



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 15/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Mai 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 53 693.7

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wort/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

für "Mobiltelephone und deren Teile".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung zurückgewiesen, da die zu beurteilende Marke mit keinem ihrer Elemente den (geringen) Anforderungen an die Unterscheidungskraft genüge. Die Wortelemente "CLIPit" werde der deutsche Verkehr ohne weiteres als eine als Gebrauchshinweis formulierte Werbeaussage verstehen, die gleichzeitig über eine Funktion (sie läßt sich festklammern) eine Aussage treffe. Auch die bildliche Darstellung der Marke sei – als werbeübliche Herausstellung der wesentlichen Wortteile und bildlichen Unterstreichung der enthaltenen Sachaussage – nicht geeignet, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu überwinden.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Bereits die Worтеlemente seien durch Groß- und Kleinschreibung sowie Farbgebung kreativ gestaltet. Einen höheren Kreativitätsfaktor und hohe designerische Leistung beinhalte aber die Gestaltung der zwei übereinander geschobenen Rechtecke, die nicht lediglich eine Untermalung der Wortbestandteile darstelle, sondern die Marke neben dem Wortbestandteil präge. Die Gestaltung sei zwar schlicht, der Verkehr sei jedoch an schlichtes Design gewöhnt und präge sich die Gestaltung ein. Es handele sich um eine symbolhafte Darstellung, die so abstrakt ausgestaltet sei, dass ihr keine konkrete beschreibende Wirkung mehr zukomme. Die Anmeldevertreterin legt als Beleg für das konkrete Werbeumfeld und die für den Verkehr einprägsame Wirkung der angemeldeten Marke Prospekte über auswechselbar Handyschalen zum Aufclipen vor, die mit der angemeldeten Marke beworben werden.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, und sich die angemeldete Bezeichnung zudem als beschreibende Angabe i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erweist.

Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. BGH GRUR 2002, 1070 – "Bar jeder Vernunft").

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne weiteres erkennbar ein unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt ergibt (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 anti Kalk). Die fehlende Unterscheidungskraft kann sich für eine Marke neben ihrem etwaigen beschreibenden Charakter in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen auch daraus ergeben, dass es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder ein geläufiges Wort aus einer fremden Sprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 1050, 1051 - City Service).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wort/Bildmarke, die aus den - mit zweifarbig gestalteten versetzt angeordneten Rechtecken – hinterlegten Wörtern "CLIPit" besteht (trotz ihrer graphischen Ausgestaltung), jegliche Unterscheidungskraft. Auch wenn für die Beurteilung grundsätzlich von dem Gesamtzeichen und einem großzügigen Maßstab auszugehen ist und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, dass Schutzhindernisse zu überwinden, werden die angesprochenen Verkehrskreise auch in der graphisch ausgestalteten Gesamtbezeichnung „CLIPit“ in Bezug auf die beanspruchten Waren ausschließlich einen beschreibenden Sachhinweis darauf sehen, dass diese Waren über eine Halterung verfügen, die es ermöglicht, sie anzuklammern bzw. anzuclipen. Hierzu wird zu näherer Begründung auf die dieselbe Anmelderin betreffende Entscheidung 30 W (pat) 67/01 "CLIPit" verwiesen. An dieser Rechtsauffassung hält der Senat fest.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin vermag die zusätzliche graphische Ausgestaltung die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht zu begründen.

Einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke – unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortelemente – kann als Gesamtheit Unterscheidungskraft nur zugesprochen werden, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht. Dabei vermögen allerdings einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (vgl. BGH anti Kalk a.a.O.). Wenn auch Eigentümlichkeit und Originalität keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft sind, bedarf es bei Wortelementen mit glatt beschreibenden Sachangaben eines auffallenden Hervortretens der graphischen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen (vgl. BGH anti Kalk a.a.O.).

Vorliegend ist die graphische Gestaltung keine ausreichende bildhafte Verfremdung des nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteils, sondern lediglich eine werbegraphische Gestaltung des Sachhinweises, die nicht von der Sachangabe wegführt, sondern diese bildhaft unterstreicht. Der Wortbestandteil "CLIPit", der auf einer Zeile geschrieben ist, wird nicht gleichmäßig von einem hervorhebenden Rahmen umgeben, sondern ist in den Einzelbestandteilen "CLIP" und "it" jeweils mit einem Rechteck unterlegt, das durch seine abgerundeten Kannten entfernt an Etikettenaufkleber erinnert. Durch die leicht nach oben rechts versetzte Anordnung des zweiten Rechtecks, das den Wortbestandteil "it" unterlegt, und die kontrastreiche Ausgestaltung des vorderen Rechtecks in schwarz, des hinteren Rechtecks in weiß wird annähernd ein dreidimensionaler Effekt erreicht. Dies ist jedoch die einzig mögliche Besonderheit der ansonsten üblichen Umrahmung. Diese von der Anmelderin geltend gemachte hohe designerische Leistung und die Symbolhaftig-

keit des Bildelements vermögen für die Gesamtheit der Marke keinen Schutz zu begründen, da die Darstellung der beiden Rechtecke in ihrer räumlichen Anordnung und farblichen Ausgestaltung den Eindruck vermittelt, es handele sich um zueinanderpassende Teile, die angeclippt werden können oder Teile eines Clips. Auch der mit dem vorgelegten Prospekt gegebene Hinweis, der Verkehr könne die Marke als symbolhafte Darstellung zweier zusammenschnüpbaren Handyschalen verstehen, vermag keine Eigenart des Bildbestandteils zu begründen, der von der eigentlichen Sachangabe wegführt, sondern unterstreicht diese Sachangabe nur bildhaft. Damit behält der Bildbestandteil auch in seiner abstrakten und gegebenenfalls symbolhaften Ausgestaltung den Bezug zur Ware, da er diese entweder darstellt oder ihre Funktionsweise andeutet und löst sich damit weder graphisch noch inhaltlich vom Wortbestandteil.

An eine derartige graphische Ausgestaltung ist der Verkehr gewöhnt, sie ist daher nicht geeignet, die Bedeutung der vorherrschenden Wortbestandteile zu beeinflussen und wird damit nur den verkaufsfördernden Charakter der nichtunterscheidungskräftigen Wortbestandteile in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise verstärken, sich aber nicht als Herstellerhinweis einprägen (vgl. EuG MarkenR 2003, 314 - Best Buy).

Der Senat sieht auch hinreichende Anhaltspunkte für die Feststellung gegeben, dass die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben. Denn bei der angemeldeten Bezeichnung "CLIPit" handelt es sich – wie oben ausgeführt – um eine den Gegenstand der beanspruchten Waren selbst unmittelbar betreffende Sachinformation, von der auch die werbeübliche Gestaltung nicht wegführt. Deshalb haben

auch Mitbewerber an der Verwendung der angemeldeten Gesamtbezeichnung ein berechtigtes aktuelles Freihaltungsinteresse.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu/Ci

Abb. 1

