



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 66/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Januar 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 76 549.5

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2002 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

Picturemagia

soll für

"Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Photographien; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschluß vom 12. Dezember 2002 durch einen Angestellten im höheren Dienst zurückgewiesen, weil der Kennzeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und sie als beschreibende Angabe für die Waren der Anmeldung dienen könne (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Das Zeichen setze sich aus zwei Begriffen zusammen, die den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von "Bild" und "Magie" verständlich seien und bezeichne eine "Bild(er)magie", die beispielsweise auch von den sogenannten magischen Bildern ausgehen könne. Die angemeldete Kennzeichnung weise in bezug auf "Photographien" darum lediglich darauf hin, daß diese - etwa

als "magische Bilder" - eine besondere Bild(er)magie ausstrahlen. Solche magischen Bilder würden mittels einer Bildbearbeitungs- bzw. Grafiksoftware am Computer erstellt, die speziell für die Darstellung grafischer Effekte konfiguriert und darum für die Bildbearbeitung in besonderer Weise geeignet sei. Das "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" könne sich auf die Herstellung solcher Software beziehen. Somit beschreibe das zusammengesetzte Wort die Eignung bzw. der Bestimmung der Waren und Dienstleistungen der Anmeldung in sprach- und werbeüblicher Weise.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung der Beschwerde wird vorgetragen, die angemeldete Wortmarke sei in ihrer Gesamtheit unterscheidungskräftig. Auf die Schutzfähigkeit der einzelnen Begriffe, aus denen sich das Zeichen zusammensetze, komme es nicht an. Wegen der Voranstellung des Wortes "Picture" wirke die Wortzusammensetzung phantasievoll und ein möglicherweise beschreibender Charakter der einzelnen Komponenten trete in den Hintergrund. Mitbewerber des Anmelders würden durch die Eintragung der Wortverbindung nicht gehindert, die einzelnen Wortbestandteile in beschreibender Form zu verwenden. Außerdem trete ein möglicher beschreibender Charakter der Wortmarke auch deshalb in den Hintergrund, weil diese in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen der Anmeldung nicht unmittelbar als Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe angesehen werde, denn die Bildbearbeitungsprogramme machten nur einen sehr geringfügigen Bruchteil des breiten Waren- und Dienstleistungsspektrums aus, für das die angemeldete Kennzeichnung angemeldet sei.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und in der Sache auch begründet. Die angemeldete Marke ist für die Waren und Dienstleistungen der Anmeldung nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 37 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Der angemeldeten Kennzeichnung fehlt weder die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch kann der Senat ein Freihaltungsbedürfnis i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an ihr feststellen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882,883 "Bücher für eine bessere Welt"; EuGH Mitt. 2004, 28, 29 Ziff. 29 ff "Doublemint"), wobei es ausreicht, wenn die Kennzeichnung für einzelne der unter einen angemeldeten Oberbegriff fallenden Waren beschreibende Bedeutung besitzt (BGH GRUR 2002, 261 "AC"). Auch Wortneubildungen können nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmißverständlich ist, daß sie ihre Funktion als Sachbegriffe ohne weiteres erfüllen können. Ein solches Schutzhindernis liegt hier nicht vor.

Wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, gibt es zwar sog. "magische Bilder", die mittels Software erzeugt werden. In Verbindung mit Bildbearbeitungsprogrammen wird außerdem von "Bilderzauber" gesprochen. Auch stellt das englische Wort "picture" für Bilder, Bildbearbeitungssoftware, spezielle elektronische Geräte und Computer für die Bildbearbeitung eine unmittelbar beschreibende Angabe dar. Mit den Begriffen "magic" oder "magisch" wird häufig geworben, so daß diesen Wörtern in Alleinstellung

die Unterscheidungskraft fehlt. Jedoch ist der Prüfung das konkret angemeldeten Zeichen in seiner Gesamtheit zu Grunde zu legen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn 380, 393).

Die hier angemeldete Wortzusammensetzung "Picturemagia" oder die Wortfolge "picture magia" lassen sich weder in gängigen Lexika noch in Werbebroschüren, Zeitschriften oder im Internet nachweisen. Es bestehen auch keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte dafür, daß "Picturemagia" als beschreibende Angabe für die Waren und Dienstleistungen der Anmeldung ernsthaft in Betracht kommt. Es handelt sich um eine sprach- und werbeunübliche Wortzusammensetzung. Die Wortkomponente "picture" (= Bild) stammt aus der englischen Sprache, während das Zeichenelement "magia" einen lateinischen, italienischen, spanischen und portugiesischen Begriff für "Zauber, Zauberei, Magie, Verführungskraft" (vgl. Langenscheidts Taschenwörterbuch Deutsch-Lateinisch; Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 1972; Langenscheidts Taschenwörterbuch Portugiesisch – Deutsch; Langenscheidts Handwörterbuch Spanisch – Deutsch, jeweils Stichwort "magia") darstellt, der in der deutschen und englischen Sprache nicht vorkommt. Vergleichbare Verbindungen von englischen mit lateinischen, italienischen, portugiesischen oder spanischen Wörtern zu einer zusammengesetzten Sachangabe konnten vom Senat in der deutschen Umgangs- und Werbesprache nicht ermittelt werden. Das Lateinische als tote Sprache kommt auf dem Gebiet, auf dem die englische Sprache als Fachsprache üblich ist, ohnehin für beschreibende Angaben kaum in Betracht. Auch in anderen Sprachregionen sind derartige Wortverbindungen als beschreibende Angaben lexikalisch und im Internet nicht nachweisbar. Solche sachbezogene Wortneubildungen erscheinen auch in Zukunft nicht wahrscheinlich. Gerade auf dem hier einschlägigen Gebiet der Elektronik und Software dominiert die englische Sprache in der Fachsprache und Werbung stark, während das Italienische, Spanische oder Portugiesische in

Deutschland und beim Im- und Export eher ungebräuchlich ist. Es liegt daher für den Verkehr erst recht fern, Wortneubildungen durch die Verbindung von englischen mit lateinischen, italienischen, portugiesischen oder spanischen Komponenten zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen im nationalen oder internationalen Geschäftsverkehr zu verwenden.

Damit handelt es sich bei "picturemagia" um keine Angabe, die geeignet ist, für die Waren und Dienstleistungen der Anmeldung als beschreibende Angabe zu dienen.

2. Der angemeldeten Kennzeichnung fehlt auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st. Rspr, vgl. BGH GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE"; BGH MarkenR 2002, 338 "Bar jeder Vernunft"; BGH GRUR 2003, 1050 "Cityservice"). Dies ist hier nicht der Fall, weil es sich bei der angemeldeten Kennzeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus den oben genannten Gründen weder um eine sprachüblich gebildete Sachangabe handelt noch um ein Wort, das – etwa als üblicher Werbeausdruck – stets nur als solches und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird.

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Guth

Bb

