

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 314/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 21 064.4

hat der 33. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Winkler sowie die Richter Dr. Hock und den Richter k. A. Kätker

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Juli 2001 wird aufgehoben.

Gründe

I

Die Anmelderin hat am 13. April 1999 die Wortmarke

Fashion In The Box

für die Waren und Dienstleistungen

"Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, CD-ROM, DVD, CD-WORM und andere digitale oder analoge Datenträger; Werbung, Entwicklung von Werbekonzepten; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von multimedialen oder virtuellen Produktionen für Unterhaltung und Werbung, Erstellung von Programmen für die Verwaltung von Daten, multimedialen oder virtuellen Produktionen"

angemeldet (Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemäß Eingabe vom 4. November 1999).

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 18. Juli 2001 durch ein Mitglied des Patentamts

nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Dienstleistungen

"Erstellen von multimedialen oder virtuellen Produktionen für Unterhaltung und Werbung".

Dazu hat sie ausgeführt, dass der angemeldeten Marke für die zurückgewiesenen Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle, da ihr ein im Vordergrund stehender beschreibender Gehalt zugeordnet werden könne. Die angemeldete Bezeichnung besage lediglich, dass die Dienstleistungen "Mode in der Box" zum Gegenstand hätten, wobei der Begriff "Fashion" als Hinweis auf eine thematische Ausrichtung zu verstehen sei, während der Markenbestandteil "(in the) Box" auf eine Mailbox hindeute. Dieser beschreibende Gehalt sei den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Zur Begründung ihres Antrags trägt die Anmelderin vor, die angemeldete Wortfolge sei unterscheidungskräftig. Sie verweist auf die Senatsentscheidung in der Sache 33 W (pat) 83/00, in der die für gleiche Waren und Dienstleistungen angemeldete Marke "Fashion In A Box" als schutzfähig angegeben worden sei. Die teilweise Zurückweisung der Anmeldung einer – mit Ausnahme des (un-)bestimmten Artikels – gleichlautenden Marke sei nicht nachvollziehbar. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei ein großzügiger Maßstab anzulegen. Die angesprochenen Verkehrskreise übersetzten "Fashion In The Box" mit "Mode in der Kiste". Eine unmittelbar beschreibende Bedeutung dieser Wortfolge sei nicht erkennbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil die angemeldete Wortfolge "Fashion In The Box" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH, m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS ARMY; MarkenR 2001, 407 - antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das 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 ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE m.w.N.).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung gerecht. Die Marke besteht aus vier Wörtern, die für die angesprochenen Verkehrskreise in Zusammenhang mit Dienstleistungen aus dem EDV-Bereich ohne Weiteres verständlich sein werden. Dabei drängt sich jedoch die von der Markenstelle zugrunde gelegte beschreibende Bedeutung von "Mode in der (Mail-) Box" nicht ohne Weiteres auf. Die Markenstelle hat keine Nachweise vorgelegt, nach denen eine derartige Interpretation als naheliegend anzusehen wäre. Auch der Senat konnte hierfür keine Nachweise finden.

Das in der Marke enthaltene Wort "Fashion" führt zunächst einmal mit seiner allgemein bekannten Bedeutung "Mode" von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen weg. Im sprachlichen Kontext zu "Fashion" versteht der Verbraucher "Box" jedenfalls zunächst im Sinne von "Schachtel/Kiste". Anders als in Begriffen wie "Mailbox" oder "CLIPBOX" (Beschluss vom 24. April 1995, 30 W (pat) 196/94) ist weder die angemeldete Langform "Fashion In The Box" noch eine Kurzform "Fashion-Box" ein üblicher Begriff, der auf ein Gerät zum Abspeichern hinweist. Nachrichten (Mails) und Bilder (Clips) werden üblicherweise abgespeichert und von dort wieder abgerufen. Für Mode ist dies nicht ohne weiteres zu erwarten. Hier sind mehrere Gedankenschritte notwendig, um einen Sachverhalt zu konstruieren, der einen beschreibenden Sinn ergeben könnte. Dies reicht aber nicht aus, mangelnde Unterscheidungskraft anzunehmen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Kurzform "Fashion-Box" für sich genommen schutzfähig wäre; jedenfalls die angemeldete Wortfolge mit ihrem deutlichen Ortsbezug weist Unterscheidungskraft auf.

Anders als der sprachliche Kontext können die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorliegend für den Markenbestandteil "Box" zu einem Verständnis im Sinne von "Gerät zum Speichern von Daten" hinführen. Mit dieser Bedeutung wird der Bestandteil "Box" sprachüblich zwar mit Bestimmungswörtern kombiniert, dies ist aber für "Fashion" nicht in entscheidungserheblichem Maß zu erwarten und in der Form "In The Box" nicht sprachüblich.

Im Übrigen konnte der Senat auch keine phraseologische Kombination nachweisen, in der die Wendung "in the box" eine Bedeutung erhält, die auch im Zusammenhang mit "Fashion" einen beschreibenden Sinngehalt ergeben könnte. Dies ist in dem gegenüber derselben Anmelderin ergangenen Senatsbeschluss vom 21. November 2000 (33 W (pat) 83/00) zur Marke "Fashion In A Box" näher ausgeführt, auf dessen Inhalt ergänzend verwiesen wird.

Nachdem es sich bei der angemeldeten Marke damit um keine ersichtlich beschreibende Angabe handelt, besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis an ihr.

Der Beschluss der Markenstelle ist daher aufzuheben.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Fa