



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 10/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 305 08 169.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. Juni 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 vom 12. Dezember 2005 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem im Tenor genannten Beschluss die Anmeldung der u. a. für

„Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, Handkoffer, Regenschirme, Schultaschen, Rucksäcke, Federtaschen insbesondere Schüleretuis und Faulenzer“

als Bildmarke in den Farben „weiß, gelb, blau“ beanspruchten Kennzeichnung



teilweise, nämlich für die vorgenannten Waren, nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, erhebliche Teile des Verkehrs würden den von ihnen vorrangig beachteten Wortbestandteil „Protect Effect“ im Sinne von „Schutzeffekt“ verstehen und ihn damit in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren nur als beschreibenden Hinweis darauf auffassen, dass diese optimal u. a. gegen Nässe und Schmutz geschützt seien. Auch die grafische Gestaltung führe zu keinem anderen Ergebnis, weil sie den Schutz- und Abperleffekt der zurückgewiesenen Waren lediglich veranschauliche und an ein Gütesiegel oder Prüfzeichen erinnere.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt. Sie hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig und stellt hierzu die Annahme der Markenstelle in Abrede, dass der Wortbestandteil „Protect Effect“ - anders als die weiteren Wortbestandteile, von deren beschreibenden Inhalt auch sie ausgeht - eine Assoziation zu einem Bedeutungsgehalt vermitteln, da sich aus ihm ein auf Abperleffekt oder Nässe-schutz hinweisender Sinngehalt nicht ableiten lasse, es sich vielmehr genauso gut auf andere Eigenschaften der Waren beziehen könne, wie einen Schutz gegen Druck, Beschädigung, Einreißen u. dgl. Unzutreffend sei auch die Annahme der Markenstelle, die grafische Gestaltung vermittele keinen Herkunftshinweis, denn diese Gestaltung sei - ohne den Wortbestandteil „Protect Effect“ - bereits als eigene Marke Nr. 305 78 051 geschützt worden.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle fehlt der angemeldeten Bezeichnung für die zurückgewiesenen Waren nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, also nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler,

WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Phillips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns) die Eignung, von den Abnehmern, an welche sich die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Unter Berücksichtigung des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] - PROTECH, BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) kann nämlich nicht festgestellt werden, dass die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Liberte!; GRUR 2004, 943, 944 - SAT. 2) Abnehmer in dem angemeldeten Zeichen keinen Hinweis auf die Herkunft der strittigen Waren aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen.

Mit der Markenstelle geht allerdings auch der Senat davon aus, dass nicht nur die Wortbestandteile „Der Rundumschutz für Schulranzen“ und „The all around protection for school bags“, sondern auch die in der Zeichenmitte farbig und größenmäßig besonders herausgestellte Wortfolge „Protect Effect“ nicht schutzbegründend sind, weil maßgebliche Teile des Verkehrs ihnen nur einen für die in Rede stehenden Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt entnehmen werden, welcher der Annahme der Unterscheidungskraft entgegensteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, werden die meisten Verbraucher - bei denen es sich vorliegend wegen der Art der Waren um alle inländischen Verbraucher handelt - die aus einfachen Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammengesetzte Wortfolge ohne Weiteres als „Schutzeffekt“ verstehen und damit als schlagwortartige Zusammenfassung des in den weiteren Wortbestandteilen auch nach Auffassung der Anmelderin beschreibenden Hinweises auf das Bestehen eines „Rundumschutzes“ bzw. einer „all around protection“. Dass die Wortfolge „Protect Effect“ - übrigens genauso wie die weiteren Wortbestandteile - nicht angibt, worin der Schutzeffekt besteht, nimmt ihr nicht

die beschreibende Wirkung, denn der Verkehr wird diesen Begriff auch dann, wenn ihm unklar bleibt, worin der zum Ausdruck kommende Schutzeffekt zu sehen ist, stets nur als *beschreibende* Angabe und damit nicht als Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Produkte aus einem bestimmten Unternehmen ansehen.

Die Schutzunfähigkeit der einzelnen Wortbestandteile der angemeldeten Kombinationsmarke - die allein bei der Ermittlung des im Eintragungsverfahren nicht zu prüfenden Schutzzumfangs eine Rolle spielen wird - bedeutet indessen nicht, dass dem Zeichen auch in seiner Gesamtheit, auf die im Rahmen der Prüfung der Eintragungsfähigkeit abzustellen ist, das nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft abzusprechen wäre. Im Ansatz zutreffend hat die Markenstelle aber darauf abgestellt, dass die grafische Gestaltung einer (Bild-)Marke dieser nicht stets die Schutzfähigkeit vermitteln kann; nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und ihr nachfolgend der Markensenate des Bundespatentgerichts fehlt einer Marke aber bei einer grafischen Gestaltung die Unterscheidungskraft nur dann, wenn diese keine charakteristischen Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis erblickt (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN), insbesondere wenn es sich um einfache Gestaltungsformen handelt, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - antiKALK). Um eine solche einfache Gestaltungsform handelt es sich aber bei der hier in Rede stehenden Marke nicht. Dagegen spricht schon die Anordnung der zahlreichen Gestaltungsmittel, wie Farben und ihre konkrete Verteilung auf die einzelnen Bildelemente, die in der Art von Lichteffekten kreisförmig um die Wortfolge „Protect Effect“ und zentriert hinter ihr erkennbaren weißen Flächen sowie der besondere Schrifttyp der vorgenannten Wortfolge. Dass es sich bei der konkreten Verwendung der einzelnen Gestaltungselemente in der angemeldeten Bezeichnung um eine werbeübliche Gestaltung handele, hat weder die Markenstelle festgestellt noch sind hierfür nach einer eigenen Recherche des Senats Anhaltspunkte erkennbar, so dass der Marke infolge ihrer grafischen Gestaltung das erforderliche

Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abzusprechen ist. Hierfür spricht als Indiz auch die gesonderte Eintragung der bildlichen Bestandteile der Anmelde-
marke, die aufgrund einer kurz nach Erlass des angefochtenen Beschlusses ein-
gereichten eigenständigen Anmeldung vorgenommen wurde.

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus dem Hinweis der Markenstelle, dass die
bildliche Gestaltung an ein Gütesiegel oder Prüfzeichen erinnere. Der Verkehr
könnte in der vorliegenden bildlichen Gestaltung nämlich nur dann ein Güte- oder
Prüfsiegel und damit keinen betrieblichen Herkunftshinweis mehr sehen, wenn es
sich bei ihr entweder um ein amtliches Prüfsiegel i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG
handelt oder wenn sie sich zumindest erkennbar an ein solches anlehnt, was wie-
derum eine Zurückweisung der Anmeldung nach § 37 Abs. 1, 3 i. V. m. § 8 Abs. 2
Nr. 4 MarkenG rechtfertigen würde. Es ist aber weder erkennbar noch von der
Markenstelle festgestellt worden, an welches Güte- oder Prüfsiegel die hier in
Rede stehende Marke erinnern soll. Dagegen spricht auch, dass die bildliche
Gestaltung aufwendig ist und eher „knallig“ wirkt; hierdurch hebt sie sich deutlich
von amtlichen Prüfsiegeln ab, die eher einfache und nüchterne Gestaltungen auf-
weisen. Der Verkehr wird daher dazu tendieren, in der angemeldeten Marke einen
betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen, zumal ihm entsprechende Gestaltungen
bei anderen Produktkennzeichnungen geläufig sind.

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zu Unrecht die Eintra-
gung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt

hat, war auf die Beschwerde der Anmelderin der Beschluss der Markenstelle aufzuheben, da die der angemeldeten Marke Unterscheidungskraft verleihende Grafik auch nicht Freihaltungsbedürftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

gez.

Unterschriften