

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 165/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 05 200.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Baumgärtner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 1999 aufgehoben.

Gründe:

I.

Angemeldet ist die Wortfolge

„factor design“

als Marke für „Designerleistungen, insbesondere Grafik-Design; Gestaltung kommunikativer Aussagen und Realisierung durch Erstellung von visuell wahrnehmbaren Ausdrucksmitteln; Erstellung von Erscheinungsbildern für natürliche und juristische Personen; Werbung, Marktforschung, Unternehmensberatung; Papier- und Büroartikel; Verpackungen aus Papier und Pappe (Karton); Künstlerbedarf; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 16 enthalten“.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung zurückgewiesen, „Factor“ bedeute „bestimmendes Element“, „maßgeblicher Umstand“ und ergebe mit „Design“ die Aussage, daß die Dienstleistungen sich mit dem Faktor Design beschäftigten bzw. schwerpunktmäßig auf die formgerechte und funktionale Gestaltgebung gerichtet seien. Auch bei den Dienstleistungen der Werbung usw. spiele der Umstand „Design“ eine wesentliche Rolle und besage „factor design“, daß sich diese auf Design und Designerleistungen schwerpunktmäßig kon-

zentrierten. Schließlich sei auch für Druckereierzeugnisse und dazugehörige Produkte ausgesagt, daß für sie Design ein wesentlicher Faktor darstelle, sie also mit Design ausgestattet oder von Designern gestaltet seien. Das sei auch ein Ergebnis der fortschreitenden Anglisierung der deutschen Sprache; es gebe unterdessen auf vielen Gebieten Spezial-Design (car design, food design, drug design). Dritteintragungen ähnlicher Art seien für die Beurteilung unmaßgeblich. Bei dieser Sachlage könne die Frage eines Freihaltebedürfnisses dahingestellt bleiben.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin u.a. geltend, es sei nicht berücksichtigt worden, daß die Marke englischsprachig sei, weshalb der Verkehr die Wortfolge nicht ausreichend verstehe. Die Marke sei auch nicht sprachüblich gebildet. Über ihren beschreibenden Gehalt mache die Markenstelle nicht nachvollziehbare Ausführungen, weil sie auf zu allgemeinen und zu entfernten Annahmen beruhen. So habe das Patentamt selbst die Marke in einem anderweitigen Widerspruchsverfahren als schutzfähig beurteilt. Schließlich seien die Entscheidungen des Bundespatentgerichts, betr. die Marken „smart-Design“ und „DOORDESIGN“ nicht einschlägig, weil diese Ausdrücke einer Sachbezeichnung näherstünden.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, und sie hat auch in der Sache Erfolg. Denn für die angemeldete Marke läßt sich weder ein Freihaltebedürfnis noch das Fehlen der erforderlichen Unterscheidungskraft feststellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG).

Der Senat konnte nicht feststellen, daß das Markenwort gegenwärtig für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in sachbeschreibender, freihaltebedürftiger Weise verwendet wird; so wird die Marke ersichtlich ausschließlich von der Anmelderin in der Werbung für die von ihr angebotenen Dienstleistungen verwendet. Nach den Ergebnissen der Internet-Recherche des Senats ist auch ein Bedarf Dritter an der werblichen Verwendung der angemeldeten Wortfolge als Sachangabe nicht konkret absehbar. Hierfür erscheint sie auch ungeeignet. Die Marke als Ganze hat die unmittelbare Aussage „Faktor Design“, „Faktor Zeichnung“, „Faktor Formgestaltung“, was als Fachbegriff oder Sachaussage weder nachweisbar ist noch brauchbar erscheint (s. zur vorstehenden Übersetzung von „design“ Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, 1988, zu diesem Stichwort). Sinnstiftend wirken grammatikalische Bezüge zwischen den beiden Markenelementen „factor“ und „design“ ebenfalls nicht. Üblicherweise dient das vorangestellte Markenelement „factor“ als Attribut oder nähere Bestimmung des nachfolgenden Subjekts „Design“, etwa als Angabe bestimmter Eigenschaften des Designs (vgl. „smart design“) oder als Benennung des Designobjekts (vgl. „DOOR-DESIGN“, s. die Beschlüsse des Bundespatentgerichts 29 W (pat) 29/94 vom 17. April 1996 bzw. 28 W (pat) 94/96 vom 7. Mai 1997). Dies trifft für die vorliegende Marke nicht zu; würde man sie vergleichbar interpretieren, ergäbe sich der Begriff „Faktorenzeichnung“, „Faktorengestaltung“, „Faktordesign“ u.ä., was ebenfalls keine sinnvolle Sachaussage jedenfalls über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen darstellt. Der Marke wird der Verkehr somit allenfalls unmittelbar entnehmen können, daß Design ein „Faktor“, d.h. ein Umstand, eine Wirkungsgröße (sc.: unter vielen weiteren) ist (s. auch Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, 1988, zu diesem Stichwort). Das allerdings ist eine platte Selbstverständlichkeit ohne eine sinnvoll-eigenständige sachliche Mitteilung, die Gegenstand eines Freihaltebedürfnisses sein könnte. Unter diesen Umständen wird der Verkehr darüber hinausgehend der Marke entnehmen, daß sie irgendeinen „Design“-Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen anspricht. Solch unkonkrete Aussagen sind indessen nicht freihaltebedürftig. Der Verkehr könnte daher erst durch nähere Überlegungen oder mit Hilfe hinzu-

gedachter Ergänzungen die von der Anmelderin möglicherweise beabsichtigte Aussage erschließen, daß Design ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entscheidender Umstand, eine prägende Größe ist. Die Notwendigkeit eingehender Überlegungen oder hinzuzudenkender Umstände schließt jedoch ein Freihaltebedürfnis an der anderenfalls unvollständigen Sachaussage aus (vgl. BGH GRUR 1997, 627, 628 „à la Carte“).

Aus diesen Gründen kann der Marke auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Der Senat hat im Rahmen der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses keinen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt der Marke feststellen können (vgl. BGH MarkenR 1999, 347, 348f. - Absolut). Auch die eher sprachunübliche Wortstellung der Marke trägt zur Originalität der Marke bei. In der Regel ist nämlich, wie der Senat bei seiner Internet-Recherche ermittelt hat, „factor“ in Wortkombinationen nachgestellt und bezeichnet dann in Verbindung mit einem weiteren Begriff einen Wirkungsfaktor („Impact factor“, „growth factor“, „human factor“). In den wenigen feststellbaren Fällen dagegen, in denen - wie in der Marke - der Bestandteil „factor“ einem weiteren Wort vorangestellt ist, handelt es sich nach den Ermittlungen des Senats im Internet eher um nicht sachbeschreibend verwendete Produkt- oder Firmennamen. Die Marke ist demnach nicht ein so gebräuchlicher Ausdruck der deutschen oder englischen Sprache, daß er vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird. Somit fehlen im vorliegenden Falle jegliche Anhaltspunkte dafür,

der Verkehr könnte ungeachtet der dargestellten Ungeeignetheit der Wortkombination die Marke als Sachangabe und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis deuten.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Baumgärtner

CI