

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 183/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 13 077.2**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Juli 2000 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Fuchs-Wisseemann und Richterin Klante

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2000 aufgehoben.

### **Gründe**

#### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Bezeichnung

**"Emaillearn"**

für

Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms, Audio- und Videokassetten oder anderer Datenträger, soweit in dieser Klasse enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthalten; schulischer Lese-, Rechtschreib- und Rechenunterricht; Schülerkurse, insbesondere Förderunterricht, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, Examensvorbereitungen, Computer- und Informatikkurse, pädagogischer Unterricht aller Art; Konzepte zur Anwendung und Durchführung individuell abgestimmter Lernmethoden für den Lese-, Rechtschreib- und Rechenunterricht auch für Legastheniker; Lese-, Rechtschreib- und Rechenunterricht mit Hilfe elektronischer Medien; Schülerkurse, insbesondere

Förderunterricht, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, Examensvorbereitungen, Computer- und Informatikkurse über Internet; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Softwareentwicklung, zur Durchführung der vorgenannten Dienstleistungen

zur Eintragung als Marke angemeldet worden.

Nach vorausgegangener Beanstandung hat die Markenstelle für Klasse 41 die Anmeldung mit Beschluß vom 4. April 2000 durch eine Beamtin des höheren Dienstes wegen des Eintragungshindernisses des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, das Markenwort "Emaillearn" setze sich aus dem Begriff "Email" sowie dem englischen Wort "learn" (lernen), das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehöre, zusammen und bilde den Gesamtbegriff "lernen bzw erlernen mittels elektronischer Verwendung von Mitteilungen". In diesem Sinne werde die Bezeichnung von den Verkehrskreisen, insbesondere von jenen, die sich für die elektronische Datenkommunikation interessierten, auch aufgefaßt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Sie macht geltend, schon die Annahme der Markenstelle, "E" stehe für "elektronisch", sei nicht gerechtfertigt. Zudem führe erst die weitere Auslegung, bei der der Computer einbezogen werde, zu einer verständlichen Aussage. Demgemäß sei der angemeldeten Bezeichnung kein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zuzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG) und begründet, da § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung nicht entgegenstehen.

"Emaillearn" fehlt nicht die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Danach ist Unterscheidungskraft die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh, jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf, BIPMZ 1994, Sonderheft S 64). Der Verkehr nimmt ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, und unterzieht es keiner analysierenden Betrachtungsweise. Kann der Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein so gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, daß es 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 einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt (BGH WRP 2000, 741 mwN "Logo").

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist nicht von der Bezeichnung "E-mail learn" auszugehen, die entsprechend der üblichen Bezeichnung "E-mail"

gebildet sein soll. Ob eine derart gebildete Wortmarke schutzunfähig wäre, ist unerheblich, denn zur Feststellung der Schutzunfähigkeit ist allein auf die gewählte schriftbildliche Gestaltung abzustellen (BGH GRUR 1991, 136, 137 "NEW MAN"). In der angemeldeten Form "Emaillern" ist wegen der Zusammenschreibung die Bezeichnung "E-mail learn" nicht mehr ohne weiteres erkennbar. Vielmehr führt die konkrete Schreibweise von dieser - möglicherweise schutzunfähigen - Bezeichnung weg und vermag deshalb den Eindruck einer phantasievollen Marke zu erwecken. Gerade weil nur die Schreibweise "E-mail" üblich und dem Verkehr vertraut ist (wie auch zB "E-Cash", "E-Commerce") und zudem ohne Zwischenraum noch der weitere Bestandteil "learn" angefügt ist, wäre eine analysierende Betrachtungsweise der angemeldeten Form durch die angesprochenen Verbraucher erforderlich, um hierin einen Sachhinweis zu sehen. Damit ist die Marke noch hinreichend phantasievoll, um als Betriebskennzeichen zu wirken.

Hieran vermag der klangliche Eindruck, den die Marke möglicherweise dadurch erweckt, daß bei mündlicher Benennung die Zusammenschreibung nicht erkennbar wird, nichts zu ändern. Denn der Schutzversagungsgrund mangelnder Unterscheidungskraft kann dem Zeichen nur in der Form entgegengehalten werden, in der es die Anmelderin beansprucht, also in der gewählten schriftbildlichen Gestaltung. Da die Anmelderin Schutz nicht für eine zeichenmäßige Verwendung von "E-mail learn", sondern nur in der Schreibweise "Emaillern" begehrt, beschränkt sich grundsätzlich der Schutzbereich der beanspruchten Bezeichnung auf diese konkrete Verwendungsform (BGH GRUR 1989, 425, 427 f "Herzsymbol"; 1991, 137 "NEW MAN").

Darüber hinaus steht auch ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG der Eintragung von "Emaillern" nicht entgegen. Nach dieser Vorschrift sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes oder der Zeit der Erzeugung dienen. "Emaillern" ist, wie oben dargelegt, keine beschreibende An-

gabe, allenfalls eine Abwandlung davon. § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG erfaßt nur beschreibende Angaben, nicht aber ihre Abwandlungen (Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf, aaO, S 64; Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 8 Rdn 106).

Nach alledem war der Beschwerde der Anmelderin der Erfolg nicht zu versagen und der angefochtene Beschluß aufzuheben.

Winkler

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

Ko/Hu