



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 188/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 24 596.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Das Zeichen

*.... alloys4you*

ist für die Eintragung in das Register angemeldet worden für die folgenden Waren der Klassen 6 und 14:

„Unedle Metalle und deren Legierungen, Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke), Metallrohre;

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren“.

Die Markenstelle für Klasse 6 hat diese Anmeldung zunächst als freihaltungsbedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und als nicht unterscheidungskräftig beanstandet und dann mit Beschluss vom 7. Mai 2007 wegen fehlender Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung im wesentlichen wie folgt begründet: Die Marke beschränke sich auf eine werbetypische Anpreisung der beanspruchten Waren. Die angesprochenen weitesten Verkehrskreise würden das Zeichen daher auch nur so verstehen und es nicht als eine Marke ansehen, die auf die Herkunft der Waren aus einem

bestimmten Unternehmen im Unterschied zu anderen Unternehmen hinweist. Der englische Ausdruck „alloys“ bedeute zu Deutsch „Legierungen“, die Kombination der Zahl 4 mit dem englischen „you“ werde auch in Deutschland ohne weiteres im Sinne von „für Sie“, „für Dich“ verstanden. Dazu hat die Markenstelle beispielsweise auf die Verwendung von „drinks4you“, „wood4you“, „metal4you“, „silver4you“ und „gold4you“ im deutschsprachigen Internet hingewiesen. Auch die graphische Gestaltung der angemeldeten Marke reiche zusammen mit den weiteren Gestaltungselementen des angemeldeten Zeichens nicht aus, um die notwendige Herkunftsfunktion zu begründen. Zwar könne ein grundsätzlich schutzunfähiger Wortbestandteil z. B. zusammen mit einer besonderen bildlichen Ausgestaltung Schutzfähigkeit erlangen. Je stärker der beschreibende Gehalt der Wort-Elemente, um so höher würden die Anforderungen an die Unterscheidungskraft der weiteren Elemente. Erforderlich sei eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenbestandteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke, die von dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise festgestellt werden könne. Daran fehle es im Fall der angemeldeten Marke, weil verschiedene Schriftzeichen und -typen für sich genommen einfache und gleichzeitig übliche Gestaltungselemente seien. Die Farbe Blau könne nur dann schutzbegründend wirken, wenn sie geeignet sei, als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis zu wirken. Auch diese Voraussetzung sei vorliegend nicht erfüllt, denn die Farbe Blau werde traditionell in allen möglichen Farbvarianten von Metall verarbeitenden Firmen genutzt.

Mit ihrer Beschwerde möchte die Anmelderin die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und die Eintragung der angemeldeten Marke erreichen. Die Anmelderin hält die Marke für unterscheidungskräftig. Die Konstruktion des Zeichens sei besonders kreativ und einmalig individuell. Es setze sich aus drei verschiedenen Schriftzeichen zusammen, nämlich aus zwei Wörtern, einer Zahl und den der phonetischen Darstellung nicht ohne weiteres zugänglichen Zeichen „....“ . Gerade diese vier Punkte - nicht drei, wie die Markenstelle irrtümlich in dem angegriffenen

Beschluss angenommen hat - unterschieden sich deutlich und phantasievoll von den im Deutschen üblichen drei Punkten und enthielten zugleich einen spielerischen Anklang an die nachfolgende Zahl 4. Das englische Wort „alloys“ sei - nicht zuletzt phonetisch - eng verwandt mit dem Begriff „allies“ - zu Deutsch: Helfer oder Verbündeter - und mache dadurch die besondere Nähe der Legierungs-Produkte der Anmelderin zu den potentiellen Kunden deutlich. Diese Produkte seien Helfer, gleichsam Verbündete des Kunden.

Weiter ist die Anmelderin der Auffassung, dass die Markenstelle die Anforderungen an den Begriff der Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2. Nr. 1 MarkenG zu hoch angesetzt habe. Eine Marke sei nur dann nicht schutzfähig, wenn ihr jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden müsse. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung oder Wort-Zeichen-Verbindung von der Ausdrucksweise, die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung oder wesentlichen Merkmale verwendet wird, sei grundsätzlich geeignet, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

Auf der Grundlage dieses Vortrages hat die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 vom 7. Mai 2007  
aufzuheben und

der Anmelderin die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Für den Fall, dass die Beschwerde zurückgewiesen werden sollte, hat die Anmelderin die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg; denn - wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - einer Eintragung der angemeldeten Marke steht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens im Unterschied zu solchen anderer Unternehmen wahrgenommen zu werden (std. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dieses Schutzhindernis ist ebenso wie das gesetzliche Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Lichte des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses an der Gewährleistung eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeinträchtigten Warenverkehrs auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 (Rz. 26) - SAT.2). Die Eintragung einer Marke kommt daher nur in Betracht, wenn sie geeignet ist, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen. Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung insbesondere solche Wortmarken, denen die maßgeblichen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKalk“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“). Dabei ist die Prüfung - anders als die Anmelderin meint - nicht etwa auf ein Mindestmaß zu beschränken. Vielmehr hat die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse streng und vollständig zu sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu

vermeiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 680 (Nr. 123 - 125) -Postkantoor; 2003, 604, 607 (Nr. 57-59) - Libertel).

Gemessen an diesen Maßstäben fehlt der angemeldeten Marke i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft, weil sie aus der Sicht der angesprochenen weitesten Verkehrskreise ausschließlich als eine reine Produktbezeichnung in Erscheinung tritt, die mit einer werbeüblichen Anpreisung verbunden ist. Das Wort „alloys“ entstammt dem Englischen und ist der Plural zu „alloy“. „Alloy“ bedeutet auf Deutsch „Legierung“ (s. PONS Großwörterbuch Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, Neubearbeitung 2005, S. 26). Im Zusammenhang mit den für die Anmeldung beanspruchten Waren sind „Legierungen“ entweder die Bezeichnung der Ware selbst oder die Bezeichnung eines wesentlichen Bestandteils davon. Der Ausdruck „4you“ ist auch im Deutschen zu einer werbeüblichen Anpreisung i. S. v. „für Sie“, „für Dich“ geworden (vgl. BPatG PAVIS ROMA 27 W (pat) 162/04 - 4YOU The Original ALL YOU NEED ./ 4 YOU; 30 W (pat) 234/95 - 4 YOU). Diese Feststellungen sind so bereits in dem angegriffenen Beschluss getroffen worden und die Anmelderin hat sie im Beschwerdeverfahren nicht angegriffen. Die sachliche Aussage der angemeldeten Wort-Bild-Marke besteht also in dem Sinngehalt „Legierungen für Sie“ und ist als solche auch von den weitesten Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtungsweise auf den ersten Blick erkennbar. Auch das hat die Anmelderin nicht in Frage gestellt. Bei dieser Sachlage werden die angesprochenen Verkehrskreise die sprachlichen Elemente der angemeldeten Marke von vornherein lediglich als anpreisende Sachangabe verstehen und nicht als eine Marke, die auf die Herkunft der angebotenen Produkte aus einem bestimmten Unternehmen im Unterschied zu anderen Unternehmen hinweist.

Angesichts dieser Feststellungen reichen die von der Anmelderin hervorgehobenen Gestaltungselemente der angemeldeten Marke nicht aus, um diesem Zeichen die erforderliche Herkunftsfunktion zu verleihen. Es mag sein, dass das Wort „alloys“ phonetische Anklänge an den englischen Ausdruck „allies“ - zu

Deutsch: Verbündete - hat. Das entscheidende Markenwort lautet jedoch „alloys“ und etwa in Betracht kommende phonetische Anklänge kann sich der angesprochene Verkehr nur im Wege einer analysierenden Betrachtungsweise erschließen, die gerade für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke außer Betracht zu bleiben hat. Wie die Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss festgestellt hat, kann ein Zeichen, das aus nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen besteht, seine Unterscheidungskraft aus seiner bildlichen oder graphischen Ausgestaltung erlangen. An diese Ausgestaltung sind aber um so größere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwächer die Wortelemente sind (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BPatG GRUR 1998, 401, 401 - Jean's etc. ...). Diesen erhöhten Anforderungen genügt die graphische Gestaltung der angemeldeten Marke nicht; denn unterschiedliche Schriftzeichen (Auslassungspünktchen, Wörter und Zahlen) und unterschiedliche Schrifttypen (kursiv und nicht kursiv) sowie die Gestaltung eines Schriftzuges in einer Farbe (im Unterschied zu Schwarz auf Weiß oder Weiß auf Schwarz) gehören zu den einfachen, allgemein üblichen graphischen Gestaltungselementen für jede Art von Textgestaltung und sind nicht geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens in einer Weise zu verfremden, die den schutzunfähigen Charakter des Markenelements „alloys4you“ aufheben könnte.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG nicht erfüllt sind: Der vorliegende Beschluss hat weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entschieden (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), noch macht er zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Vielmehr hat der Senat alle Entscheidungen über entscheidungserhebliche Fragen auf bestehende Rechtsprechung gestützt.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet und war deswegen zurückzuweisen. Die Rückzahlung ist die Ausnahme von dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflicht der Beschwerde. Sie

wird nur aus Billigkeitsgründen angeordnet, d. h. in Fällen, in denen es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (std. Rspr., vgl. bereits BPatGE 1, 90, 92, und später BPatGE 26, 17, 22; vgl. weiter Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 71 Rnr. 31). Billigkeitsgründe liegen insbesondere dann vor, wenn die Verfahrensführung auf Seiten des Patentamtes fehlerhaft war und diese fehlerhafte Sachbehandlung die Einlegung der Beschwerde erforderlich gemacht hat. Verfahrensfehler des Patentamtes oder Verstöße gegen die Verfahrensökonomie hat die Anmelderin jedoch nicht vorgebracht, sie sind auch sonst nicht ersichtlich.

Da die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin keine mündliche Verhandlung beantragt hat und nach der Beurteilung des Senats eine solche Verhandlung auch nicht sachdienlich gewesen wäre, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 69 MarkenG).

Stoppel

Schell

Werner

Me