

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 208/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 09 617.8/42**

hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 23. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. August 2001 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **PIXELTRANSFER**

ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 42 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes teilweise, nämlich für die Dienstleistungen

„Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten, Dienstleistungen eines Graphikdesigners, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen,“

gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke bestehe aus dem Begriff „Pixel“, einem aus „picture“ und „element“ zusammengesetzten Kunstwort mit der Bedeutung „Bildelement, Bildpunkt“ und dem aus dem Englischen stammenden Fremdwort „Transfer“ (= Übertragung). Die sprachübliche Wortkombination werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als „Übertragung von Pixel“ (Pixelübertragung, -transfer) verstanden. Die Marke stelle für die von der Zurückweisung betroffenen Dienstleistungen eine glatte Sachbeschreibung dar, da bei allen Dienstleistungen Bildelemente auf einer Oberfläche darzustellen seien. Es handle sich nicht um eine phantasievolle Wortneuschöpfung, sondern, wie Verwendungsbeispiele im Internet belegten, um einen Fachterminus der Informatik. Als Beschreibung von Merkmalen der Dienstleistungen müsse die Marke zur freien Verwendung der Mitbewerber des Anmelders freigehalten werden. Da die Wortbestandteile der angemeldeten Marke zumindest dem Fachverkehr in ihrem Begriffsgehalt geläufig seien und diesen einzeln wie in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Sinngehalt zuzuordnen sei, fehle der Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er macht geltend, daß für die gegenständliche Bezeichnung weder das Schutzhindernis des Freihaltbedürfnisses noch das der fehlenden Unterscheidungskraft greife. In dem angefochtenen Beschluß sei unzutreffend von dem Fachkreis der Informatik als angesprochenem Verkehrskreis ausgegangen worden. Die betroffenen Dienstleistungen richteten sich vielmehr an die gesamte Bandbreite der Teilnehmer des Wirtschaftslebens. Der Begriff „pixeltransfer“ werde nur im Bereich der Hardware durch Informatiker und Computerfachleute gebraucht und sei daher auch nur für Produkte dieses Bereichs Freihaltebedürftig. In bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen fehle der angemeldeten Marke aber ein unmittelbarer, deutlicher und unmißverständlich beschreibender Charakter. Die tatsächlich angesprochenen Verkehrskreise würden mit dem Zeichen lediglich eine irgendwie geartete Dynamik im Sinne einer Übertragung assoziieren, ohne näher zu wissen, worauf sich diese Bewegung bzw. Wandlung beziehe. Auch wenn die fraglichen Dienstleistungen in irgendeinem Stadium womöglich auch einmal die Benutzung des „pixeltransfers“ als Baustein

der Bildbearbeitung beinhaltet, erfasse das an diesem kleinen Bestandteil bestehende Freihaltebedürfnis nicht die gesamte Leistung. Zumindest sei die Marke für diejenigen von den Oberbegriffen erfaßten Einzeldienstleistungen einzutragen, welche nicht den technischen Vorgang der Bildbearbeitung betreffen, sondern die schöpferische Leistung berühren.

Mit seinem Vorbringen begehrt der Anmelder konkludent die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Der Anmelder hat im Beschwerdeverfahren die Dienstleistungen „Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten“ durch Aufnahme des Zusatzes „...“, die vorstehenden Dienstleistungen beschränkt auf die künstlerisch-graphische und inhaltliche Planung, Konzeption und Gestaltung von Webseiten und Homepages“ sowie die Dienstleistung „Dienstleistungen eines Graphikdesigners“ durch Aufnahme des Zusatzes „...“, nämlich der künstlerische Entwurf und die künstlerische Gestaltung von Graphiken“ beschränkt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen für die von der Zurückweisung betroffenen Dienstleistungen, in der sich aufgrund der im Beschwerdeverfahren erfolgten Beschränkung ergebenden Fassung

„Design von Homepages und Webseiten, Erstellen von Webseiten, die vorgenannten Dienstleistungen beschränkt auf die künstlerisch-graphische und inhaltliche Planung, Konzeption und Gestaltung von Webseiten und Homepages, Dienst-

leistungen eines Graphikdesigners, nämlich der künstlerische Entwurf und die künstlerische Gestaltung von Graphiken,  
Dienstleistungen einer Werbeagentur, Dienstleistungen einer Multimedia-Agentur, nämlich Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen,“

nicht die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen.

Die Wortzusammensetzung „PIXELTRANSFER“ kann im Verkehr nicht zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale der konkret mit der Anmeldung beanspruchten, beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen dienen.

Zwar hat die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluß die Bedeutung der angemeldeten Marke zutreffend im Sinn von „Pixelübertragung“, dh der Übertragung von digitalen Bildpunkten, festgestellt. Ein „Pixel“ (= Abkürzung von „picture element“) ist das kleinstmögliche Bildelement einer digitalen Grafik, das entsprechende digitale Geräte anzeigen oder drucken können und das sich per Software zur Erzeugung von Buchstaben, Ziffern oder Grafiken manipulieren läßt (vgl P. Winkler, M + T Computerlexikon, S 530; Microsoft Press, Computer Lexikon, Ausg 2002, S 550). „Transfer“ ist das englische Wort für „Übertragung“, das bedeutungsgleich auch im deutschen Sprachschatz enthalten ist (vgl PONS, Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch - Deutsch, 2001, S 897, DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Aufl, S 1550). Ferner läßt sich der Gebrauch der Wortkombination „pixel transfer“, wenngleich nicht in Lexika, so doch im Internet, allerdings durchwegs nur in englischsprachigen Fundstellen in technischem Zusammenhang mit der digitalen Bild(daten)be- bzw -verarbeitung und -übertragung belegen. Von daher mag sich der Begriff „PIXELTRANSFER“ möglicherweise in Zusammenhang mit digitalen elektronischen Geräten (Computern, Kameras, insbesondere sog CCD-Cameras, Druckern etc) und Datenverar-

beitungsprogrammen für die digitale Bildtechnologie sowie uU auch für Dienstleistungen, welche die digitale Bilddatenverarbeitung direkt zum Gegenstand haben, zur unmittelbaren Beschreibung eines funktionellen Merkmals eignen, etwa zum Hinweis darauf, mit welchem Modus, Parameter oder mit welcher Geschwindigkeit bzw Effizienz dabei eine Pixelübertragung stattfindet.

Das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG kann jedoch nur angenommen werden, wenn die Marke gerade für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstellt, nicht hingegen wenn sie Waren oder Dienstleistungen beschreibt, die mit den angemeldeten lediglich ähnlich sind (vgl BGH GRUR 1977, 717 - Cokies; GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; GRUR 1997, 634, 636 - Turbo II; GRUR 1999, 988, 989 f - HOUSE OF BLUES). Die hier konkret in Rede stehenden Dienstleistungen lassen sich mit dem Begriff „PIXELTRANSFER“ in seiner dargelegten Bedeutung im Bereich der digitalen Bildtechnologie nicht unmittelbar beschreiben. So ist die Pixelübertragung insbesondere keine technische Funktionalität, auf der die Durchführung der Dienstleistungen ganz oder zu wesentlichen Teilen beruhen könnte. Soweit, was noch am ehesten möglich ist, beim Design von Homepages und Webseiten, bei der Erstellung von Webseiten oder der Erstellung einer Computergraphik durch einen Graphikdesigner auch ein Pixeltransfer stattfindet, handelt es sich insoweit schon von Haus aus nur um einen relativ untergeordneten technischen Aspekt. Abgesehen davon, stellt insoweit die Bezeichnung „PIXELTRANSFER“ in Alleinstellung auch eine wenig aussagekräftige Beschreibung dar und bedürfte deshalb hierzu regelmäßig noch einer Ergänzung etwa in bezug auf die Geschwindigkeit oder den Modus des stattfindenden Pixeltransfers. Durch die im Beschwerdeverfahren erfolgte Einschränkung dieser Dienstleistungen auf deren künstlerische und inhaltlichen Durchführung wird zudem zweifelsfrei ausgeschlossen, daß technische Gegebenheiten bei ihrer Umsetzung eine maßgebliche Bedeutung haben und damit der Begriff „PIXELTRANSFER“ zu ihrer unmittelbaren Beschreibung dienen kann. Eine beschreibende freihaltebedürftige Angabe im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr 2 MarkenG

stellt die angemeldete Marke daher für die beschwerdegegenständlichen Waren nicht dar.

Im Hinblick darauf, daß – wie oben ausgeführt - die angemeldete Wortzusammensetzung „PIXELTRANSFER“ die streitgegenständlichen Dienstleistungen oder deren Merkmale nicht unmittelbar beschreibt, vielmehr die sachfremde Verwendung des aus der digitalen Bildtechnologie entnommenen Terminus diesbezüglich in gewisser Weise eigentümlich und phantasievoll wirkt und allenfalls mittelbar beschreibende Assoziationen anklingen läßt, fehlt der Marke auch nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Ko