

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 268/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 397 58 233.1**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 27 vom 7. September 1998 und 19. Juli 2001 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Beim Patentamt ist am 5. Dezember 1997 die Wortmarke

"TRENDSET"

für verschiedene Waren der Klasse 27 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 27 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 7. September 1998 zurückgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungsverfahren durch Beschluß vom 19. Juli 2001 bestätigt. Sie hat zur Begründung ausgeführt, daß es dem angemeldeten Zeichen an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG mangle und ein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bestehe. Die Marke weise darauf hin, daß es sich um eine Zusammenstellung von Waren handle, die im Set angeboten würden und im Trend lägen.

Der Anmelder beantragt mit seiner Beschwerde

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Er legte zuletzt folgendes eingeschränktes Warenverzeichnis vor:

"Bodenbeläge, Turnmatten, Fußmatten, Treppenbeläge, Teppichläufer, Teppichunterlagen, Teppiche, Teppichfliesen, Bodenbelagsfliesen, Matten mit Ausnahme von Automatten; alle vorgenannten Waren aus Gummi, Kunststoff oder textilem Material".

Er macht geltend, daß die beanspruchten Waren nicht im "Set" verkauft würden. Der Begriff "Trend" sei außerdem vielseitig; im übrigen sei die angemeldete Marke nicht aus diesen beiden Bestandteilen gebildet worden, sondern eine phantasievolle Verkürzung des Begriffes "Trendsetter".

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Wortmarke "TRENDSET" - entgegen der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts – im Zusammenhang mit dem nunmehr eingeschränkten Warenverzeichnis für unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen daher keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRsp vgl BGH MarkenR 2000, 48 – Radio von

hier; MarkenR 2000, 50 – Partner with the Best). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um ein so gebräuchliches Wort der deutschen oder einer sonst im Inland geläufigen Sprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH aaO - Partner with the Best; BGH GRUR 1999, 1089 – YES, BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU mwN).

Soweit die angemeldete Marke von den beteiligten Verkehrskreisen, hier auch dem allgemeinen Publikum, als zusammengesetztes Wort aus "TREND" und "SET" verstanden wird, läßt sich in Bezug auf die angemeldeten Waren kein eindeutiger Begriffsinhalt des Gesamtzeichens ermitteln. Unter "Trend" ist eine über einen gewissen Zeitraum bereits zu beobachtende statistisch erfaßbare Entwicklung zu verstehen (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 2001, S 1600), mit "Set" werden mehrere zusammengehörende gleichartige oder sich ergänzende Gegenstände bezeichnet (Duden, Deutsches Universalwörterbuch aaO, S 1445). Die noch verbliebenen Waren - Automatten wurden aus dem Warenverzeichnis nunmehr ausdrücklich ausgenommen – werden üblicherweise nicht als "Set" bezeichnet, auch wenn sie teilweise in größeren Stückzahlen angeboten werden. Der Verkauf von Fliesen erfolgt in der Regel in Quadratmetern, Treppenbeläge werden – wie der Anmelder zutreffend vorträgt – nach der Anzahl der damit zu belegenden Treppenstufen veräußert, Matten, Teppichläufer und Teppiche werden zumeist als Einzelstücke angeboten.

"TRENDSET" kann darüber hinaus von den angesprochenen Verkehrskreisen als noch ausreichend phantasievolle Abwandlung des Ausdrucks "Trendsetter" ver-

standen werden. Mit diesem Begriff wird jemand bezeichnet, der etwas bestimmtes allgemein in Mode bringt oder auch ein Produkt, dessen Erscheinen auf dem Markt einen neuen Trend auslöst (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, aaO S 1600). In dieser Bedeutung vermittelt das angemeldete Zeichen aufgrund der Verkürzung des Begriffs lediglich einen beschreibenden Anklang dahingehend, daß die so bezeichneten Produkte neu und modern sind.

Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, daß der Verkehr die angemeldete Marke nur im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über die verschiedenen Möglichkeiten der damit gekennzeichneten Waren wertet, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen wird.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH). Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Verkehr wichtige und die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1998, 813, 814 – CHANGE; BGH aaO – FOR YOU).

Solche Umstände werden durch die angemeldete Wortmarke "TRENDSET" nicht oder nicht ausreichend deutlich umschrieben. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den nunmehr noch beanspruchten Waren ist derzeit nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann insoweit nicht ausgegangen werden. Ebensowenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor,

daß im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Hock

CI