

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 170/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. November 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 300 48 216.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung am 8. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2001 wird aufgehoben.

### **Gründe**

#### **I.**

Das Zeichen

**siehe Abb. 1 am Ende**

ist am 28. Juni 2000 für eine Vielzahl von Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 ua "Software, mobile Endgeräte und deren Teile für die Datenverarbeitungs- und Telekommunikationssysteme und Software hierfür; Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beschränkt durch Aufnahme je eines Zusatzes nach den Waren und entsprechend nach den Dienstleistungen, wonach sämtliche Waren (bzw sämtliche Dienstleistungen) nur für Systeme zum Zwecke der Übertragung und/oder Verarbeitung sicherheitskritischer Daten (also zB nicht für den Bereich Spiele und Unterhaltung) bestimmt sind.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat - ausgehend von dem ursprünglich der Anmeldung zugrunde liegenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis - nach Beanstandung die Markenmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung stelle einen

schlagwortartigen Werbehinweis im Sinne von "Spaßkommunikation" bzw "Kommunikation mit Spaß" dar, weise aber nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hin. Das Wort "fun" werde als Modeschlagwort in allen Lebensbereichen verwendet und von nahezu jedermann verstanden und bilde mit dem gebräuchlichen Begriff "communications" eine übliche Wortkombination, die in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als eine werbeanpreisende, sachbezogene Bezeichnung, nicht aber als betriebskennzeichnender Hinweis wirke. Auch die graphische Darstellung des Wortes "fun" ver helfe der angemeldeten Bezeichnung zu keiner Unterscheidungskraft, da derartige werbegrafische Ausgestaltungen heute allgemein üblich seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Die Auffassung der Markenstelle könne nicht überzeugen, da "fun" - ein aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Geschäftsführer gebildeter, wesentlicher Teil der Firmenkennzeichnung - bereits wegen der graphischen Ausgestaltung Unterscheidungskraft aufweise. Auch sei eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Gesamtbezeichnung nicht nachweisbar, wie überhaupt der Begriff "Spaß" für "fun" jedenfalls nach weiterer Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht warenbeschreibend sei. Danach würden keine Produkte aus dem Freizeitbereich beansprucht, sondern nur Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der professionellen gewerblichen Datenverarbeitung und Telekommunikation bzw Informationstechnologie zum Zwecke der Übertragung und/oder Verarbeitung sicherheitskritischer Daten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der Bezeichnung nach Einschränkung des Verzeichnisses der angemeldeten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG mehr entgegen.

Allerdings teilt der Senat die Auffassung der Markenstelle, es handele sich bei der angemeldeten Bezeichnung insoweit um eine nicht schutzfähige beschreibende Angabe, als von dem ursprünglichen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auch der Bereich Spiele und Unterhaltung umfaßt wurde. Nachdem die Anmelderin im Beschwerdeverfahren das Warenverzeichnis weitergehend durch Aufnahme eines entsprechenden Ausschlußvermerks beschränkt hat, können jedoch keine konkreten Anhaltspunkte mehr für bestehende absolute Schutzhindernisse festgestellt werden.

Weiter geht der Senat mit der Markenstelle davon aus, daß entgegen der von der Anmelderin vertretenen Auffassung nicht bereits die graphische Ausgestaltung der angemeldeten Bezeichnung Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG (zum Begriff und der st Rspr vgl BGH MarkenR 2001, 209, 210 - Test it - mwN) zu begründen vermag. Denn die Graphik der Buchstaben, die Größe und Anordnung der Wörter erschöpfen sich in einfachen, werbeüblichen Gestaltungsmitteln, an die sich der Verkehr auch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen seit langem gewöhnt hat und die insbesondere zu keiner ausreichenden - bildhaften - Verfremdung der Wortbestandteile und einer hiermit verbundenen Sachaussage führen. Die hier angesprochenen Verkehrskreise werden deshalb die angemeldete Bezeichnung nicht bereits aufgrund ihrer graphischen Gestaltung als Unterscheidungsmittel für die von der Anmeldung erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen auffassen (vgl auch BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti KALK; GRUR 2000,

502, 503 - St. Pauli Girl; MarkenR 2001, 207 - Jeanshosentasche -) sowie die in der mündlichen Verhandlung erörterten Entscheidungen des BGH (nicht veröffentlichte Entscheidung vom 19. Juni 1997, Az I ZB 008/95 – Active Line) und des BPatG (GRUR 1996, 410 – Color COLLECTION). Auf diese Frage kommt es jedoch nach der im Beschwerdeverfahren von der Anmelderin erklärten Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses letztlich auch nicht mehr an.

Denn die angemeldete Bezeichnung erweist sich für die danach verbliebenen Waren und Dienstleistungen weder als eine beschreibende, freihaltebedürftige Sachangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG noch bestehen Bedenken hinsichtlich des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. So konnte der Senat trotz einer zusätzlich durchgeführten Internetrecherche keine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Sachangabe im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen feststellen. Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, daß die maßgeblichen Verkehrskreise dennoch in der Bezeichnung "fun communications" ausschließlich eine Sachangabe und keinen individualisierenden betrieblichen Herkunftshinweis sehen werden, zumal bei der angemeldeten Bezeichnung jedenfalls in Bezug auf die verbliebenen Waren und Dienstleistungen auch der Eindruck einer sonstigen sachbezogenen Information nicht im Vordergrund steht (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 51 mwN) und es sich gleichfalls nicht um eine sonstige gebräuchliche Bezeichnung handelt, die stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungskennzeichen verstanden wird (st Rspr vgl BGH MarkenR 2001, 209, 210 – Test it; BGH BIPMZ 2000, 332, 333 – LOGO - mwN). Da es zur Begründung von Unterscheidungskraft auch keines weiteren Phantasieüberschusses, sonstiger besonderer Auffälligkeiten oder Besonderheiten der Markenbildung bedarf (vgl auch zu Art 7 Abs 1 Buchst c GMV EuG MarkenR 2001, 181, 184 Ziff 39 und Ziff 40 – EASYBANK), und bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen ist, steht der Eintragung nunmehr auch kein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Auf die Beschwerde der Anmelderin war deshalb der angefochtene Beschluß aufzuheben.

Kliems

Brandt

Engels

Pü

**Abb. 1**

