



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 6/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 33 636.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, Richterin Prietzl-Funk und den Richter Dr. van Raden

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 27 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. November 2003 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Markenstelle des Patentamts hat durch den angegriffenen Beschluss für "Fußmatten aller Art, nämlich Aluprofilmatten, Gummimatten, Kokosmatten, Rollroste; Einbaurahmen; Hygiene-/Badematten, Bodenschutzmatten Sauberlaufzonen, ergonomische Arbeitsplatzmatten, elektrische Fußwärmeplatten; Werbeteppe, Logo-/Designmatten; Fußmatten-Mietservice, Austausch-, Wasch- und Pflegeservice für vorgenannte Waren" zur Eintragung in den Farben "schwarz, gelb" angemeldete Bildmarke



zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle jede Unterscheidungskraft. Das Adjektiv "picobello" sei dem Publikum in seinem Bedeutungsgehalt "tadellos, ausgezeichnet" geläufig. Es sei auch geeignet, die konkret beanspruchten Waren in diesem Sinne anzupreisen. Wenn sich Werbeschlagwörter, wie hier, in allgemeinen Anpreisungen erschöpfen, seien sie nicht eintragungsfähig. Mehr als ein konkret beschreibender Inhalt sei hier jedoch nicht feststellbar. Auch die nichts sagende grafische Ausgestaltung könne keine

Unterscheidungskraft bewirken. Ob das begehrte Zeichen zudem freihaltungsbedürftig sei, könne demnach dahinstehen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, sie habe seit Aufnahme ihrer geschäftlichen Tätigkeit im Jahr 1997 das mit dem Zeichen begehrte Firmenschlagwort "picobello Fußmatten" umfangreich genutzt und habe angesichts der vielfältigen Existenz von Marken mit dem Wortbestandteil "picobello" darauf vertraut, es werde bei der Eintragung keinerlei Probleme geben.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Die Vorschriften des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Markengesetz stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegen.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen,

wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m.w.N.).

Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der hier in Frage stehenden Marke zu bejahen. Zwar hat die Markenstelle zutreffend angenommen, das der italienischen Sprache entstammende Adjektiv "picobello" sei in die deutsche Umgangssprache eingegangen und den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von "tadellos, ausgezeichnet" verständlich. In diesem Sinne kann es - für sich gesehen - in Verbindung mit Waren, bei denen das tadellose Aussehen oder die Sauberkeit im Vordergrund stehen, schlagwortartig auf die Beschaffenheit oder den Bestimmungszweck hinweisen (in diesem Sinne Beschl. v. 22. März 2000 – 29 W (pat) 21/99; Beschl. vom 5. Februar 2003 – 26 W (pat) 148/02; jeweils zitiert auf PAVIS PROMA). Eine andere Beurteilung ist entgegen der Auffassung der Markenstelle aber bei der angemeldeten Wortkombination "picobello FUSSMATTEN", auf die nach der Rechtsprechung maßgeblich abzustellen ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, 393 Rdn. 28 - SAT 2; 2004, 111, Rdn. 40, 41 – BIOMILD), geboten. In der Charakterisierung von Fußmatten als "picobello" liegt ein gewisser Witz im Sinne einer Parodie, denn Fußmatten bleiben bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gerade nicht in einem als "picobello" zu bezeichnenden Zustand. Sie dienen aufgrund ihrer schmutz- bzw. wasserabstreifenden Funktion vielmehr regelmäßig dazu, ihre räumliche Umgebung in einem Zustand zu halten, für den allenfalls das Urteil "picobello" in Betracht kommen könnte. Je höher also der schmutz- oder wasserabstreifende Wirkungsgrad und damit die Qualität der beanspruchten Waren, desto weniger ist das Wort "picobello" für diese Waren als beschreibend anzusehen, weil sie zwar tadellos

und ausgezeichnet funktionieren mögen, aber in der Regel nach Gebrauch weder tadellos noch ausgezeichnet aussehen. Dieser Widerspruch in der Wortkombination ist für die durchschnittlich aufmerksamen und informierten Verbraucherkreise auch ohne Mühe erkennbar. Für den Verkehr erschöpft sich die angemeldete Wortfolge daher nicht in einer bloßen allgemeinen Werbeaussage. Sie wird vielmehr im allgemeinen als ein nicht jeder Eigentümlichkeit entbehrender betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst.

Auch ein Freihaltungsbedürfnis, das der angemeldeten Wortkombination in ihrer konkreten graphischen und farblichen Gestaltung, die allein Gegenstand der Prüfung und des Schutzes bildet, gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen könnte, ist nicht ersichtlich.

Dr. Schermer

Richter Dr. van Raden ist
wegen Urlaubs gehindert
zu unterschreiben.

Prietzl-Funk

Dr. Schermer

Hu