



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 145/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. Februar 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 723 882

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie des Richters Schwarz und der Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 IR vom 3. September 2001 und 29. März 2004 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Anmelderin begehrt die Schutzausdehnung der für

- "3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices
- 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs

- 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques
- 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
- 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie
- 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table
- 25: Vêtements, chaussures, chapellerie

- 35: Services relatifs à la gestion de magasins de parfums et cosmétiques, lunettes, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, véhicules, montres, papeterie, articles fabriqués en cuir, peau et leurs imitations, tissus et produits textiles, vêtements et chaussures, jeux, jouets, articles de sport"

in den Farben "Blanc et gris" international registrierten Marke 723 882



COLORS

auf Deutschland.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit den angefochtenen Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, der Marke den Schutz teilweise für die Waren

"3: savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; 14: joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-

ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table; 25: Vêtements, chaussures, chapellerie"

wegen mangelnder Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses verweigert. Zur Begründung hat sie ausgeführt: Der von den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von "Farben" verständliche Begriff "COLORS" stelle sich für die vorgenannten Waren als unmittelbar beschreibende Angabe dar. In Zusammenhang mit den Kosmetika weise er in schlagwortartiger Form darauf hin, dass sie Farben erzeugten bzw reproduzieren könnten oder dazu dienten. In Verbindung mit den Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren, Zeitmeßgeräten, Bekleidungsstücken, Schuhen, Kopfbedeckungen und Textilprodukten und den Waren der Klasse 18 sei der Begriff "COLORS" beschreibend, weil diese Waren verschiedene Farben aufwiesen und im Erscheinungsbild gerade durch die Verwendung und das Zusammenspiel mehrerer Farben gekennzeichnet seien. Bei den Waren der Klasse 16 weise der Begriff nur auf deren Inhalt, Gegenstand und ihren Verwendungszweck hin, da sie sich thematisch mit Farben, deren Zusammenstellung und Wirkung befassen könnten. Die grafische Ausgestaltung verleihe der Marke ebenfalls nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, da sie angesichts des glatt beschreibenden Begriffsinhalts nicht über eine hinreichende Eigentümlichkeit verfüge, die als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet sei. Wegen der bereits nachweisbaren tatsächlichen Verwendung des Begriffs "COLORS" sei auch ein Freihaltebedürfnis gegeben. Auch der Hinweis der Markeninhaberin auf § 23 MarkenG gehe fehl, da es Aufgabe der Prüfung im Registerverfahren sei, die Entstehung von Fehlmonopolisierungen zu vermeiden. Auch die Schutzgewährung der IR-Marke 633 967 rechtfertige keine andere Beurteilung, weil diese Marke eine andere grafische Gestaltung habe und im übrigen Eintragungen anderer Marken die Registerbehörde nicht bänden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie führt hierzu aus: Bei dem Wort "COLORS" handele es sich um den Plural des amerikanischen Wortes für "Farben"; da hierzulande jedoch die englische Schreibweise "colours" gelehrt werde, werde der Verkehr die Marke als falsch geschrieben auffassen, sofern ein Zusammenhang mit "colours" überhaupt erkannt werde; bereits dieser "Schreibfehler" verleihe ihr die erforderliche Unterscheidungskraft. Darüber hinaus erhalte sie wegen des Plurals eine gewisse Unbestimmtheit, da der Begriffsinhalt von "Farben", der regelmäßig auf Waren erscheine wie sie in Malergeschäften verkauft würden, ein anderer sei als beispielsweise "farbig". Da jeder Gegenstand von Haus aus eine Farbe habe, drücke das Wort "Farbe" eine Selbstverständlichkeit aus, ohne dass man einen Hinweis auf eine warenspezifische Eigenschaft erhalte. Für die Schutzfähigkeit spreche auch die etikettartige Aufmachung, welche dem Verbraucher üblicherweise nur bei der Kennzeichnung von Waren mit einem Herkunftshinweis begegne. Schließlich sei der IR-Marke 633 967, welche sich lediglich geringfügig in der grafischen Gestaltung von der vorliegenden Marke unterscheide, in Deutschland voller Schutz gewährt worden. Die beanspruchte Bezeichnung sei auch nicht freihaltebedürftig.

In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin, die im übrigen ihren Standpunkt aufrechterhalten und hierzu insbesondere auf die Schutzerstreckung in zahlreichen Drittstaaten hingewiesen hat, das Schutzersuchen, soweit es Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist, auf folgende Waren beschränkt:

"14: instruments chronométriques; 16: produits de l'imprimerie, à savoir journaux et magazines; photographies; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; 18: cannes; fouets".

## II

Die zulässige Beschwerde ist nach der Einschränkung des von der Schutzverweigerung betroffenen Warenverzeichnisses in der mündlichen Verhandlung begründet, weil der Schutzerstreckung der IR-Marke für die noch beanspruchten Waren keine absoluten Schutzhindernisse nach § 113 Abs 1 in Verbindung mit § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

Der in der Marke enthaltene Begriff "COLORS" ist, wie auch die Markeninhaberin nicht in Abrede stellt, die amerikanische Schreibweise des englischen Wortes "colours" und bedeutet "Farben". Wegen der großen Bedeutung, die der amerikanischen Sprache im Inland insbesondere im Geschäftsleben zukommt, ist sogar davon auszugehen, dass maßgebliche Teile des Verkehrs die amerikanische Schreibweise für die allein zutreffende erachten. Jedenfalls wird der ganz überwiegende Teil der Verkehrskreise die Bedeutung "Farben" des Markenwortes ohne weiteres Nachdenken erkennen.

Dem englischsprachlichen Begriff für "Farben" kann indessen für die Waren "Zeitmessinstrumente; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften und Magazin; Photographien; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Spazierstöcke; Peitschen" weder die erforderliche Eignung als betriebliches Unterscheidungsmittel abgesprochen werden noch stellt er eine die Beschaffenheit oder sonstige Merkmale der Waren beschreibende Angabe dar, die zugunsten der Mitbewerber freigehalten werden müsste. Zwar ist es in zahlreichen Produktbereichen wie ua Kosmetika, Bekleidung, Schmuck, Uhren, Papier und Papierwaren, Heimtextilien üblich, die Waren in vielen verschiedenen Farben oder kompletten Farbpaletten anzubieten, die dem Verbraucher eine seinen individuellen Bedürfnissen entsprechende breite Farbauswahl ermöglichen. Mit Farben kann darüber hinaus auch eine über die bloße farbige Gestaltung der Ware verbundene Bedeutung verbunden sein, die dem Verkehr eine Aus-

sage über die Beschaffenheit der Waren vermittelt, zB über den Duft von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege.

Diese Gesichtspunkte spielen aber bei den noch beanspruchten Waren keine erkennbare Rolle. Sie werden weder typischerweise in verschiedenen Farben angeboten noch verbindet der Verkehr mit der konkreten Farbe der Ware die Vorstellung einer bestimmten Eigenschaft. Allein die Tatsache, dass sie, wie alle Gegenstände, farbig sein können, verleiht der Bezeichnung "COLORS" nicht den Charakter einer beschreibenden Angabe, weil es nicht üblich ist, auf die normale farbige Gestaltung einer Ware mit dem Begriff "Farbe" noch dazu in der Pluralform "COLORS" hinzuweisen. Was Zeitschriften und Magazine betrifft, vermittelt der Begriff "COLORS" auch keine aus sich heraus verständliche konkrete Aussage über Inhalt oder Thema der betreffenden Druckereierzeugnisse. Für den Verkehr liegt es daher nicht nahe, das Markenwort "COLORS" bei den noch beanspruchten Waren als bloßen Sachhinweis auf ein Angebot in vielen Farben anzusehen, wobei die grafische Ausgestaltung, die für sich genommen nicht über eine werbeübliche Gestaltung hinausgeht und daher nicht allein schutzbegründend sein kann (vgl BGH GRUR 2001, 1201, 1202 – antiKALK), zusätzlich zu dem Eindruck eines betrieblichen Herkunftshinweises beiträgt.

Da der Schutzgewährung für das eingeschränkte Warenverzeichnis nicht die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstehen, waren auf die Beschwerde der Markeninhaberin die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Pü