

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 13/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. März 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 27 396.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 8. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe :

I.

Die Wortmarke

"Trendcolor"

soll für die Waren

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse"

in das Markenregister eingetragen werden. Die Anmeldung wurde im Laufe des Verfahrens auf die D... GmbH umgeschrieben.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren er- gangen ist, zurückgewiesen. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehe für die angemeldeten Waren ein Freihaltungsbedürfnis entgegen. Außerdem fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Es handele sich um eine den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständliche sprachübliche Wortneubildung mit dem rein beschreibenden Sinngehalt "Trendfarbe". Der Ver- kehr verstehe darum die Marke lediglich als Hinweis darauf, daß die angemelde- ten Waren in Trendfarben angeboten würden oder daß die Druckschriften Trend- farben zum Gegenstand hätten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Wort- neubildung sei auf dem Gebiet der angemeldeten Waren nicht nachweisbar und außerdem vieldeutig. Sie beinhalte insbesondere für "Druckereierzeugnisse" keine klare Aussage. Ein Freihaltungsbedürfnis sei darum nicht gegeben. Auch sei kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt der Marke vorhanden, so

daß ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle. Auch sei auf dem Gebiet der Papierwaren die Verwendung der englischen Sprache unüblich. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und einer Entscheidung der dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt, sei die angemeldete Marke schutzfähig.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Der Senat hat Ermittlungen zur Bedeutung des Begriffs "Trendcolor" durchgeführt, deren Ergebnis der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung zur Kenntnis gegeben worden ist. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr die Eintragsversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

Titel von Druckerzeugnissen sind wie jede Markenmeldung nach den allgemeinen Regeln auf das Vorliegen von Eintragungshindernissen zu prüfen (BGH GRUR 1961, 232 "Hobby"; 1970, 141 "Europharma"; 1974, 661 "St. Pauli-Nachrichten"; BPatGE 38, 221 "BGHZ"). Bei den angemeldeten Waren "Druckereierzeugnisse" sind darum die gleichen Kriterien anzuwenden wie bei den übrigen Waren der Anmeldung.

Die Markenstelle hat zu Recht ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen.

Zwar dürfen fremdsprachige Wörter nicht schematisch ihrer deutschen Übersetzung gleichgesetzt werden. Eine Gleichbehandlung ist aber gerechtfertigt, wenn die beschreibende Bedeutung auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff beim inländischen Warenvertrieb bzw. Import oder Export der Waren benötigen (BGH GRUR 1994, 730 - Value; vgl. BGH GRUR 1988, 379 "RIGIDITE I", GRUR 1989, 421, 422 "Conductor; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 8 Rn. 91 m. Nachweisen; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Beck 1998, § 8 Rn. 64, 65, 67 m. N.).

Die angemeldete Marke stellt ein zusammengesetztes Wort dar, das als beschreibende Angabe für die angemeldeten Waren dienen kann, von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen als rein beschreibende Angabe verstanden und vom inländischen Verkehr benötigt wird.

Die englischsprachigen Wörter "trend" und "color" (in amerikanischer Schreibweise) werden auch in der deutschen Sprache verwendet und in der angemeldeten Wortzusammensetzung ohne weiteres im Sinne von "Trendfarbe", d.h. als "Farbe, die im Trend liegt", "Farbe, die in Mode ist" verstanden. Die Verwendung der Wortkombination "trend color" in der Bedeutung von "Trendfarbe" auch auf deutschsprachigen Websites, etwa für in modischen Farben gehaltene Abfalleimer, wurde ebenso wie die Verwendung des deutschen Wortes "Trendfarbe" durch die Internetrecherche des Senats nachgewiesen. Aus der Internet-Recherche und den Zeitschriftenausschnitten ergibt sich außerdem, daß Papier, Aktenordner und Papierwaren in modischen Farben angeboten werden. Die beschreibende Verwendung des englischen Ausdrucks wurde für Papierwaren zwar nicht belegt. Jedoch wird in Verbindung mit diesen Waren das entsprechende deutsche Wort "Trendfarbe" verwendet. Auch ist die englische Wortkombination als beschreibende Angabe für verschiedene Waren des täglichen Gebrauchs wie Schuhe, Bekleidungsstücke und Haushaltswaren nachweisbar. Die

Bedeutung der angemeldeten Marke erschließt sich ohne weiteres auch breiten Verkehrskreisen, denn die englischen Wörter "trend" und "color" sind in die deutsche Umgangs- und Werbesprache eingegangen und kommen auch in Wortzusammensetzungen vor wie "Trendfarbe", "Trendsetter", "Trendsportart", "Farbtrend", "Modetrend" und "Colorfilm", "Coloration". Für die angesprochenen Verkehrskreise drängt es sich darum geradezu auf, in der angemeldeten Wortkombination einen rein beschreibenden Hinweis auf die Eigenschaften der angemeldeten Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten)" zu sehen. In Bezug auf die ebenfalls angemeldeten Druckereierzeugnisse wird "Trendcolor" entweder als Hinweis, daß Flugblätter, Prospekte in Trendfarben gehalten sind, was z.B. bei Werbung für Designerartikel oder Modeartikel wichtig sein kann oder aber als Inhaltsangabe für die Druckschriften verstanden werden. Die Internet-Recherche hat ergeben, daß es z.B. einen "color forecast" oder Berichte über "color trends" etwa in der Mode oder in der Kosmetik gibt. Es liegt deshalb nahe, Druckschriften, die sich mit dem Thema "trend color" beschäftigen, herauszugeben, wobei um modisch und "trendy" zu wirken, sich die Verwendung von englischsprachigen Titeln gerade bei solchen Themen anbietet und üblich ist.

Der angemeldeten Marke fehlt auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Da es sich bei der angemeldeten Marke um ein dem Verkehr ohne weiteres verständliches Wort rein beschreibenden Inhalts handelt, wird sie wegen ihres im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts für die Waren nur als solches aufgefaßt, nicht aber als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES").

Die von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung genannten Entscheidungen "PREMIERE II" (BGH GRUR 1999, 728), "Partner with the Best" (BGH WRP 2000, 300), "Radio von hier, Radio wie wir" (BGH WRP 2000, 298) und "POLY COLOR" (HABM, 3. Beschwerdekammer R 212/1998-3) geben keinen Anlaß zu

einer abweichenden Beurteilung des vorliegenden Falls. Die Entscheidungen "Partner with the Best" und "Radio von hier, Radio wie wir" betreffen den Sonderfall der Schutzfähigkeit von Werbeslogans. In den Entscheidungen "PREMIERE II" und "POLY COLOR" wird ausgeführt, daß auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise und auf die Marken in ihrer konkret angemeldeten Form abzustellen sei, was bei der Beurteilung der hier angemeldeten Marke berücksichtigt worden ist.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

Cl/Na