



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 315/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 79 256.5**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2002 und 28. August 2003 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **COOL BLUE**

ist für verschiedene Waren der Klasse 3 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende Angabe gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Marke bestehe aus den englischen Wörtern "COOL" und "BLUE", die von den angesprochenen breiten deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres in ihrer Bedeutung "kühl" und "blau" verstanden würden. Das Wort "COOL" deute auf die erfrischende Wirkung der Waren der Anmeldung hin; Farbenangaben wie "BLUE" spielten im Bereich der kosmetischen Erzeugnisse und in der Werbepsychologie eine bedeutende Rolle in bezug auf die Bezeichnung der Eigenschaften der Ware selbst oder für die Farbe der Verpackung. "Blau" weise im allgemeinen auf Frische hin. Da auf dem hier entscheidungserheblichen Warengbiet häufig mit der kühlenden, erfrischenden Wirkung der Waren geworben werde, erschließe sich dem

Verkehr trotz verschiedener möglicher Bedeutungen der Begriffe ohne weiteres, daß die Zeichenwörter eine unmittelbar beschreibende Angabe darstellten. Die angemeldete Wortfolge werde deshalb lediglich als Hinweis darauf aufgefasst, daß die Waren eine kühlende, erfrischende Wirkung hätten und blau gefärbt seien. Die Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken könnten keinen Anspruch auf Eintragung begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Das Wortzeichen "COOL BLUE" sei in seiner Gesamtheit für die Waren des Warenverzeichnisses nicht beschreibend, sondern mehrdeutig und interpretationsbedürftig, rege zum Nachdenken an und besitze nicht unerhebliche Originalität, denn "COOL" könne auch mit "kühl, gelassen, überlegen, super, toll, kaltblütig" übersetzt werden und "BLUE" habe neben "blau" die Bedeutungen "trübsinnig, melancholisch". Außerdem sei die Annahme der kühlenden Wirkung der betreffenden Waren nur rein theoretisch, in Wirklichkeit sei diese Wirkung jedoch weder erwünscht noch üblich. Auch hätten die meisten Verpackungen und Aufmachungen der einschlägigen Waren keine blaue Farbe. Bei dem zusammengesetzten Begriff "COOL BLUE" handele es sich um eine einprägsame begriffliche Neuschöpfung, die weder in der englischen noch in der deutschen Sprache bislang gebräuchlich sei. Die Verwendung der einzelnen Wörter in der Werbung könne nicht die Üblichkeit der Bezeichnung und deren beschreibende Bedeutung in der hier angemeldeten Zusammenstellung belegen. Die Eintragung von vergleichbaren Marken sei ein gewisses Indiz für die Schutzfähigkeit.

Im Beschwerdeverfahren schränkt die Anmelderin das Warenverzeichnis wie folgt ein:

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ausgenommen solche mit färbenden Eigenschaften oder Wirkungen; Seifen; Parfümeriewaren; Produkte für den persönlichen Gebrauch, nämlich Deodorants und Antitranspirantien."

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten sowie die Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin übersandt worden sind, Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke für die noch beanspruchten Waren die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, ist die sachbezogene Verwendung der Wörter "cool" und "blue", die zum einfachsten englischen Grundwortschatz gehören und von breiten deutschen Verkehrskreisen verstanden werden, in der Werbung für Produkte des Kosmetikbereichs üblich, wobei "cool" oft auf die kühlende, erfrischende Wirkung der Produkte und "blue" auf deren Farbe hinweist. Allerdings wird das Adjektiv "cool" häufig auf das nachfolgende Substantiv bezogen und das Zeichen als zusammengesetzter Begriff mit der Bedeutung "kühles Blau", also als Farbangabe aufgefaßt werden, zumal man sowohl in der englischen als auch in der deutschen Sprache von "kalten" bzw. "kühlen" Farben spricht (vgl. Deutsch – Englisch Wörterbuch - TU Chemnitz, online, Stichwort "Farben"; Merriam-Webster OnLine, Stichwort "cool") und Farben auf dem hier angesprochenen Gebiet für viele Waren eine große Rolle spielen. So kommt

"COOL BLUE" bzw. "BLUE" konkret als Farbangabe für dekorative Kosmetika in Betracht, bei denen die blaue Farbe oder Farbwirkung ein wesentliches Produktmerkmal darstellt, wie dies etwa bei Lidschatten, Kajalstiften, Mascara, Nagellacken, Lippenstiften oder Haarfarben bzw -tönungen, der Fall sein kann (vgl. auch BPatG 24 W (pat) 130/02 "DARK BLUE", Zusammenfassung veröffentlicht auf PROMA PAVIS CD-ROM). Für die nach Einschränkung verbleibenden streitgegenständlichen Waren ist jedoch eine insofern beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke "COOL BLUE" bzw. des Bestandteils "BLUE" ausgeschlossen. Soweit bei den betreffenden Waren die Farbe als Beschaffenheitsmerkmal überhaupt noch in Betracht kommen kann, nimmt der angefügte Vermerk ausdrücklich solche mit färbenden Eigenschaften oder Wirkungen aus.

Die blaue Farbe spielt für die noch entscheidungsrelevanten Waren allenfalls als dekoratives Element der Produkt- oder Verpackungsaufmachung eine Rolle. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß nach der Rechtsprechung die wörtliche Benennung von Warenaufmachungen oder Aufmachungselementen markenrechtlich nicht ohne weiteres mit dem benannten Gegenstand gleichgestellt werden darf (BPatG GRUR 1993, 827 "KARO"; BIPMZ 1994, 41 "RED BAND"; BPatG 24 W (pat) 130/02 "DARK BLUE", Zusammenfassung veröffentlicht auf PROMA PAVIS CD-ROM). Die wörtliche Benennung eines Ausstattungselements ist daher regelmäßig nur dann als nicht unterscheidungskräftige oder ggf beschreibende freihaltenbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zu beurteilen, wenn das betreffende Ausstattungselement eine wesensbestimmende oder zumindest wichtige Produkteigenschaft verkörpert oder sonst für die fraglichen Waren eine bedeutende Rolle spielt, so daß seine Benennung in einem erkennbaren naheliegenden Bezug zu den Waren steht (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 398, 399 mwNachw a d Rspr).

Eine wichtige Produkteigenschaft stellt die blaue Farbe, wie oben dargelegt, für die noch in Rede stehenden Waren nicht dar. Dabei läßt sich auch aus dem Umstand, daß Farben eine farbpsychologische Wirkung haben und oft mit bestimmten

Gefühlen oder Vorstellungen assoziiert werden, etwa "blau" mit Frische, Kühle, Wasser, Meer oä, keine warenbeschreibende Bedeutung einer Produkt- oder Verpackungsaufmachung in einem kühlen Blauton herleiten. Denn hierdurch werden allenfalls vage assoziative Vorstellungen hervorgerufen, nicht jedoch konkrete Hinweise auf Art, Beschaffenheit oder Wirkung der Waren zum Ausdruck gebracht.

Ebenso wenig läßt sich feststellen, daß einer kühlen blauen Farbe als Teil der Ausstattung einschlägiger Waren eine besondere Bedeutung zukäme, etwa als warentypische, häufig verwendete Farbaufmachung, auf die regelmäßig in Wortform hingewiesen würde (vgl hierzu KG GRUR 1984, 201, 203 "Die Weissen"; BPatG GRUR 1996, 883, 884 "BLUE LINE"). Daß zusammengehörige bzw sich ergänzende Warensortimente eines Herstellers, wie beispielsweise Pflege- und Kosmetikserien, auch hinsichtlich der Farbgestaltung in einer einheitlichen Produktaufmachung angeboten werden, stellt ein auf vielen Produktbereichen übliches und naheliegendes Marktauftreten dar, dem der Verkehr regelmäßig keine warenbezogene Bedeutung beimißt und das in der Produktwerbung auch nicht als Merkmal der Waren wörtlich herausgestellt wird. Davon ist selbst dann nicht ohne weiteres auszugehen, wenn es sich, wie bei einer Blaufärbung im Hinblick auf das hiermit verbundene Assoziationsspektrum zu Frische, Wasser und Meer, um eine für die betroffenen Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Toilettenartikel etc naheliegende, häufiger verwendete Produkt- und Packungsfarbe handelt.

Der Umstand, daß einzelne Hersteller Pflegeserien in einer bestimmten Farbe gestalten und sie sogar nach der Farbe benennen, deutet weniger auf einen beschreibenden, sondern eher auf einen markenmäßigen Gebrauch der Farbangabe hin. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß eine Farbangabe in Alleinstellung, zumal wie vorliegend in englischer Sprache, als Hinweis auf eine entsprechende farbliche Aufmachung einer Produktserie wenig verständlich ist, sich ein solches Verständnis vielmehr regelmäßig erst im ergänzenden sprachlichen Kontext ergibt, zB "unsere Pflegeserie in kühlem Blau" oder "The Cool Blue Line" (vgl dazu BGH BIPMZ 1997, 360, 361 "à la Carte"; GRUR 2002, 64, 65 "INDIVIDUELLE"; BPatG

24 W (pat) 130/02 "DARK BLUE", Zusammenfassung veröffentlicht auf PROMA PAVIS CD-ROM).

Mithin kann der angemeldeten Marke für die verbleibenden beschwerdegegenständlichen Waren - auch unter dem Gesichtspunkt der wörtlichen Benennung eines Ausstattungselements - weder die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, noch handelt es sich um eine beschreibende, freihaltebedürftige Angabe im Sinn des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Guth

Bb