

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 41/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 397 49 852.7**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

BPatG 152

6.70

## **Gründe**

### **I.**

Zur farbigen Eintragung mit den Farben rot, schwarz ist angemeldet

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren/Dienstleistungen

"Hard- und Software; Erstellung von Software"

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen, weil sie für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstelle, die lediglich darauf hinweise, daß es sich um Tools (Hilfsmittel, Werkzeuge) zum Scannen handele. Die grafische wie farbige Gestaltung sei nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Zeichens zu begründen.

Der Anmelder hat Beschwerde erhoben. Er hält mit näheren Ausführungen die Marke insgesamt für schutzfähig. Insbesondere meint er, die farbliche Gestaltung begründe die Eintragbarkeit der Gesamtmarke.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. März 1998 und vom 21. Oktober 1999 aufzuheben.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Inhalt der patentamtlichen Beschlüsse Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders ist in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

Gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung ua der Art, der Beschaffenheit oder Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die angemeldete Bezeichnung SCAN TOOLS ist nicht nur in ihren Einzelbestandteilen, sondern auch in ihrer Gesamtheit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Angabe und muß daher den Mitbewerbern zum freien Gebrauch erhalten bleiben.

Das aus der englischen Sprache stammende Wort SCAN bedeutet im Bereich der EDV, dem hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich, "abfragen, abtasten" (vgl Schulze Computer-Englisch S 263), ist in dieser Bedeutung auch in der deutschen Sprache allgemein geläufig und mit dem Wort "scannen" gebräuchlich (vgl Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2. Aufl S 1201); auch kann "scan" die Kurzform für "scanning" sein, also bedeuten "Abtasten mithilfe eines Scanners; das Einlesen" (vgl Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Ausgabe 2000, S 1085; Duden aaO). Unter "scannen" versteht man bei optischen Technologien,

wie man sie in Faxgeräten oder Kopierern findet, die Bewegung eines lichtempfindlichen Bauelements über eine Bildvorlage (etwa eine Textseite), wobei die hellen und dunklen Bereiche auf der Oberfläche in binäre Werte zur Weiterverarbeitung durch einen Computer umgesetzt werden (Microsoft Press Computer Fachlexikon, Ausgabe 2000, S 613). Mit "Scanner" wird ein optisches Eingabegerät bezeichnet, das lichtempfindliche Bauelemente verwendet, um ein Bild aufzunehmen, das sich auf Papier oder einem anderen Medium befindet. Das Bild wird in ein Digitalsignal umgewandelt, das dann durch Software zur optischen Zeichenerkennung oder durch Grafikprogramme bearbeitet werden kann (Microsoft Press aaO). Das Wort "Scanner" wird neben dem Bereich der Bildabtastgeräte auch im Softwarebereich verwendet. Ein Virens scanner zB ist ein Programm, das Datenbestände auf Virenbefall untersucht (Grieser/Irlbeck aaO 2. Aufl S 775 re). Es gibt eine Fülle von Begriffsbildungen, in denen SCAN als solches oder als Kürzel für scanning verwendet wird. Insoweit wird auf Begriffe wie Scanvorgang, Scan-Geschwindigkeit, Scanschutz, Scanmodus verwiesen (s hierzu PAVIS ROMA Kliems CDROM 30 W (pat) 111/99 TURBOSCAN).

Das englische Wort "TOOL" der Anmeldung bedeutet allgemein "Werkzeug, Gerät" (Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch, 2. Band 1981, S 1512), ist in der Datenverarbeitung zudem die Bezeichnung für ein Programm, das bestimmte zusätzliche Aufgaben innerhalb eines anderen Programms übernimmt (Hilfsprogramm) und in dieser Bedeutung auch in die deutsche Fachsprache eingegangen (Duden aaO S 1343). Auch in Wortverbindungen ist "Tool" gleichsam Allerweltswort geworden (etwa "productivity tool, basic-tools, PC-Tools, Labor-Tool" (s hierzu PAVIS ROMA Kliems CDROM 30 W (pat) 143/97 MicroTOOLS).

Das Markenwort "SCAN TOOLS" bedeutet "Tools für das Scannen" (wörtlich übersetzt "Werkzeuge für das Abtasten/Einlesen"). In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ergibt sich die sinnvolle und zur Beschreibung geeignete schlagwortartige Sachaussage, daß es sich um Geräte und Software handelt, die nach Art, Beschaffenheit und Bestimmung zum Scannen eingesetzt

werden können. Unter "Hardware" können Scanner fallen, die zu den Computer-Peripheriegeräten zählen, wie auch Computer, in die zB Scanner integriert sein können. Software in der Form von Programmen, Hilfsprogrammen oder Viren-scanner kann sich auf derartige Geräte beziehen, so daß auch für sie die angemeldete Bezeichnung als beschreibende Angabe dienen kann. Bezüglich "Erstellung von Software" kann die Marke den Gegenstand der Dienstleistung bezeichnen, nämlich die beim Scannen eingesetzte Software. Die Marke ist daher im Sinne der genannten Bestimmung freihaltebedürftig und von der Registrierung als Marke ausgeschlossen.

Der Senat vermag dem Anmelder nicht darin zu folgen, daß die grafische Ausgestaltung die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke begründe. Das Schriftbild entspricht einem normalen Schrifttyp, bei dem die Buchstaben dem Verkehr weder insgesamt noch einzeln in einer eigenwilligen oder auffallenden Schriftweise entgegnetreten. Auch die farbliche Gestaltung des Zeichens führt nicht zu seiner Schutzfähigkeit. Farbgebungen können zwar markenfähig sein (vgl § 3 Abs 1 MarkenG). Allerdings kann die farbige Ausgestaltung an sich schutzunfähiger Markenelemente schon von Haus aus kaum die Schutzfähigkeit begründen, weil die bei der Anmeldung gewählte Farbgebung für die Bestimmung des Schutzes der Marke nicht ohne weiteres rechtsverbindlich ist (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdnr 149). Die Farbgebung muss jedenfalls hinreichend auffällig sein, um vom Publikum überhaupt als Marke erkannt zu werden (Grundsatz der Selbständigkeit der Marke vom Produkt, vgl BGH NJW 1999, 1186 [1187] – Farbmarke gelb/schwarz). Diesen Anforderungen wird das Anmeldezeichen nicht gerecht. Die rote Farbe für den Schriftzug SCAN TOOLS sticht nicht so hervor, daß sie von der beschreibenden Aussage des Wortbestandteils wegführt noch drängt sie diesen in den Hintergrund, ebensowenig wie die beiden schwarz gestalteten Quadrate, die auch nicht genügend auffällig dargestellt sind, um vom beschreibenden Wortbestandteil wegzuführen. Da die angemeldete Marke sich weder durch die Art der Zeichenbildung noch die graphische Gestaltung von der im

Vordergrund stehenden reinen Beschreibung löst, besteht ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Die Annahme eines (aktuellen) Freihaltebedürfnisses ist auch nicht davon abhängig, ob die angemeldete Bezeichnung als solche bereits für den hier einschlägigen Waren-/Dienstleistungsbereich unmittelbar (lexikalisch) nachweisbar ist. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, der lediglich voraussetzt, daß die fraglichen Bezeichnungen zur Beschreibung "dienen können", ergibt sich, daß auch die erstmalige Verwendung dieser Zeichenzusammensetzung nicht ohne weiteres schutzbegründend ist (vgl BGH GRUR 1996, 770 - MEGA).

Im Übrigen kommt es für die Frage nach dem Freihaltungsbedürfnis vor allem auf die Belange der Mitbewerber der Anmelderin an. Ob die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung richtig verstehen werden, ist nur insoweit von Bedeutung, als sie zur Warenbeschreibung dann nicht geeignet sein kann, wenn von vornherein feststeht, daß sie für das angesprochene Publikum völlig unverständlich sein und bleiben wird (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz 6. Aufl 2000 § 8 Rdn 69). Das trifft im vorliegenden Fall nicht zu. Daß die englischen Wörter "scan" und "tools" im Inland geläufige Begriffe der EDV sind, wurde bereits festgestellt; ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß die beteiligten Verkehrskreise in diesem Bereich, der vielfach deutsche Fachwörter gar nicht erst hat aufkommen lassen, - wie auch die Fassung des Warenverzeichnisses hier zeigt -, an den Gebrauch der englischen Sprache gewöhnt sind. Zudem ist festzuhalten, daß der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in seiner Rechtsprechung zum allgemeinen Wettbewerbsrecht und ebenso zum Markenrecht seit längerem einen Wandel des Verbraucherleitbildes vom flüchtigen Abnehmer zum durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher eingefordert und der Bundesgerichtshof diesen Wandel für das nationale Markenrecht vollzogen hat (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 735 Tz. 26 "Lloyd"; WRP 2000, 289, 292 Tz. 27 "Lifting-Creme"; BGH, MarkenR 2000, 140, 144 "ATTACHÉ/TISSERAND"). Unter diesen Voraussetzungen kann nicht

von einer so weitgehenden Unverständlichkeit des Wortes "SCAN TOOLS" für die angesprochenen Verkehrskreise ausgegangen werden, daß die Mitbewerber kein Interesse haben könnten, diesen Ausdruck zu verwenden.

Die Beschwerde ist daher ohne Erfolg.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu

Abb. 1

