung einer Automatenfront den Gedanken an eine individuelle Herkunftsangabe nicht nahelege, zumal auch die weiteren Waren größtenteils Automaten darstellten oder damit in enger Beziehung stünden. Substantielle Angaben zu einer möglichen Verkehrsdurchsetzung habe die Anmelderin nicht gemacht.

Gegen den Erinnerungsbeschuß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie hat ua auf ihr bisheriges Vorbringen verwiesen, konzentriert sich aber bei ihrer Begründung zunächst im wesentlichen auf das Sonnenelement, das ihrer Ansicht nach die Marke schutzfähig macht. Diese Darstellung sei für sie bereits als Marke geschützt (1 101 713) und unterscheide sich auch deutlich von anderen auf dem einschlägigen Waren- und Dienstleistungsgebiet verwendeten Sonnensymbolen. Sie präge die Anmeldemarke und stelle für den Verkehr eine individuelle betriebliche Herkunftskennzeichnung dar. Außerdem meint die Anmelderin, die beanspruchte Marke (sie bezeichnet sie in diesem Zusammenhang als "speziell vorliegende angemeldete Warenabbildung") habe sich zu ihren Gunsten im Verkehr durchgesetzt, wofür sie verschiedenes Material vorgelegt hat.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde mußte in der Sache im wesentlichen erfolglos bleiben, da der angemeldeten Marke für die Mehrzahl der beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (MarkenG § 8 Abs 2 Nr 1).

Bei der angemeldeten Darstellung handelt es sich eindeutig um die Wiedergabe einer Automatenfront (- was von der Anmelderin nicht nur nicht bestritten, sondern sogar bestätigt wird, wenn sie von "Warenabbildung" spricht). Zwar kann auch die Abbildung einer Ware schutzfähig sein, wenn sie (sei es die Ware selbst oder die Abbildung) hinreichend phantasievoll gestaltet ist. Das trifft bei der dargestellten Automatenfront, wie von der Erinnerungsprüferin ausführlich dargelegt, nicht zu, weil es sich um die naturgetreue Abbildung der Frontplatte eines gängigen Spielautomaten handelt (vgl auch die vergleichbare Sachverhalte betreffenden Entscheidungen 30 W (pat) 117/99, 30 W (pat) 165/99, 30 W (pat) 193/99 und 30 W (pat) 236/99 - alle zu finden bei PAVIS). Einer solchen Darstellung fehlt für die beanspruchten "... Unterhaltungsautomaten sowie Teile davon ..." die erforderliche Unterscheidungskraft; das gilt aber auch für Waren, die damit in engem Zusammenhang stehen (und eventuell sogar Teil eines Spielautomaten sein oder für einen solchen bestimmt sein können), wie etwa "Apparate zur Identifizierung von Datenträgern, einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Banknoten sowie Münzen; Geldwechselautomaten, Apparate zur Abrechnung von geldbetätigten Automaten, mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger". Lediglich für die ebenfalls beanspruchten Waren "Datenaufzeichnungsgeräte, Datendrucker" treffen diese Überlegungen nicht (jedenfalls nicht ohne weiteres) zu, weil insoweit ein möglicher Sachzusammenhang eher fern liegt.

Eine solche - sonach von Haus aus nicht schutzfähige - Bildmarke wird im vorliegenden Fall auch nicht durch das in ihr enthaltene Sonnenelement schutzfähig. Zwar ist diese Sonnendarstellung, die für einschlägige Waren und Dienstleistungen auch als Marke geschützt ist, für sich genommen ohne weiteres als schutzfähig anzusehen. Von daher ist sie grundsätzlich auch geeignet, als Bestandteil

einer an sich schutzunfähigen (Kombinations-)Marke diese eintragbar zu machen. Dies ist aber nicht zwingend immer der Fall: Einerseits ist es zwar nicht erforderlich, daß der schutzfähige Bestandteil die (ansonsten schutzunfähige) Marke wirklich prägt; andererseits muß er aber doch so unübersehbar hervortreten, daß er vom Verkehr auch noch als betrieblicher Herkunftshinweis gewertet wird (vgl zB Althammer/Ströbele, MarkenG 5. Aufl § 8 Rdn 104). Selbst wenn man heute nicht mehr den strengen Maßstäben der (von der Markenstelle herangezogenen) "Brasilia"-Entscheidung (BPatGE 17, 121) folgen will, ist doch - je mehr sonstige Bestandteile eine solche Kombinationsmarke enthält und je "ungünstiger" die Größenverhältnisse sind - stets nach dem Gesamteindruck zu fragen, den die Marke vermittelt. Mitgliedern des Senats ist zB die Sonnendarstellung erst aufgefallen und bewußt geworden, nachdem sie darüber in den Schriftsätzen der Anmelderin gelesen hatten. Zum einen mag das daran liegen, daß dieser Bildbestandteil im Verhältnis zur Gesamtmarke doch sehr klein ist und besonders unter der Vielzahl der in ihr enthaltenen rechteckigen und runden Felder und Fenster eher untergeht als deutlich hervortritt. Zum anderen liegt es aber auch daran, daß Sonnendarstellungen in der Werbung generell, aber auch auf dem Gebiet der Klasse 9, nicht unbeliebt sind; gerade im gegebenen Zusammenhang könnte dieses Symbol zB den Gedanken nahelegen, daß einem Benutzer des Spielautomaten "das Glück lachen" soll oä, erweckt also auch insofern nicht unbedingt den Eindruck einer besonders individuellen Kennzeichnung. Der Verkehr hat sonach - anders als vielleicht bei einem von Haus aus besonders phantasievollen Emblem - wenig Veranlassung, diesem (auch größtmäßig stark zurücktretenden) Zeichenteil innerhalb der Anmeldemarke spontan eine individuelle Herkunftsfunktion beizumessen.

Im übrigen drängt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage auf, welchen Zweck die Anmelderin mit ihrer Marke wohl verfolgen mag: Denn Schutz für die Sonnendarstellung hat sie ja bereits durch deren Eintragung (1 101 713). Wenn sie nun - unter Berufung auf die Schutzfähigkeit dieser Marke - Schutz für eine

(andere) Marke begehrt, die (nach ihrer eigenen Aussage) lediglich eine Warenabbildung darstellt, dann liegt die Vermutung nahe, daß sie vielleicht auch versuchen könnte, aus einer (dann als Kombinationsmarke eingetragenen) Warenabbildung Rechte herzuleiten, was gerade nicht der Sinn einer Eintragung ist, die nur aufgrund eines kleinen schutzfähigen Bestandteils in der (ansonsten schutzunfähigen) Gesamtmarke zustande käme.

Soweit sich die Anmelderin auf eine Verkehrsdurchsetzung beruft, hat sie ebenfalls keinen Erfolg, wobei ihr diesbezügliches Vorbringen nicht einmal zu einer Zurückverweisung an das Patentamt (MarkenG § 70 Abs 3 Nr 3) reicht. Es fehlen schon Anhaltspunkte dafür, daß sie die angemeldete Marke in einem beachtlichen Umfang, der vielleicht zu einer Verkehrsdurchsetzung führen könnte, verwendet hat. Sie trägt lediglich vor, daß in einem ungefähren Zeitraum von 15 Jahren von ihr 63 unterschiedliche Modelle von Unterhaltungsautomaten am Markt plazierte worden seien. Diese Modelle mögen eine gewisse (wenn auch meist nur recht oberflächliche) Ähnlichkeit mit dem Modell haben, dessen Frontplatte die Anmeldemarke wiedergibt: Man kann jedoch aus dem Vortrag der Anmelderin nicht entnehmen, daß dieses Modell (dessen Abbildung Gegenstand des Anmeldeverfahrens ist und für dessen Gestaltung ein markenrechtlicher Schutz begehrt wird) von ihr jemals eingesetzt worden wäre (- ganz zu schweigen von der wesentlichen Frage, in welchem Umfang dies dann geschehen wäre).

Sonach mußte die Beschwerde im wesentlichen - ausgenommen die im Tenor genannten Waren - zurückgewiesen werden.

Albert

Eder

Friehe-Wich

He