

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 61/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 36 370.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 1998 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die für die Waren

"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherartikel soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer"

angemeldete Wortmarke

### **black**

wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei dem zur Eintragung als Marke angemeldeten Wort handele es sich um eine auch in Deutschland weithin bekannte englischsprachige Farbangabe, die zum einen als Hinweis auf die Gestaltung von Warenverpackungen in Betracht komme und zum anderen unmittelbar die Beschaffenheit der beanspruchten Waren beschreibe. In Begriffen wie "black tobaccos", "black cigarettes" oder "black cigars" diene sie als Hinweis auf einen Tabak von dunkler Farbe. Dunkle Tabake würden fachsprachlich auch als schwarze Tabake bezeichnet. Es liege für den Verkehr deshalb nahe, in dem Markenwort nur eine beschreibende Angabe zu sehen. Soweit sich die Anmelderin

auf Voreintragungen von Farbbezeichnungen als Marke berufe, sei keine Vergleichbarkeit gegeben, weil sich die eingetragenen Marken von der hier beanspruchten dadurch unterscheiden, daß sie neben der Farbbezeichnung noch weitere Bestandteile enthielten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, der Verkehr werde die angemeldete Farbbezeichnung bei markenmäßiger Verwendung als solche und nicht nur als Angabe über die Farbe der Ware oder der Verpackung verstehen. Es sei auf dem Gebiet der Tabakerzeugnisse und Raucherartikel nicht üblich, auf die farbliche Gestaltung der Ware oder ihrer Verpackung besonders hinzuweisen, da es sich um Massenartikel handele. Ein Hinweis auf die Verpackungsfarbe sei auch überflüssig, weil diese für den Verkehr keine wesentliche Eigenschaft der Ware sei. Die Farbe der Verpackung sei für den Käufer zudem offensichtlich. Soweit die Markenstelle sich zur Stützung ihrer Rechtsauffassung bezüglich Tabaken darauf bezogen habe, daß es unter diesen auch farbige gebe, habe sie unberücksichtigt gelassen, daß keine Farbmarke, sondern eine Wortmarke angemeldet sei. Die Zurückweisung einer Marke könnten nur solche Umstände begründen, die sich auf die Marke in ihrer konkret angemeldeten Form bezögen. Ein Indiz für die Schutzzfähigkeit der angemeldeten Marke sei auch die Voreintragungen des Amtes von Marken, die Farbbezeichnungen enthielten.

Die Anmelderin hat das Warenverzeichnis der Anmeldung beschränkt auf

"Raucherartikel soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer"

und beantragt,

den Beschluß der Markenstelle 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 1998 aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister stehen die Schutzhindernisse des § 8 MarkenG nicht entgegen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich nicht um eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Nach der genannten Bestimmung sind zwar auch solche Angaben vom Markenschutz ausgeschlossen, die noch nicht als beschreibende Angabe verwendet werden, sofern sie gegenwärtig für eine solche Verwendung geeignet erscheinen (EuGH GRUR 1999, 723, 726 - Chiemsee). Die Zurückweisung einer angemeldeten Wortmarke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt jedoch voraus, daß es sich bei dieser um eine konkret warenbezogene beschreibende Sachaussage handelt, die auf eine bestimmte für den Verkehr bedeutsame Eigenschaft der Ware selbst Bezug nimmt (BGH GRUR 1998, 465, 467 – BONUS). Voraussetzung für eine Schutzverweigerung ist ferner, daß der beschreibende Inhalt der als Wortmarke beanspruchten Bezeichnung eindeutig ist (BGH MarkenR 1999, 400 f. – FÜNFER).

Unter Zugrundelegung dieser rechtlichen Grundsätze kann nicht davon ausgegangen werden, daß die angemeldete Marke für die nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses noch beanspruchten Waren zur Bezeichnung von deren Eigenschaften iSd § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen kann.

Die von der Markenstelle für die Zurückweisung der angemeldeten Marke ua angeführte Begründung, die Farbe "schwarz" und damit auch die englische Farban-gabe "black" spiele bei den Verpackungen der beanspruchten Waren eine bedeutende Rolle, vermag die getroffene Entscheidung schon deshalb nicht zu tragen, weil nach der oa Bestimmung des Markengesetzes nur solche Wörter von der

Eintragung ausgeschlossen sind, die zur Bezeichnung von Eigenschaften der Ware selbst dienen können.

Nachdem die Anmelderin auf Anregung des Senats auf die Weiterverfolgung der Anmeldung für Tabake und Tabakerzeugnisse verzichtet hat, war vom Senat nur noch darüber zu entscheiden, ob und ggf inwieweit die angemeldete Marke für Raucherartikel der Klasse 34 sowie Streichhölzer als Sachangabe dienen kann. Das ist nicht der Fall. Der Farbbezeichnung "black" in Alleinstellung fehlt es im Hinblick auf diese Waren an der für eine Eignung als warenbeschreibende Angabe erforderlichen Konkretetheit und Eindeutigkeit, weil der Verkehr ihr ohne die Hinzufügung von weiteren klarstellenden Angaben nicht entnehmen kann, was an ihnen die Farbe "schwarz" aufweist. Bei Streichhölzern bleibt unklar, ob diese insgesamt schwarz sind, ob das Holz schwarz gefärbt ist oder der Schwefel des Zündkopfes schwarz eingefärbt ist. Entsprechendes gilt für die beanspruchten Raucherartikel, bei denen offen bleibt, ob das gesamte Produkt oder nur einzelne Teile und ggf. welche davon eine schwarze Farbe aufweisen. Zumindest für Streichhölzer gilt zudem, daß deren Farbe regelmäßig keine für den Kaufentschluß wesentliche Eigenschaft der Ware darstellt.

Der angemeldeten Bezeichnung fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl die Begründung zum Entwurf des Markenrechtsreformgesetzes, BIPMZ 1994 Sonderheft S. 64). Kann einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein ge-

bräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer beschreibenden Verwendung in der Werbung (BGH WRP 1998, 495, 496 – Today) – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH MarkenR 1999, 195, 197 – PREMIERE II).

Die angemeldete Wortmarke "black" weist, wie zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorstehend dargelegt wurde, in Bezug auf die von der Anmelderin nach Einschränkung des Warenverzeichnisses noch beanspruchten Waren in Alleinstellung, d.h. ohne den Zusatz weiterer klarstellender Begriffe, keinen konkret beschreibenden Begriffsinhalt auf. Darüber hinaus fehlen auch sonstige tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme, daß das Wort "black" bei einer markenmäßigen Verwendung nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden könnte. Eine Verwendung in der Werbung oder durch Mitbewerber der Anmelderin hat für die beanspruchten Waren weder die Markenstelle festgestellt noch der Senat ermitteln können. In Ermangelung konkreter Tatsachen, die den Verkehr daran gewöhnt haben könnten, die in Alleinstellung nicht eindeutig warenbeschreibende Bezeichnung "black" auch bei einer Verwendung nach Art einer Marke nur noch als bloße Sachangabe oder Warenanpreisung ohne Betriebs- bzw. Produktidentifizierungscharakter zu verstehen, kommt eine Zurückweisung der angemeldeten Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft auf der Grundlage der vom BGH (aaO) aufgestellten Rechtsgrundsätze nicht in Betracht.

Umstände, die eine Zurückweisung der angemeldeten Marke wegen weiterer Schutzhindernisse iSd § 8 MarkenG rechtfertigen könnten, liegen ersichtlich nicht vor.

Schülke

Kraft

Reker

prä