



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 228/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die angemeldete Marke 300 57 571.8**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juni 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 5. Februar 2004 und 20. Juli 2004, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die als Wortmarke für

„Mess- und Prüfgeräte, Messapparate und –instrumente, sowie deren Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren; Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie deren Teile und Zubehör dafür, nämlich Unterprogramme, Programmmodule, Programmgeneratoren, Dongles, Hilfs- und Schnittstellenprogramme“

angemeldete Bezeichnung

### **COLOR-VIEW**

nach §§ 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Die Bezeichnung „COLOR-VIEW“ habe bezüglich der beanspruchten Waren einen sich aufdrängenden beschreibenden Begriffsinhalt; sie sei den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „Farb-Ansicht“ verständlich. In bezug auf die beanspruchten Waren enthalte sie daher den beschreibenden Hinweis auf deren Funktionsweise und Verwendungszweck, nämlich ihre Eignung, die Darstellung von Farben zu ermöglichen bzw. solche zu erstellen; hinter diesen bloßen Sachhinweis trete die Vorstellung, dass die Bezeichnung auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb hinweise, zurück. Der Einwand der Anmelderin, die beanspruchten Waren seien nicht für die Ansicht von Farben, sondern vielmehr zur Messung und Prüfung von Oberflächeneigenschaften von Materialien bestimmt, stehe dem beschreibenden Inhalt der Anmeldemarke nicht entgegen, da unter die im Warenverzeichnis enthaltenen Oberbegriffe auch solche Waren fielen, welche der Darstellung von Farben dien-

ten. Auch die hilfsweise Einschränkung des Warenverzeichnisses durch Aufnahme des Zusatzes „sämtliche vorgenannten Waren nicht zur Erstellung farbiger Ansichten oder Darstellungen“ rechtfertigt keine andere Beurteilung, weil die beanspruchten Waren nicht nur farbige Ansichten und Darstellungen erstellen, sondern solche auch wiedergeben, abbilden oder ermöglichen könnten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die angemeldete Bezeichnung für unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Hilfsweise schränkt sie das Warenverzeichnis durch Aufnahme des Zusatzes „sämtliche vorgenannten Waren nur zur Erzeugung und/oder Übermittlung numerischer Werte, nicht zur Erstellung, Wiedergabe oder Abbildung farbiger Ansichten oder Darstellungen“ ein. Ihren weiteren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 8. Juni 2005 (Bl. 25 GA) zurückgenommen und um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

## II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil die Markenstelle zu Recht und mit zutreffender Begründung, welcher sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, der Anmeldemarke die Eintragung mangels der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderlichen Unterscheidungskraft versagt hat.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) die Eignung einer Marke, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu

werden. Trotz des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH;; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft stets dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen, was etwa bei einem für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m.w.N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft) der Fall ist. Werden rein beschreibende Angaben zu einem Gesamtbegriff zusammengesetzt, ohne dass sich durch die Wortkombination ein über den bloß beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt, so bleibt dieser auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es sich bei ihm um eine Wortneuschöpfung oder einen bislang nicht verwendeten Begriff handelt (EuGH GRUR 2004, 680, 681 – BIOMILD).

Nach diesen Grundsätzen ist die Anmeldemarke wegen eines im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren beschreibenden Inhalts nicht schutzfähig. Wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, ist die nach den grammatischen Vorgaben sowohl der deutschen als auch der englischen Sprache sprachüblich aus den zum englischen bzw. amerikanischen Grundwortschatz gehörenden ge-läufigen Wörtern „color“ und „view“ zusammengesetzte Anmeldemarke den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiters im Sinne von „Farbansicht“ verständlich. Dass sie z.Z. lexikalisch nicht nachweisbar ist, steht dem nach der höchst-richterlichen Rechtsprechung (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT; BGH WRP 2002, 982, 984 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I) genauso wenig entgegen wie die Frage, ob die Wortverbindung bereits mit einem be-

stimmt beschreibenden Sinngehalt, insbesondere in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, gebräuchlich ist. In dieser Bedeutung beschreibt sie aber – wie die Markenstelle im einzelnen zutreffend ausgeführt hat und was die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung wohl nicht mehr in Frage stellt, nachdem sie hierin gegen diese Ausführungen keine weiteren Einwände vorgebracht, sondern sich im wesentlichen auf eine weitere hilfsweise Einschränkung des Warenverzeichnisses beschränkt hat - mögliche Eigenschaften von unter das Warenverzeichnis fallende Einzelwaren. Dazu gehören im übrigen auch Mess- und Prüfgeräte, da hierunter auch solche Geräte fallen, welche die gemessenen Ergebnisse farbig wiedergeben oder darstellen.

Der beschreibende Inhalt der Anmeldemarke kann auch nicht durch die hilfsweise erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses ausgeräumt werden. Denn ungeachtet der Frage, ob eine – mit dieser Prozessklärung verbundene - bedingte Einschränkung des Warenverzeichnisses überhaupt zulässig ist, ist nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf solche Waren, die bestimmte Merkmale *nicht* aufweisen, unzulässig (vgl. EuGH GRUR-Int 2004, 500, 508 [Rz. 114 f.] – POSTKANTOOR).

Da die Markenstelle der Anmeldemarke somit zutreffend die Eintragung versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

Na