

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 14/01

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 300 20 872**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Januar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Voit und die Richterin k. A. Fink

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Oktober 2000 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist das Zeichen

siehe Abb. 1 am Ende

als farbige Eintragung in den Farben Magenta und Grau für die Waren und Dienstleistungen

„elektrische, elektronische, optische Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung und Geschäftsführung;

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte, Immobilienwesen;  
Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die  
Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;  
Transport und Lagerwesen;  
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 26. Oktober 2000 zurückgewiesen. Begründend wird ausgeführt, das angemeldete Zeichen bestehe im Wesentlichen aus dem Begriff „Deutschland“, bei dem es sich im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine unmittelbar beschreibende, nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe handle. Der Begriff „Deutschland“ weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschließlich auf einen speziellen Bezug auf das Herstellungsland oder darauf hin, dass die so gekennzeichneten Produkte den dort herrschenden Anforderungen genügen. Hierbei handele es sich einerseits um ein Wort der Alltagssprache, zum anderen stehe einer Eintragung ein Freihaltebedürfnis entgegen, da Mitbewerbern der Anmelderin die Möglichkeit eines entsprechenden Hinweises erhalten bleiben müsse. Auch die graphische Gestaltung des Zeichens sei nicht geeignet, dessen Schutzfähigkeit zu begründen, denn die konkrete Formgebung des Buchstabens „t“, der sich an das in E-Mail-Adressen enthaltene Symbol „@“ anlehne, sei heute nicht mehr originell genug, bei Verwendung innerhalb eines ansonsten schutzunfähigen Begriffs das entgegenstehende Schutzhindernis zu überwinden. Schließlich könne auch die farbliche Gestaltung die Eintragungshindernisse nicht beseitigen, da sie völlig im Rahmen der üblichen Werbegraphik liege. Etwas anderes folge auch nicht aus dem von der Anmelderin vorgetragenen hohen Zuordnungsgrad der

abstrakten Farben Grau und Magenta, da diese Einzelmerkmale durch den aus der Kombination mehrerer Bestandteile bestehenden - schutzunfähigen - Gesamtbegriff zurückgedrängt würden.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Zur Begründung verweist sie darauf, das angemeldete Zeichen werde sowohl durch die gewählte Farbgebung in Grau und Magenta als auch durch die Verfremdung des Buchstabens „t“ unterscheidungskräftig charakterisiert. Sie bezieht sich auf die Voreintragungen der abstrakten Farbmarke Grau/Magenta unter der Rollenummer 395 52 629 und der Marke 300 20 659.

Auch ein Freihaltebedürfnis liege nicht vor, weil ein beschreibender Bezug der beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit dem angemeldeten Zeichen nicht festgestellt werden könne.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Oktober 2000 aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet. Nach Auffassung des Senates stehen der angemeldeten Marke in ihrer konkreten Ausgestaltung weder die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG noch des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

1. Die angemeldete Marke ist eine Kombinationsmarke, die sich aus dem Wortbestandteil „Deutschland“, dem graphisch und in der Anmeldung farblich hervorgehobenen „t“ und der Farbgebung Grau und Magenta zusammensetzt. Auch ohne dass sich die Beschwerdeführerin in einer Beschreibung zur Anmel-

dung des Zeichens als Bildmarke auf die beiden Farben bezogen hat, ist ihr Eintragungsanspruch unter dem Gesichtspunkt des Schutzgegenstandes der Marke auf diese konkrete Farbgestaltung festgelegt zu prüfen (ständige Rechtsprechung BPatG GRUR 1997, 283 - TAX FREE; GRUR 1997, 285 - VISA Streifenbild; GRUR 2002, 166 - Grüne Kartusche; zuletzt mit ausführlicher Begründung Beschluß vom 18.7.2002, 25 W (pat) 149/01 in MarkenR 2002, 348 - Arzneimittelkapsel grün/creme).

2. An der angemeldeten Bildmarke ist ein Freihaltungsbedürfnis iSv § 8 Abs. 2 Nr 2 MarkenG nicht ersichtlich, denn sie besteht nicht ausschließlich aus solchen Angaben gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, die die beanspruchten Waren und Dienstleistungen konkret beschreiben. Es mag sein, dass das Gestaltungselement  der angemeldeten Marke für sich genommen als Hinweis auf Telekommunikationsdienstleistungen und das Wort „Deutschland“ als Hinweis auf den geographischen Einsatzbereich in Frage kommen könnten. Diese beiden Elemente sind jedoch nicht die einzigen Gestaltungsmerkmale der angemeldeten Darstellung. Hinzu tritt die Farbgebung in den Buchstaben. Dabei entsteht der Eindruck einer Bildkomposition. Darin unterscheidet sich die angemeldete Marke deutlich von einer reinen Warenbeschreibung. Darum ist für sie auch kein Freihaltungsbedürfnis ersichtlich. Das wird auch daran deutlich, dass die Eintragung der vorliegenden Bildmarke die Anmelderin nicht dazu berechtigt, Mitbewerber in der freien Verwendung des Wortes „Deutschland“ oder des Elementes  oder der Verwendung der Farbe „magenta/grau“ zur Warenbeschreibung zu behindern, selbst wenn es sich dabei um das Element oder die Farben als solche, wie sie zu den Gestaltungselementen der angemeldeten Marke gehören, handeln sollte.

3. Das Zeichen entbehrt auch nicht der Unterscheidungskraft. Der Wortbestandteil „Deutschland“ des Kombinationszeichens ist zwar als solcher nicht schutzfähig, da er – wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat – als Begriff der Alltagssprache stets nur als solcher und nicht als betrieblicher Herkunftshin-

weis verstanden wird. Damit fehlt ihm die für eine Marke unerlässliche Eigenschaft, als Unterscheidungsmittel der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu dienen (st Rspr, vgl BGH GRUR 1999, 1089 WRP 1999, 1167 – YES). Er wird ausschließlich als Aussage über einen – wie auch immer gearteten – Sachbezug zu Deutschland verstanden.

4. Auch aus der Verwendung des in Anlehnung an das Zeichen „@“ gebildeten Symbols „Ⓢ“ für den Buchstaben „t“ in dem Wort „Deutschland“ folgt nicht die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens.

Auch wenn das „Ⓢ“ in Alleinstellung möglicherweise die erforderliche Eignung zu einem betrieblichen Unterscheidungsmerkmal aufweisen mag (vgl insoweit BGH GRUR 2000, 608 – ARD-1; BPatG 30 W (pat) 127/01 – Kombination von @ mit dem Euro-Symbol), ist dies bei einer Platzierung als notwendigem Buchstaben in der Mitte eines Gesamtwortes nicht ohne weiteres der Fall. Hier wird der Verkehr es lediglich als besonders gestaltete Form des „t“ ansehen, das auf einen Bezug zum Internet hinweisen soll beziehungsweise einen aktuellen Trend zum Ausdruck bringt (BPatG Mitt 2002, 28 – Computer).

5. Trotzdem führt die zur Beurteilung der Schutzfähigkeit notwendige Gesamtbetrachtung des Zeichens, so wie der Verkehr es aufnimmt, vorliegend noch zu Schutzgewährung. Aus der in den Buchstaben festgelegten Farbgebung Grau zusammen mit der Verwendung des Symbols „Ⓢ“ in der Farbe Magenta resultiert ein schutzbegründendes Charakteristikum, das über den Charakter eines die Wortbedeutung nur graphisch erläuternden Bildelementes hinausgeht und dem Zeichen einen hinreichenden nicht jegliche Unterscheidungskraft ermangelnden Gesamteindruck verleiht (BGH GRUR 2001, 239 - Zahnpastastrang). Dieser Gesamteindruck, gebildet allein aus der Kombination der Elemente, begründet einerseits die Schutzfähigkeit, beschränkt sie andererseits aber gleichzeitig auf die hier zu beurteilende Gestaltung (vgl BGH

GRUR 1991, 136 – NEW MAN; aaO, 608 – ARD-1), woraus eine doppelte Beschränkung resultiert, nämlich einerseits hinsichtlich der graphischen Gestaltung, andererseits hinsichtlich der konkreten Farbgebung (vgl auch BPatG GRUR 1997, 283 – TAX FREE). Zwar rechtfertigt auch die bloße farbige Ausgestaltung an sich schutzunfähiger Elemente einer Marke nicht die Annahme einer schutzbegründenden Wirkung, da nicht nur Kennzeichen, sondern auch alle Arten von Sachaussagen farblich wiedergegeben werden. Anderes gilt nur, wenn eine bestimmte Farbgebung im Gesamterscheinungsbild der Marke so unübersehbar hervortritt, dass dieser Umstand noch als betrieblicher Herkunftshinweis angesehen werden kann. Dies ist hier der Fall. Überträgt man die Aussagen des Bundesgerichtshofs zur Unterscheidungskraft von Wortmarken (GRUR 1999, 1089 - YES) und von Bildmarken (GRUR 1999, 495 - Etiketten) sowie seine fortführenden Feststellungen zu dreidimensionalen Marken (GRUR 2000, 722 - Likörflasche) auf Farben und knüpft an sie folgerichtig an, so ist einer Farbe oder Farbzusammenstellung dann nicht jegliche Unterscheidungskraft abzuspochen, wenn sie - ohne dass sie originell oder eigentümlich sein muss - bezogen auf das beanspruchte Waren- und Dienstleistungsgebiet keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffs- oder Bedeutungsgehalt verkörpert und wenn sie auch aus sonstigen Gründen, wozu bloß werbemäßig schmückende oder rein dekorative Elemente zählen, nur als solche und nicht als Herkunftshinweis vom Publikum verstanden wird. Die Farbkombination „magenta/grau“ hat hier keinen für die beanspruchten Klassen im Vordergrund stehenden Bedeutungsgehalt und es handelt sich bei ihr auch nicht lediglich um ein dekoratives Gestaltungselement, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Bei der Farbzusammenstellung „Magenta/Grau“ handelt es sich um die Kombination der eher unscheinbaren Farbe Grau mit dem auffälligen Farbton Magenta, der dem bekannten und intensiven Farbton Pink sehr nahe kommt und zum Farbspektrum „ROSA“ als Oberbegriff gehört. Ein im Vordergrund stehender Bedeutungsgehalt der Farbzusammenstellung liegt hier nicht in einer be-

stimmten symbolischen oder sonstigen wesensgemäßen Zuordnung zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Gleiches gilt auch für Grau.

Die Ausgestaltung des Wortbestandteils „Deutschland“ in Grau mit dem Symbol „Ⓢ“ in Magenta vermittelt daher einen hinreichend prägnanten und phantasievollen Eindruck, um das Erinnerungsvermögen des Verkehrs, der das Zeichen ohne analysierende Betrachtung aufnimmt, in herkunftshinweisender Funktion zu beeinflussen. Da weder nur eine unmittelbare Sachangabe hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, noch allein ein rein bildlicher Hinweis auf den Internetbezug vorliegt, ist das Mindestmaß der Unterscheidungskraft hier erfüllt, zumal das Zeichen in seiner Gesamtheit als selbständiges Bild anzusehen ist. Darin erschöpft sich aber auch sein Schutzgegenstand und entsprechend ist sein Schutzzumfang bemessen.

6. Auf die Frage, ob sich die Schutzfähigkeit aus der Tatsache ableiten lässt, dass für die Beschwerdeführerin eine abstrakte Farbmarke in denselben Farben für ein ähnliches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragen ist, war daher nicht einzugehen. Da der Senat jedoch davon ausgeht, dass das Wesensgemäße einer abstrakten Farbmarke in ihrer Konturunbestimmtheit liegt, kann sie nicht das einzig schutzbegründende Element im Rahmen einer stets in ihrem figürlichen Auftreten festgelegten Bildmarke sein. Insoweit führt der Senat seine Rechtsprechung aus der Entscheidungsreihe 29 W (pat) 19/01 bis 25/01 und 29 W (pat) 395/01 bis 397/01 sowie 29 W (pat) 9/01 – Gesundheit (BPatGE 44, 204) und 29 W (pat) 57/01 – Computer (Mitt 2002, 28) nicht fort.

Grabrucker

Voit

Fink

Cl

Abb. 1

