



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 204/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 753 023

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juni 2002 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Für die international registrierte Marke 753 023 **DECOLITE** wird in der Bundesrepublik Deutschland die Schutzbewilligung begehrt für:

- 6: Aluminium in the form of sheets, plates or discs, provided or not with a surface structure or surface finish and provided or not with a coating or an anodization layer; common metals such as aluminium, in the form of sheets, plates or discs.

- 42: Consultancy on the subject of use and application of common metals in the form of sheets, plates or discs.

Die Markenstelle für Klasse 6 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat den nachgesuchten Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. Die Marke weise in der Bedeutung „dekorativ-leicht“ auf bestimmte Eigenschaften von Waren hin.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie die Marke für schutzfähig und macht insbesondere geltend, daß **DECOLITE** - auch bei der von der Markenstelle angenommenen Verbindung von zwei Adjektiven - eine sprachunübliche Wortneuschöpfung ohne unmittelbaren Produktbezug

sei. Sie verweist weiter darauf, dass das Kürzel „deco“ weder in der englischen, der französischen noch in der deutschen Sprache gebräuchlich sei; „lite“ werde außerhalb des Lebens- und Genußmittelbereichs - und dort nicht in Wortverbindungen, sondern abgesetzt gegenüber der Warenkennzeichnung - nicht im Sinn von „light“ verwendet; es handele sich vielmehr um eine Endung im Bereich der Mineralien, entsprechend der deutschen Endung „lit(h)“.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Inhalt des patentamtlichen Beschlusses Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der IR-Marke kann nach § 113, § 107, § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG iVm MMA Art 5, PVÜ Art 6 ^{quin-}_{quies} B Nr 2 der Schutz nicht versagt werden. Ein der Eintragung entgegenstehendes Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG wie auch fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG lassen sich bei der schutzsuchenden Marke in ihrer Gesamtheit und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht feststellen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer be-

kannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. ua BGH WRP 2003, 1429 11430 - Cityservice mwN). Vorliegend kann im Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen nicht angenommen werden, daß die beteiligten Verkehrskreise der angemeldeten Marke einen eindeutigen, im Vordergrund stehenden, unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt entnehmen werden.

Die schutzsuchende IR-Marke **DECOLITE** läßt sich weder lexikalisch belegen noch ist ihr gegenwärtiger Gebrauch als Sachbezeichnung anderweitig feststellbar. Es ist deshalb davon auszugehen, daß es sich um eine Wortneuschöpfung handelt. Die Marke ist zwar gebildet aus den Elementen „DECO“ und „LITE“; bloß darauf läßt sich aber die Annahme der Markenstelle, es handele sich um eine schutzunfähige, beschreibende Angabe „dekorativ-leicht“ indessen nicht stützen.

Der Markenbestandteil „DECO“ ist im Englischen lexikalisch nur mit dem aus dem Französischen übernommenen Begriff „Art Deco“ verzeichnet (Bloomsbury aaO S 492) und wird in diesem Zusammenhang als Adjektiv (französisch „décoratif“, englisch „decorative“) verwendet. Es kann aber nicht festgestellt werden, daß - außer in dem Fachbegriff für die Kunstrichtung „Art Deco“ - zusammengesetzte beschreibende Begriffe, in denen das Wort „décoratif/decorative“ durch „deco“ ersetzt worden wäre, üblich sind. Hinzu kommt, daß ein Begriff wie „dekorativ“ (= schmückend, vgl. Der kleine Duden, Fremdwörterbuch S 89) auch eher unbestimmt wirkt. Von daher bestehen schon Bedenken, „Deco“, sei es in Alleinstellung, sei es am Anfang zusammengesetzter Wörter, mit der Angabe „decorative“ (dekorativ) gleichzusetzen.

Vor allem läßt sich aber nicht feststellen, dass der weitere Markenbestandteil „LITE“ ein gebräuchlicher Hinweis auf „leicht“ (bezogen auf das Gewicht) ist.

„LITE“ ist eine Wortschöpfung aus einer phonetischen Umschrift des englischen Wortes „light“, welches gemeinhin im Lebens- und Genußmittelbereich in nachgestellter Form verwendet wird, um auf kalorienarme Leichtprodukte hinzuweisen (vgl Bloomsbury, Encarta World English Dictionary S 1090, zu „light“ unter Ziff 16 und S 1100 zu „lite“; vgl auch EuG GRUR Int 2002,604 – LITE). Die hier maßgeblichen Waren der Klasse 6 und die darauf bezogenen Dienstleistungen der Klasse 42 weisen jedoch keinen Bezug zu einem kalorienarmen Leichtprodukt auf, so daß „lite“ insoweit keine beschreibende Angabe ist. Zwar bedeutet das englische Wort „light“ auch „leicht“ im Sinne von „nicht schwer an Gewicht“. Daß die Umschreibung „lite“ aber über die genannte Bedeutung im Lebens-/Genußmittelbereich hinaus anstelle von „light“ als Hinweis auf ein besonders leichtes Gewicht, verwendet wird, hat der Senat nicht feststellen können. Soweit „-lite“ (deutsch „-lit(h)“, von griechisch „lithos“ = Stein) als Endung im Bereich der Mineralien lexikalisch verzeichnet ist (Bloomsbury aaO S 1100), führt diese Bedeutung nicht zu einer beschreibenden Angabe für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen.

Damit kann schon nicht festgestellt werden, daß der IR-Marke **DECOLITE** eine hinreichend bestimmte, in konkretem Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehende Aussage zu entnehmen ist. Zudem ergäbe aber auch die von der Markenstelle genannte Bedeutung „dekorativ-leicht“ kaum einen direkt beschreibenden Bezug hinsichtlich der hier konkret maßgeblichen Waren und Dienstleistungen, ganz abgesehen davon, daß die Verbindung von zwei Adjektiven zu einem Gesamtwort nicht als sprachüblich angesehen werden kann.

Mangels eines die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalts kann die schutzsuchende IR- Marke des wei-

teren im Verkehr nicht zur Bezeichnung ihrer Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale dienen und ihr kann daher auch nicht nach der Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG der nachgesuchte Schutz verweigert werden.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

CI