

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 191/00
(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 19 576.1

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Buchetmann, die Richterin Winter und den Richter Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2000 aufgehoben, soweit die Anmeldung bezüglich der Waren

Fotographische Apparate; Apparate und Geräte für die digitale Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und Ton, insbesondere Digitalkameras und digitale Videokameras; elektronische Apparate und Geräte für die Bearbeitung und Reproduktion digitaler Bild- und Tonaufzeichnungen, insbesondere Computer und Peripheriegeräte für Computer, Monitore, Drucker, Scanner; elektronische Geräte und Apparate zum Abtasten von Text- und Bildvorlagen und Umformen der auf diesen Vorlagen enthaltenen Daten in digitaler Form; Software für die vorgenannten Apparate und Geräte, soweit in Klasse 9 enthalten; Aufzeichnungs- und Speichermedien für die digitale Aufzeichnung, Bearbeitung und Reproduktion von Bild und Ton; unbelichtete und belichtete photographische und kinematische Filme, Papiere, Platten und Folien, photographisches und kinematisches Filmmaterial; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien; soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere Photographien, Alben, Etiketten; Bürogeräte, soweit in Klasse 16 enthalten; Rahmen, Stützen und Ständer für Photographien und Bilder; Fotopapiere, chemische Erzeugnisse für die Fotografie, Fotochemikalien

zurückgewiesen worden ist.

Die weitergehende Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur farbigen Eintragung als Wort-/Bildmarke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 9, 16, 20 und 40 mit den Farben schwarz, blau, weiss ist die in der Anlage wiedergegebene Darstellung angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG). Die Bezeichnung "digiPhotoWorld" weise ohne weiteres verständlich im Sinne von "Welt der digitalen Photographie" auf eine Verkaufs- oder Erbringungsstätte hin, in der alles zu kaufen oder jede Dienstleistung zu erhalten sei, was die beanspruchten Waren und Dienstleistungen betreffe. Die werbeübliche grafische wie farbige Gestaltung sei nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Zeichens zu begründen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen, ua unter Bezugnahme auf die Entscheidung "HOUSE OF BLUES" des Bundesgerichtshofes, hält sie Schutzhindernisse, die die Anmeldung von der Eintragung ausschließen, insbesondere auch im Hinblick auf die grafische Gestaltung nicht für gegeben.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 vom
13. Juli 2000 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist hinsichtlich der beanspruchten Waren begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen insoweit die absoluten Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen. Im Übrigen, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen, ist die Beschwerde unbegründet; die angemeldete Marke ist hierfür nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen; sie ist ohne Unterscheidungskraft sowie eine beschreibende Angabe.

1. An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf die beanspruchten Waren kein Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG; denn es ist nicht ersichtlich, daß sie als konkrete Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müßte.

Der Markenbestandteil "digi" wird als Kurzform für das Wort "digital" verwendet (deSola, Abbreviations Dictionary, 1983, 251), das im Bereich der Technik auf "Daten und Signale in Ziffern (dh in Schritten u. nicht stufenlos) darstellend oder dargestellt" hinweist und ist auch als Teil von Fremdwörtern gebräuchlich (zB Digitalmatik; Digipulation; Digitizer; vgl Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2. Aufl 2000).

"Photo" ist ein Wortbildungselement mit der Bedeutung "Licht" und allgemein die Kurzform des Wortes "Photographie", das nicht nur ein einzelnes Lichtbild, sondern auch das Verfahren zur Herstellung von Lichtbildern bezeichnet (vgl Duden aaO S 469, 470, 1032, 1033). "digiPhoto" ist damit ein griffiges Kürzel für "Digitalphotographie" und wird bereits verwendet, wie das der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Beispiel zeigt (Anzeige der Firma ... in M...

"Sony Digital..." aus der Zeitschrift "video" Heft 5/2001 S 68).

Das englische Wort "World" bedeutet "Welt" und wird neben dem Hinweis auf die Erde gedanklich regelmäßig mit einem in sich geschlossenen Lebensbereich verbunden (zB Welt der Arbeit, des Sports vgl Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache 3. Aufl, Band 10 S 4480; im Englischen zB Disney World); in Wortzusammensetzungen ist "world" bzw "Welt" darüberhinaus gebräuchlich zur Bezeichnung einer Vertriebsstätte mit einem hinsichtlich Qualität und Vielfalt umfassenden Warensortiment oder Dienstleistungsangebot.

Die Marke "digiPhoto World" bedeutet in der Gesamtheit "Digitalphotographie-Welt" oder "Welt der Digitalphotographie". Damit bezeichnet dieser Begriff aber nicht eine der in § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG im einzelnen aufgeführten Angaben oder ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren. Soweit der Bestandteil "-world" eine im Inland verbreitete Bezeichnung für einen Vertriebsort von Erzeugnissen bzw Erbringungsstätte von Dienstleistungen darstellt und damit in der Kombination mit dem Bestandteil "digiPhoto-" einen kaufmännischen Betrieb bezeichnen könnte, in dem Waren angeboten werden, die die digitale Photographie betreffen, so begründet dies noch kein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Marke für die hier in Rede stehenden Waren. Denn von der Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG werden nur Wörter erfaßt, die einen Warenbezug aufweisen (vgl BGH MarkenR 1999, 351 - FOR YOU). Eine Bezeichnung für einen kaufmännischen Betrieb stellt aber nicht notwendig auch eine beschreibende Sachangabe für die in einem solchen Betrieb veräußerten Waren dar (vgl BGH MarkenR 1999, 292, 293 - HOUSE OF BLUES). Anhaltspunkte dafür, daß mit einer Marke, die sich ausschließlich auf einen Geschäftsbetrieb bezieht, auch für die in diesem Betrieb veräußerten Waren als Bezeichnung besonderer Merkmale dienen kann, sind auch nicht erkennbar. Damit läßt sich nicht feststellen, daß das angemeldete Markenwort Freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG ist. Daß das Zeichen als Hinweis auf einen kaufmännischen Betrieb dient, dessen Geschäftstätigkeit schwerpunktmäßig im Bereich der Digitalphotographie liegt, begründet nur ein nach Auffassung des Bundesgerichtshofs über § 23 MarkenG aus-

reichend abgesichertes Freihalteinteresse an der entsprechenden firmenmäßigen Verwendung (BGH aaO – HOUSE OF BLUES).

Der angemeldeten Marke kann hinsichtlich der beanspruchten Waren auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG als 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, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (ständige Rechtsprechung zB BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best). Die Unterscheidungskraft kann zum einen entfallen, wenn die Wortmarke einen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Hiervon ist jedoch nicht auszugehen; daß "digiPhoto World" für die Waren keine konkrete Sachangabe enthält, wurde bereits bei der Prüfung des Freihaltungsbedürfnisses festgestellt. Zwar unterliegen die Eintragungshindernisse des Freihaltungsbedürfnisses und der Unterscheidungskraft unterschiedlichen Voraussetzungen; steht aber fest, daß eine in ihrem Aussagegehalt ohne weiteres verständliche Marke für die konkreten Waren als Sachangabe nicht freihaltebedürftig ist, so wird die Unterscheidungskraft, soweit das Vorliegen eines im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts geprüft wird, regelmäßig zu bejahen sein. Unter diesem Gesichtspunkt kann der Marke daher die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Es sind auch keine anderen Umstände erkennbar, die gegen ihre Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion sprechen.

2. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen "digitale Bild- und Filmbearbeitung" besteht jedoch ein Freihaltebedürfnis, da das Zeichen insoweit schlagwortartig angibt, wofür die Dienstleistungen bestimmt sind. Wie das der Anmelderin vorgelegte Beispiel zeigt, dient "Fotowelt" einem Fotostudio als Bezeichnung

für Beratung und Service, was auch besonders herausgestellt ist. Zudem sind mit der Digitalisierung der Photographie, der umwälzendsten Neuerung in diesem Bereich, digitale Dienstleister entstanden, die hierfür Serviceleistungen anbieten, zB Scans, Prints, Großdrucke, Online-Service, Kodak Photo CD, Bildoptimierung, Druckveredelung usw. Zur Veranschaulichung wird auf Hinweise in der Zeitschrift COLORFOTO Heft 7/2001 S 104 verwiesen. Solche Serviceleistungen sind im Bereich der Digitalphotographie von besonderer Bedeutung, weil die Technik als solche zwar von breitesten Verkehrskreisen genutzt werden kann, die Bearbeitung digitaler Bilder indessen einiger Erfahrung bedarf und zum Teil auch Geräte erfordert, zB Scanner und Plotter, die der Durchschnittshaushalt nicht besitzt oder nicht unterbringen kann. In diese Service-Leistungen im Bereich der Digitalphotographie fügen sich die von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres ein. Für alle insoweit denkbaren Dienstleistungen stellt das Markenwort eine knappe, aber dennoch ausreichend deutliche Sachangabe dar, durch die das angesprochene Publikum erfährt, daß sich die Dienstleistungen auf die im Bereich der Digitalphotographie anfallenden Bearbeitungen beziehen.

Die angenommene beschreibende Sachaussage geht entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht auf eine unzulässige zergliedernde Betrachtung des Anmeldezeichens zurück (vgl BGH GRUR 1996, 771 - THE HOME DEPOT). Die Annahme einer beschreibenden Angabe beruht hier gerade nicht auf einer nach deren einzelnen Bestandteilen analysierenden Betrachtungsweise sondern darauf, daß der beanspruchten Wortkombination in ihrer Gesamtheit die Bedeutung einer beschreibenden Sachaussage zukommt.

Der Senat vermag der Anmelderin auch nicht darin zu folgen, daß die grafische Ausgestaltung die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke begründe. Das Schriftbild entspricht einem gebräuchlichen Schrifttyp, bei dem die Buchstaben dem Verkehr weder insgesamt noch einzeln in einer eigenwilligen oder auffallenden Schriftweise entgentreten. Auch die farbliche Gestaltung des Zeichens führt nicht zu seiner Schutzfähigkeit. Farbgebungen können zwar markenfähig sein (vgl

§ 3 Abs 1 MarkenG). Allerdings kann die farbige Ausgestaltung an sich schutzunfähiger Markenelemente schon von Haus aus kaum die Schutzfähigkeit begründen, weil die bei der Anmeldung gewählte Farbgebung für die Bestimmung des Schutzes der Marke nicht ohne weiteres rechtsverbindlich ist (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdnr 149). Die Farbgebung muss jedenfalls hinreichend auffällig sein, um vom Publikum überhaupt als Marke erkannt zu werden (Grundsatz der Selbständigkeit der Marke vom Produkt, vgl BGH NJW 1999, 1186 [1187] – Farbmarke gelb/schwarz). Diesen Anforderungen wird das Anmeldezeichen nicht gerecht. Die blaue Farbe um das Wort "World" sticht nicht so hervor, daß sie von der beschreibenden Aussage des Wortbestandteils wegführt noch drängt sie diesen in den Hintergrund, ebensowenig wie die blau gestalteten Linien und das Rechteck, die auch nicht genügend auffällig dargestellt sind, um vom beschreibenden Wortbestandteil wegzuführen. Die Schreibweise des Zeichens, in der das Wort "Photo" mit einem großen "P" eingeleitet wird, erleichtert die Erkennbarkeit der Zeichenteile. Diese, den Wortzwischenraum weglassende Schreibweise ist im übrigen werbeüblich und für sich nicht schutzbegründend (PAVIS PROMA-Kliems, Beschluß vom 18. Februar 1998, 29 W (pat) 101/97 - DataSearch).

Insoweit fehlt der angemeldeten Bezeichnung auch die Unterscheidungskraft, da die bei den hier maßgeblichen Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise das Wort "digiPhoto World" ohne weiteres verstehen und ihm nur eine sachbezogene, nicht aber kennzeichnende Bedeutung beimessen.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu