

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 104/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die angemeldete Marke 398 44 510.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Juni 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. November 1999 und vom 19. Juni 2001 werden teilweise aufgehoben, soweit die Anmeldung auch für die Waren "Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren; Waren aus Leder und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten)" zurückgewiesen wurde.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die zur farbigen (gelbe Schrift auf blauem Hintergrund) Eintragung angemeldete Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

soll für

"Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat im Erstbeschluss zunächst die Anmeldung insgesamt wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin wurde der Erstbeschluss teilweise für die Waren "Leder und Lederimitationen" aufgehoben und der Anmeldemarke die Eintragung im übrigen versagt. Zur Begründung ist ausgeführt: Bei dem Markenwort "Elements" handele es sich im Modebereich um eine zusammenfassende Bezeichnung für die zu einer Kollektion oder Ausstattung gehörenden Grundelemente, die unterschiedlich kombiniert und zu einem Gesamtoutfit zusammengestellt werden könnten. Die versagten Waren könnten alle Grundelemente eines solchen kombinierten Outfits sein, so dass die Marke hierfür unmittelbar beschreibend sei. Auch die grafische Gestaltung könne eine Schutzfähigkeit nicht begründen; denn die Einschließung des Markenwortes durch kleine Pfeile wirke ähnlich einer Unterstreichung lediglich wie eine Betonung der beschreibenden Angabe. Die farbliche Gestaltung sei so unauffällig, dass sie in den Hintergrund trete und vom Verkehr ebenfalls nicht als Unterscheidungsmittel von Waren eines Unternehmens gegenüber denselben Waren eines anderen Unternehmens aufgefasst werde; die farbliche Wiedergabe beschreibender Angaben sei zudem so üblich, dass der Verkehr darin nichts Kennzeichnendes sehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auffassung nach handelt es sich bei dem Markenwort "Elements", welches der Verkehr ohne weiteres als englische Pluralform des Wortes "Element" erkenne, um ein Polyssem, dessen Bedeutung als "kleinster Bestandteil einer Gesamtheit" sich auf jede Waren- oder Dienstleistungsklasse beziehen lasse. Das Wort "Element" habe darüber hinaus sowohl im Deutschen wie im Englischen eine Vielzahl weiterer Bedeutungen wie "Urstoff (Feuer, Wasser, Luft, Erde)", "Wesenszug", "Mensch mit schlechten Eigenschaften", "aufgrund chemischer Reaktionen arbeitende Stromquelle, Batterie", "Bauteil", "Lebensraum" und "Stoff, der aus Atomen und Isotopen gleicher Ordnungszahl besteht und mit chemischen Mitteln nicht weiter zerlegbar ist". Den angesprochenen Verkehrskreisen erschließe sich daher eine

Bedeutungsvielfalt, ohne dass das Markenwort "Elements" sich auf eine konkrete Bedeutung reduzieren lasse. Selbst wenn man die Bedeutung "Grundbestandteil" zugrundelege, beschreibe dies keine bestimmte Art von Kleidungsstück oder Schmuckgegenstand oder bestimmte Vorzüge einer Ware, sondern nur die Bedeutung einer Sache im Hinblick auf ein Ganzes. Es sei auch nicht die Bestimmung einer einzelnen, mit der Anmeldemarke gekennzeichneten Ware, etwa einer Hose oder Kette, ein Bestandteil einer Kollektion zu sein. Schließlich begründe auch die eigentümliche Farbgebung, welche durch Verwendung von Primärfarben gut erinnerbar sei, die erforderliche Unterscheidungskraft, denn die eigentümliche Farbgebung unterstütze nur zusätzlich den bereits unterscheidungskräftigen Sinngehalt des Wortes "Elements". Mangels warenbeschreibenden Bezugs bestehe auch kein Freihaltebedürfnis an der Anmeldemarke.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige (§ 66 Abs. 1 MarkenG) Beschwerde hat in der Sache hinsichtlich der im Tenor genannten Waren teilweise Erfolg, weil der Eintragung der angemeldeten Marke – neben den im Erinnerungsbeschluss bereits genannten Waren "Leder und Lederimitationen" - in bezug auf diese Waren keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen, während ihr hinsichtlich der weiter beanspruchten Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" zumindest jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlt, so dass die Markenstelle ihr insoweit zu Recht die Eintragung versagt hat.

1. Trotz des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabes (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH, GRUR 2001, 162 [163] m.w.N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) ist die Anmeldemarke nicht geeignet, die mit ihr versehenen oben

genannten Waren der Klasse 25 von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. Denn bei dem Markenteil "Elements" steht ein für die fraglichen Waren beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund, so dass er nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a.a.O. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION); und auch die graphischen Elemente weisen keine charakteristischen Merkmale auf, die über einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes hinausgehen (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 – anti-KALK).

a) Das in der Anmeldemarke enthaltene Wort "Elements" werden die angesprochenen Endverbraucher unschwer als Pluralform des englischen Wortes "element" erkennen, zumal ihm im Bekleidungssektor bereits vergleichbare Pluralformen wie "casuals" oder "basics" allgemein geläufig sind.

Der Begriff "element" wiederum steht - wie das ihm entsprechende geläufige Wort "Element" der deutschen Sprache (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl., S. 455; Brockhaus, Die Enzyklopädie, 20. Aufl., Band 6, S. 292) - für "(Grund)bestandteil, Komponente" (vgl. Muret-Sanders, Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Neubearbeitung 2001, S. 377; Encarta World English Dictionary, 1999, S. 608; The Concise Oxford Dictionary, 10. Aufl., S. 462). Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist er auch nicht mehrdeutig. Soweit nämlich die Wörterbücher auch weitere Umschreibungen wie "typisches Merkmal, Wesenszug; Kraft, Faktor; Grundbegriffe, Grundgesetze, Anfangsgründe; Naturgewalt, Naturkraft; mit chemischen Mitteln nicht weiter zerlegbarer Stoff; Einzelteil, aus dem mit anderen zusammen etwas konstruiert, aufgebaut wird, sich etwas zusammensetzt, Bauteil" (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, a.a.O.) oder "Urstoff, wesentlicher Bestandteil, Grundstoff, Bauteil, Ursprung, Grundlage, Anfangsgründe, Anfänge, Grundlagen, Grundtatsache; Körnchen, Fünkchen; (Bevölkerungs)Teil; Naturkräfte, -gewalten; Bestimmungsstück; Zelle; Elektrode; Truppenkörper, (Teil)Einheit; Rotte; Brot und Wein beim Abendmahl" (vgl. Muret-Sanders, a.a.O.) enthalten, handelt es sich erkennbar nicht um unterschiedliche semantische Gehalte,

sondern nur um Varianten der oben genannten Grundbedeutung für besondere Bereiche. So besagen etwa die Wörter "Naturkraft, Naturgewalt" als Umschreibung des Begriffs "Element" nichts anderes als "(Grund-)Bestandteil der Natur" (vgl. hierzu auch Brockhaus, a.a.O., r. Sp. [unter 4]) zur Bedeutung dieses Begriffs in der Naturphilosophie und Naturwissenschaft); in diesem Sinne wird der Begriff auch in der Chemie zur Bezeichnung der einzelnen nicht weiter zerlegbaren (Grund-)Stoffe verwendet, aus denen sich chemische Verbindungen (Moleküle) zusammensetzen (vgl. Brockhaus, Die Enzyklopädie, 20. Aufl., Band 4, S. 436).

Im hier interessierenden Bekleidungsbereich wiederum ist der Markenteil "Elements" ohne weiteres zur Bezeichnung der (Grund-)Bestandteile verständlich, die zu einer Kollektion oder Ausstattung gehören, wie der Senat in der bereits von der Markenstelle zitierten Entscheidung 27 W (pat) 226/95 vom 28. Januar 1997 betreffend die Zurückweisung der Wortmarke "Elements" (veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM) ausgeführt hat. Im Textilbereich werden Begriffe wie "Basics" und "Fundamentals" zur kurzen prägnanten Bezeichnung der Bestandteile einer modischen Grundausrüstung, aber auch sonstige Ausdrücke wie Casuals, Naturals, Coordinates, Neutrals, Authentics zur Beschreibung der Art und Beschaffenheit von Bekleidungsstücken oder –elementen einer Kollektion so umfangreich verwendet, dass die angesprochenen Verkehrskreise auch das damit unmittelbar vergleichbare bekannte Wort "Elements" nur als beschreibende Angabe in dem Sinne von Einzelteilen einer Kollektion oder Ausstattung ansehen, ohne damit die Vorstellung eines auf die Herkunft der Waren aus einem ganz bestimmten Unternehmen hinweisenden Unterscheidungsmittels zu verbinden.

b) Wie die Markenstelle weiter zutreffend ausgeführt hat, ergibt sich die erforderliche Unterscheidungskraft auch nicht aus der graphischen Gestaltung der Anmeldemarke. Denn diese geht über übliche Gestaltungsmittel nicht hinaus (vgl. auch BGH GRUR 2001, 1153 – anti-KALK). Der Schrifttyp, in welchem das Wortelement wiedergegeben wird, weist keinerlei Besonderheiten auf und ist weithin gängig. Auch die farbige Gestaltung in Form einer gelben Schrift auf blauem Hin-

tergrund lässt keine Eigenart erkennen, die von den üblichen Gestaltungsmitteln abweicht, zumal die Kombination der Farben blau und gelb sehr häufig anzutreffen ist. Schließlich ist auch die beidseitige Ausschmückung des Wortelements durch eckige Pfeile, bei denen es sich um eine häufig verwendete alternative Gestaltung von Anführungszeichen handelt, nicht geeignet, bei den angesprochenen Endverbrauchern die Vorstellung eines betrieblichen Herkunftshinweises hervorzurufen.

c) Wegen des beschreibenden Inhalts des Markenbestandteils "elements" für die beanspruchten Waren der Klasse 25 und der mangelnden Eignung der bildlichen Ausgestaltung als Unterscheidungsmittel ist die Anmeldemarke daher für diese Waren nicht schutzfähig.

2. Demgegenüber lässt sich eine solcher beschreibender Inhalt außer für die bereits von der Markenstelle berücksichtigten Waren "Leder und Lederimitationen" auch für die Waren "Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren; Waren aus Leder und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten)" nicht feststellen. Zwar wird der Verkehr auch in bezug auf diese Waren den Markenbestandteil "elements" im Sinne von "(Grund) Bestandteil" ohne weiteres verstehen, wodurch bei einem Teil von ihm vielleicht bestimmte Vorstellungen über (mögliche) Eigenschaften dieser Produkte hervorgerufen werden können. Dies spricht dafür, dass der Schutzbereich der Anmeldemarke von Haus aus eher gering ist. Da sich jedoch - anders als bei den Waren der Klasse 25 - nicht feststellen lässt, dass der Begriff "elements" - oder seine deutsche Entsprechung "Elemente" - bereits jetzt in einem beschreibenden Sinn für diese Waren üblich ist, wie dies für die Waren der Klasse 25 der Fall ist, gibt es keine Anhaltspunkte für die Annahme, maßgebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden dieses Wort nur im Sinne einer Angabe über Merkmale der beanspruchten Waren der Klassen 14 und 18, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Da die Anmeldemarke für diese Waren den geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft daher - gerade noch - genügt und sonstige Eintragungshindernisse nicht ersichtlich sind, ist sie für diese Waren schutzfähig.

3. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes waren daher insoweit aufzuheben, als sie der Anmeldemarke die Eintragung über die Waren "Leder und Lederimitationen" hinaus auch für die Waren "Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren; Waren aus Leder und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten)" versagt haben. Im übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Fa

Abb. 1

