



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 136/02

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 41 000.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. September 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10.04.2002 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen, Poster zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die Wortmarke

GELBALL

soll für Waren

Klasse 16: Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Kugelschreiber, Kugelschreiberminen, Tintenkugelschreiber, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen, Füllfederhalter, mechanische Stifte, Textmarker und Highlighter, Büroartikel (ausgenommen Möbel), Poster, Druckereierzeugnisse;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die **Markenstelle für Klasse 16** des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit **Beschluß vom 10.04.2002** wegen mangelnder Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und Bestehen eines Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Das angemeldete Zeichen **GELBALL** stelle eine unmittelbar beschreibende Inhalts- und Bestimmungsangabe dar, weshalb ihm jegliche Unterscheidungskraft fehle. Der Begriff „**GELBALL**“ sei zwar insgesamt lexikalisch nicht nachweisbar, setze sich aber aus den Worten „gel“ (gallertartiger Niederschlag aus einer fein zerteilten Lösung; *hier*: neue Geltinte) und „ball“ (kugelförmiger Gegenstand) zusammen und sei sprachüblich gebildet.

Der angesprochene Verkehrskreis würde darin die Ware, nämlich einen Büroartikel mit einer kugelförmigen Spitze und Gel als Schreibmittel erkennen.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom **16.05.2004** (Bl. 5 ff. d. A.) trägt die Anmelderin vor, dass die angemeldete Marke über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Mit Schriftsatz vom **27.10.2004** wurde die Beschwerde für die Waren (Kugelschreiber, Kugelschreiberminen, Tintenkugelschreiber, Füllfederhalter, mechanische Stifte, Textmarker und Highlighter, Büroartikel [ausgenommen Möbel], Druckereierzeugnisse) zurückgenommen und lediglich noch für die Waren Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen, Poster aufrechterhalten.

Der angesprochene deutsche Verbraucher verstehe unter „**GELBALL**“ einen mit Gel gefüllten Ball, wie er in der Medizin und Gentechnik, u. a. als Anti-Streß-Handball, verwendet werde.

Erst durch die gedankliche Zusammenführung von „Gel“ mit Tinte, könne man auf die Bedeutung als Schreibgerät kommen. Ohne diesen gedanklichen Zwischenschritt denke der angesprochene Verbraucher bei „Gel“ wesentlich eher an Haarfestiger oder Gelatine.

Aus den o. g. Gründen bestehe auch kein Freihaltebedürfnis, da das angemeldete Zeichen weder jetzt noch zukünftig benötigt werde.

Die Anmelderin beantragt daher,

unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10.04.2002 wird die Marke GELBALL für die Waren und Dienstleistungen Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen, Poster eingetragen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist erfolgreich.

Hinsichtlich der Waren Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen, Poster besteht Schutzfähigkeit, da das angemeldete Zeichen in Bezug auf die vorgenannten Waren unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 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 (st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 – BONUS II).

Kann einem Zeichen jedoch für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK; BGH WRP 2001, 1082/1083 – markfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398 – LOOK, BGH WRP 2002, 1073/1074,1075 – BONUS II).

Bei zusammengesetzten Zeichen wie **GELBALL** kommt es nicht auf die Bedeutung des Einzelbegriffs an, sondern auf die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks. Die angesprochenen Abnehmer müssen aus dem *Gesamtbegriff* unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken einen Bezug zu den Waren und/ oder Dienstleistungen herstellen können, ohne eine analysierende Betrachtung der Einzelbestandteile vorzunehmen (*Fezer*, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rn. 42; *Ingerl/ Rohnke*, Kommentar zum MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 53; *Ströbele/ Hacker*, Kommentar zum MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 125). In seiner Entscheidung vom 16.09.2004 (EuGH Rs. C-329/02, Rn. 28 – SAT.2) hat der EuGH zum wiederholten Male klargestellt, dass bei einem aus mehreren Elementen bestehenden Zeichen „eine eventuelle Unterscheidungskraft teilweise für jeden ihrer Begriffe oder ihrer Bestandteile geprüft werden“ könne, dann „aber auf jeden Fall von einer Prüfung der Gesamtheit, die sie bilden, abhängen“ müsse. Der Umstand allein, dass jeder der Wortbestandteile für sich genommen *nicht* unterscheidungskräftig sei, schließe nämlich nicht aus, dass deren Kombination trotzdem unterscheidungskräftig sein könne. Vorliegend ist die Unterscheidungskraft für die Waren, die nach der teilweisen Beschwerderücknahme noch verblieben sind, zu bejahen. Die Unterscheidungskraft ist nämlich immer sowohl im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen als auch im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen ist. Dabei ist hier auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH MarkenR 2003, 187/190 Rn. 41 – Linde, Winward und Rado; EuGH MarkenR 2004, 116/120 Rn. 50 – Waschmittelflasche), da es sich im wesentlichen um Waren des täglichen Bedarfs handelt.

GELBALL ist weder in der deutschen, noch in der englischen Sprache lexikalisch nachgewiesen, sondern setzt sich aus den beiden Worten „*gef*“ und „*ball*“ zusammen.

Im Englischen heißt „*Gef*“ dabei Gel (*Collins*, Globalwörterbuch Englisch, 2001, S. 513), „*ball*“ wird übersetzt mit Ball, Kugel, Knäuel (a. a. O., S. 82).

Die Bedeutung von „*Gef*“ in der deutschen Sprache reicht von der Kurzform für Gelatine über „gallertartiger Niederschlag aus einer fein zerteilten Lösung“ bis zur Bezeichnung für einen „gallertartigen Hygieneartikel“ (*Duden*, Deutsches Univer-

salwörterbuch, 4. Aufl.). Der „Ball“ wird definiert als „kugelförmiger, gewöhnlich mit Luft gefüllter (elastischer) Gegenstand, der als Spielzeug oder Sportgerät verwendet wird“. Daneben gibt es die zweite Bedeutung als Tanzveranstaltung (a. a. O.), die aber angesichts des Warenverzeichnisses nicht in Betracht kommt.

Die Unterscheidungskraft ist dabei – wie oben festgestellt – im Hinblick auf die angemeldeten Waren und/ oder Dienstleistungen zu beurteilen.

Im vorliegenden Fall ist der Begriff **GELBALL** nur für eine bestimmte Art von Schreibgeräten, nämlich solche, die eine gelartige Tinte enthalten und eine Kugel (=Ball) in der Schreibspitze besitzen, beschreibend. Bei den übrigen - eintragbaren – Waren ist **GELBALL** nicht beschreibend, da sie entweder aufgrund ihrer technischen Konstruktion nicht mit einer Kugel versehen, oder aufgrund ihrer stofflichen Beschaffenheit nicht mit einer gelartigen Flüssigkeit ausgerüstet sind.

Das angesprochene Publikum, das aus dem umfangreichen Sortiment der Stifte bereits Bezeichnungen wie „Rollerball“, „uni-ball“, „Powerball“ (www.viking.de), „Topball“ (z. B. im Büroartikelkatalog von *büroplus*) oder „Ballpointfeder“ (www.garrett-specialities.com) kennt, und mit – mit Geltinte gefüllten – Schreibwaren unter der Bezeichnung „Gelroller“, Gelstift“, „Gelschreiber“ (z. B. Büroartikelkatalog von *officediscount*) vertraut ist, ist an die Kombination der unterschiedlichen Elemente „gel“ und „ball“ in diesem Warenssegment gewöhnt. Bei den mit „ball“ beschriebenen Schreibgeräten handelt es sich dabei jeweils um solche, die technisch mit einer Kugel ausgestattet sind (z. B. der Pentel Superball, „...die präzise Wolframkarbid-Stahlkugel garantiert ein sanftes Schreiben ...“ oder der Topball 857 von Schneider, „...mit stabiler Metallspitze und Hartmetallkugel“), die die Schreibflüssigkeit verteilt, so dass ein bestimmtes Schreibgefühl erzeugt wird. Die angesprochenen Verkehrskreise werden im Hinblick auf die belegte Verwendung von „gel“ und „ball“ daher in Bezug auf Schreibgeräte nur solche, nämlich Kugelschreiber, Kugelschreiberminen, Tintenkugelschreiber, Füllfederhalter, mechanische Stifte, Textmarker und Highlighter, unter dem Begriff **GELBALL** verstehen, die technisch mit einer Kugel ausgestattet und mit einer gelartigen Flüssigkeit gefüllt sind.

Der Einwand der Anmelderin, dass die betroffenen deutschen Verkehrskreise in der streitigen Bezeichnung eher einen mit Gel gefüllten Ball denn einen Stift sehen, und daraus auf Mehrdeutigkeit schließt, trägt allerdings nicht. Die Frage der

Mehrdeutigkeit ist nämlich ebenfalls – wie derjenige der Unterscheidungskraft insgesamt – im Hinblick auf die *angemeldeten* Waren zu prüfen (*Ingerl/ Rohnke*, a. a. O., § 8 Rn. 135; *Ströbele/Hacker*, a. a. O., § 8 Rn. 75; BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt). Ein Kontextbezug fehlt hier völlig. Mit Gel gefüllte Bälle, die im medizinischen Bereich oder auf dem Sportsektor verwendet werden, gehören nicht zu den hier angemeldeten Waren der Klasse 16, so dass der zusammengesetzte Begriff in diesem Zusammenhang auch nicht interpretationsbedürftig sein kann.

2. Ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht bei den Waren Bleistifte, Bleistiftminen, Farb- und Kopierstifte, Farb- und Kopierminen, Druck-, Fall- und Drehbleistifte, Filz- und Faserschreiber, Faserschreiberminen, Poster ebenfalls nicht, da das angemeldete Zeichen **GELBALL** für sie nicht beschreibend ist, da es nicht lediglich aus Angaben besteht, die zur Bezeichnung der Art und Beschaffenheit der Ware dienen bzw. dienen können. Es muß daher auch keiner Monopolisierung des Zeichens entgegengetreten werden, so dass insoweit ebenfalls Eintragungsfähigkeit besteht.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI