

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W(pat) 62/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die international registrierte Marke 672 153**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Schmitt und Dr. Hacker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. März 1999 und vom 28. März 2000 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Für die international unter der Nummer 672 153 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 34 und 35 registrierte Marke

siehe Abb. 1 am Ende

ist in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz nachgesucht worden.

Die Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Schutz mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für sämtliche *Waren* verweigert und ausgeführt, daß die schutzsuchende Marke insoweit nicht die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise und als beschreibende Angabe auch einem Freihaltebedürfnis unterliege. Das Markenwort „colors“ weise lediglich – je nach Ware – entweder auf die farbige Ausstattung oder Beschaffenheit der so gekennzeichneten Waren hin oder werde im Sinne einer Bestimmungsangabe verstanden. Bei der Mehrfarbigkeit der Wortgestaltung handle es sich um ein branchenübliches graphisches Gestaltungsmittel. Eine besondere Bildwirkung, die im Verkehr als Hinweis auf ein be-

stimmtes Unternehmen dienen könnte, entstehe dadurch nicht. Im übrigen unterstreiche die graphische Gestaltung lediglich die in dem Wort „colors“ enthaltene Sachaussage.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat sie das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, soweit beschwerdegegenständlich, beschränkt auf

„préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices;

appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information ; extincteurs;

véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie et bijouterie, à l'exception de joaillerie et bijouterie avec pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques;

produits de l'imprimerie et magazines, à l'exception de produits de l'imprimerie et magazines de mode et de produits de l'imprimerie et magazines professionnels ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de

bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;

cannes; fouets et sellerie;

jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.

tabac; articles pour fumeurs; allumettes."

Mit dieser Maßgabe beantragt die Markeninhaberin,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und im zuletzt noch weiterverfolgten Umfang auch begründet.

1. Im Hinblick auf die vorgenannten, allein noch beschwerdegegenständlichen Waren läßt sich nicht feststellen, daß die schutzsuchende IR-Marke als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis unterliegt (Art. 5 Abs 2 MMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B Satz 1 Nr 2 PVÜ iVm §§ 107, 113, 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG).

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß das der englischen Sprache entnommene Markenwort „colors“ von den angesprochenen Verkehrskreisen in seiner Bedeutung „Farben“ ohne weiteres verstanden wird. In-

soweit eignet sich die Marke als unmittelbar beschreibende Angabe im Hinblick auf eine Vielzahl von Waren (und Dienstleistungen), bei denen Farben ganz allgemein (dh unabhängig von der bestimmten Farbe eines konkreten Produkts) eine verkehrswesentliche Bedeutung zukommt, sei es als Eigenschaft der Produkte selbst (zB bei Bekleidungsstücken und Papierwaren), sei es als Ergebnis der bestimmungsgemäßen Anwendung der Produkte (so etwa im Bereich der Kosmetik oder im Sinne eines Schutzes von Farben bei Wasch- und Bleichmitteln, ferner bei der Erzeugung und Reproduktion von Farben durch technische Geräte usw). Die graphische Ausgestaltung der schutzsuchenden Marke kann insoweit zu keiner anderen Beurteilung führen. Sie unterstreicht lediglich den warenbeschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes „colors“, ist also selbst Teil der Sachaussage. Insoweit kann dahinstehen, ob die mehrfarbige Gestaltung beschreibender Angaben (Wörter, Bilder usw) nur den angestrebten Schutzbereich erweitert, also regelmäßig nicht für sich gesehen schutzbegründend wirken kann (so BPatG GRUR 1997, 530, 531 „Rohrreiniger“ im Anschluß an BGH GRUR 1956, 183, 185 f „Drei-Punkt-Urteil“; RG GRUR 1937, 1097, 1100) oder ob derartige Farbgestaltungen den Schutzbereich auf die konkrete Ausgestaltung beschränken und insoweit schutzbegründend sein können (in diesem Sinne BPatG GRUR 1997, 283, 284 „TAX FREE“; GRUR 1997, 285, 286 „VISA-Streifenbild“).

Die vorstehenden Überlegungen treffen jedoch nicht schlechthin auf alle denkbaren Waren (oder Dienstleistungen) zu, sondern – wie ausgeführt – nur auf solche Waren, bei denen Farben als solche ein wesentliches Produktmerkmal darstellen. Für die nunmehr noch verbliebenen Waren läßt sich dies nicht feststellen (vgl BPatG, Beschl. v. 5.2.1997, 29 W(pat) 232/94, und vom 18.7.1997, 33 W(pat) 179/96). Zwar weisen auch diese Waren stets eine bestimmte Farbe auf, mitunter werden sie gerade im Hinblick auf eine bestimmte Farbe erworben (zB Kraftfahrzeuge). Wesentliches Produktmerkmal ist insoweit aber allenfalls die konkrete Farbe, nicht jedoch der Begriff „Farben“ als solcher.

2. In diesem Umfang kann der schutzsuchenden IR-Marke auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden (Art. 5 Abs 2 MMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B Satz 1 Nr 2 PVÜ iVm §§ 107, 113, 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Weder lässt sich – wie ausgeführt – der Marke insoweit ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt entnehmen noch bestehen sonstige Anhaltspunkte dafür, die es rechtfertigen würden, der Marke jede Unterscheidungskraft abzuspochen.

Nach der vorgenommenen Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen waren die angefochtenen Beschlüsse daher aufzuheben.

Dr. Ströbele

Dr. Schmitt

Dr. Hacker

Bb

Abb. 1

