



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 49/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
5. August 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 687 455/1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 5. August 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 IR des Patentamts vom 27. Januar 2000 und vom 4. November 2002 aufgehoben, soweit das Schutzerstreckungsbegehren zurückgewiesen worden ist.

## **Gründe**

### **I**

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Schutz der am 26. Januar 1998 international registrierten Marke 687 455

### **SOL**

durch Beschluß der Markenstelle für Klasse 1 IR vom 27. Januar 2000 für die Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich für die Waren der Klassen 1, 4 und 5 gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 107, 113 MarkenG verweigert. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hin wurde der Beschluß der Markenstelle aufgehoben, soweit darin der Schutz bezüglich der Waren „bougies, méches“ verweigert worden war, im übrigen wurde die Erinnerung zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, daß es sich bei der Marke um einen chemischen Fachbegriff in Abkürzung handle, der eine kolloidale Lösung bezeichne. Im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren beschreibe die angemeldete Marke somit lediglich und unmittelbar, daß diese in Form eines Sols, also einer kolloidalen Lösung, angeboten würden.

Mit ihrer Beschwerde beantragt die Markeninhaberin,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung vom 5. August 2003 hat sie folgendes, für die Bundesrepublik Deutschland eingeschränktes Warenverzeichnis vorgelegt:

Klasse 1:

Oxygène, hydrogène, azote, gazes protecteurs pour le soudage, gazes chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; gazes pour la trempe et la soudure des métaux; gazes chimiques destinés à conserver les aliments; gazes tannants, tous gazes en forme pure, tous produits précités pas pour la fabrication des solutions colloïdales.

Klasse 4

bougies, mèches.

Klasse 5:

Gaz á usage médical en forme pure, tous produits précités pas pour la fabrication des solutions colloïdales.

Klasse 39:

Transport; emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages.

Sie trägt vor, daß „SOL“ nicht nur eine Bedeutung im chemischen Sinn habe, der Begriff stehe im Lateinischen oder Spanischen für „Sonne“, im Französischen und Italienischen bedeute er außerdem eine Notenbezeichnung in der Musik, im Französischen werde mit „sol“ zudem der Boden bezeichnet.

Zwar werde der Fachmann, der in diesem Fall wohl den größten Abnehmerkreis bilde, „SOL“ im chemischen Sinne in seiner Bedeutung „kolloidale Substanz“ verstehen, allerdings werde er darin allenfalls eine Zustandsbezeichnung sehen und nicht direkt eine der genannten Substanzen. Dies gelte insbesondere im Hinblick auf das nunmehr beanspruchte eingeschränkte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, das, soweit es noch verfahrensgegenständlich sei, lediglich Gase zum Inhalt habe. Weiterhin sei ein Disclaimer dahingehend eingefügt worden, daß diese Gase nicht zur Fertigung von kolloidalen Lösungen bestimmt seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die streitgegenständliche IR-Marke „SOL“ im Zusammenhang mit dem nunmehr eingeschränkten Warenverzeichnis für unterscheidungskräftig und für nicht Freihaltungsbedürftig beschreibend gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG, sodaß der Marke der Schutz in Deutschland zu gewähren ist.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zuge-

ordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten 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 keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO - marktfrisch; BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Es kann dahinstehen, ob diese Grundsätze der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Hinblick auf das „Farbe Orange“-Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 6. Mai 2003 (MarkenR 2003, S 227) künftig in vollem Umfang aufrechterhalten werden können. Jedenfalls wird die Marke auch den möglicherweise strengeren Anforderungen in dem genannten Urteil gerecht.

Das Markenwort „SOL“ hat, wie die Markeninhaberin zutreffend ausgeführt hat, mehrere Bedeutungsinhalte. Es kann beispielsweise im Lateinischen oder Spanischen für „Sonne“ stehen. Im Zusammenhang mit den hier noch streitgegenständlichen Waren, chemische Gase der Klassen 1 und 5, steht der chemische Bedeutungsinhalt für die hier angesprochenen Verkehrskreise, im wesentlichen Fachkreise, so im Vordergrund, daß andere Bedeutungsinhalte vernachlässigt werden können. Danach wird mit „SOL“ im Sinne von „Solutio“ eine kolloidale Lösung abgekürzt, in der ein fester oder flüssiger Stoff in feinsten Verteilung in einem festen flüssigen oder gasförmigen Medium dispergiert ist (vgl Römpp, Lexikon Chemie, 10. Aufl, S 4135).

Die nunmehr noch streitgegenständlichen verschiedenen chemischen Gase sind keine kolloidalen Lösungen; sie können zwar zur Verwendung in kolloidalen Lösungen geeignet sein, auch wenn die Markeninhaberin ihrem Warenverzeichnis einen Zusatz dahingehend beigefügt hat, daß „alle vorgenannten Waren nicht zur Herstellung von kolloidalen Lösungen“ bestimmt seien. Unabhängig von der Frage, ob dieser Disclaimer tatsächlich eine gegenständliche Wirkung entfaltet,

wird durch die Bezeichnung dieser Gase als „SOL“ in Alleinstellung eine derartige (nunmehr nicht mehr beabsichtigte Zweckbestimmung jedoch allenfalls angedeutet. Der Begriff „SOL“ ist bezüglich der konkreten Verwendung der streitgegenständlichen Gase bei den potentiellen Kunden der Markeninhaberin wenig aussagekräftig. Wie sich auch aus den von der Markeninhaberin selbst vorgelegten Unterlagen ergibt, können die angemeldeten Waren auf den verschiedensten Gebieten, beispielsweise bei der Wasserreinigung, der Wärmebehandlung von Metallen oder bei der Sauerstoffverbrennung, beim Einfrieren von Lebensmitteln, bei der Müllverbrennung oder auch in der Schweißtechnik zum Einsatz kommen. Eine schlagwortartige Verwendung der Abkürzung „SOL“ in Alleinstellung erscheint hier ungewöhnlich.

Ingesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, daß der Verkehr die angemeldete Marke nur im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über eine Eigenschaft oder die Verwendungsbestimmung der noch beanspruchten Waren wertet, nicht aber schon als Kennzeichnungsmittel verstehen wird.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach dem Umständen erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH). Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Verkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1998, 813, 814 - CHANCE; BGH aaO - FOR YOU).

Solche Umstände werden durch die streitgegenständliche IR-Marke „SOL“ nicht umschrieben. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den nunmehr noch streitgegenständlichen Waren ist nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Waren in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

CI