

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 157/01

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 47 094.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Schramm und Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. März 2000 und vom 6. Juni 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist das Zeichen

siehe Abb. 1 am Ende

für

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung, Eingabe und Wiedergabe von Ton, Bild, Zeichen und Wort, wie mobile elektronische Datenerfassungsgeräte, insbesondere Konsolen, Tastenfelder, Tastaturen und tastaturähnliche Steuer- und Eingabegeräte; zugehörige Programme (Software als solches) und konstruktionsgebundene Ersatzteile"

angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die Anmeldung nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid in zwei Beschlüssen, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dem angemeldeten Zeichen fehle jegliche Unterscheidungskraft, da es sich in der bloßen werbeüblichen Wiedergabe des englischen Adjektivs "fantastic" erschöpfe, woran auch die – nicht über das werbeübliche Maß hinausgehende – graphische Gestaltung nichts ändere. Insofern erschöpfe sich das Zeichen in der bloßen Anpreisung der so gekennzeichneten Waren als "phantastisch". Aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft komme es auf den vom Anmelder angebotenen Disclaimer nicht an, da dieser nur ein eventuelles Freihaltebedürfnis betreffe.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung ist ausgeführt, es handle sich um eine phantasievolle graphische Gestaltung, die nicht dem in der Werbung Üblichen entspreche.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

die angegriffenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. März 2000 und vom 6. Juni 2001 aufzuheben.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders erweist sich als begründet. Ein der angemeldeten Eintragung entgegenstehendes Freihaltebedürfnisses iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG wie auch fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG lassen sich nicht hinreichend sicher feststellen.

Gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Eintragungshindernis bezieht sich allerdings nicht nur auf die in der genannten Bestimmung ausdrücklich aufgeführten Angaben, sondern auch auf solche, die andere, für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung selbst beschreiben (vgl etwa BGH GRUR 1999, 1093 – FOR YOU).

Das angemeldete Zeichen "fanTASTic" ist in seiner Gesamtheit und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keine solche unmittelbar beschreibende Angabe. Zwar ist die Annahme eines (aktuellen) Freihaltebedürfnisses nicht davon abhängig, dass die angemeldete Bezeichnung für den hier einschlägigen Warensektor unmittelbar (lexikalisch) nachweisbar ist; vielmehr braucht auch die erstmalige Verwendung einer Zeichenzusammensetzung nicht per se schutzbegründend zu wirken (vgl BGH GRUR 1996, 770 – MEGA). Gleichwohl ist aber Voraussetzung eines Freihaltebedürfnisses, dass an der betreffenden Bezeichnung ein berechtigtes Interesse der Mitbewerber zur Beschreibung der Waren besteht.

Das ist hier hinsichtlich des bildlichen Charakters nicht hinreichend sicher zu erkennen. Hier steht bei dem Anmeldezeichen auch aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht mehr allein der Eindruck einer sachbezogenen Information im Vordergrund (vgl dazu EuG MarkenR 2001, 181 – EASYBANK; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 51). Einerseits bildet die bewusste Herausstellung der Buchstabenfolge "TAST" – verbunden mit unterschiedlichen Schriftgraden – innerhalb des Anmeldezeichens als quasi selbständiges "Wort im Wort" in Bezug auf die beanspruchten Waren, jedenfalls, soweit Tastenfelder, Tastaturen und tastaturähnliche Eingabegeräte betroffen sind, zwar einen beschreibenden Bezug. Andererseits verursacht diese Herausstellung des Mittelteils "TAST" gleichzeitig aber auch einen eigenartigen Bildcharakter des Gesamtzeichens, der sich nicht in einer bloß ungewöhnlichen

Schreibweise des englischen Adjektivs "fantastic" erschöpft, das als solches schutzunfähig ist (vgl BGH aaO – MEGA), zumal insoweit eine Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit im Hinblick auf die beanspruchten Waren hier nicht bestünde (anders die Konstellation bei BGH MarkenR 2001, 408 – INDIVIDUELLE). Der maßgebende Gesamteindruck veranlaßt den Verkehr zur Annahme, die Bezeichnung bestehe nicht nur ausschließlich aus einer schutzunfähigen Angabe (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdnr 145). Durch die gleichsam bildliche Gestaltung des angemeldeten Zeichens entsteht hier ein hinreichend deutlich hervortretender, eigenständiger Charakter. Denn auch wenn der Verkehr an die Großschreibung einzelner Buchstaben im Wortinnern gewöhnt ist, liegt hier ein Sonderfall vor. Im Gegensatz zum sonst in der Werbung häufig anzutreffenden Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung wird hier nämlich nicht nur ein ohnehin bereits vorhandener selbständiger Zeichenteil durch die Schreibweise nur verdeutlichend herausgestellt, sondern eine Besonderheit sichtbar gemacht. *Tast* ist kein selbständiges Wort der deutschen Sprache und erst recht nicht in *fantastic* ohne weiteres zu erkennen. Erst durch die Schreibweise erscheint dieses Wort. Insoweit hebt sich die Zeichengestaltung doch von dem Üblichen ab und unterscheidet sich von dem von der Markenstelle angeführten Bezugsfall (BPatGE 38, 239 *Jean's*) bei dem der als Apostroph gedeutete Zeichenteil leicht übersehen werden kann.

Die auf der Schreibweise beruhende bildliche Wirkung führt hier zur Überwindung des Schutzhindernisses, wobei allerdings auch zu betonen ist, dass sich der Schutz nur auf diese Wirkung erstreckt, nicht aber auf die zugrunde liegende Angabe (vgl BGH NJW-RR 1989, 695 – Reynolds R1/Ereintz).

Der angemeldeten Bezeichnung fehlt auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Es handelt sich bei "*fanTASTic*" nicht um eine sonstige gebräuchliche Bezeichnung, die stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungskennzeichen verstanden wird (st Rspr, vgl BGH MarkenR 2001, 209 – Test it; BGH BIPMZ 2000, 332 – LOGO).

Auch erschöpft sich die Bezeichnung nicht in einer bloßen Aneinanderreihung schutzunfähiger Elemente, sondern vermittelt darüber hinaus einen für die Annahme der erforderlichen Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ausreichend phantasievollen Gesamteindruck. Das folgt aus dem hinreichend eigenwilligen bildlichen Erscheinungsbild des Markenwortes.

Auf die Beschwerde des Anmelders sind die angegriffenen Beschlüsse daher aufzuheben.

Dr. Buchetmann

Richter Schramm ist wegen
Urlaubs verhindert.

Voit

Dr. Buchetmann

Hu

Abb. 1



sa **TV**ision