



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 148/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 62 922.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. September 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2003 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wort-/Bildmarke

# FolderSys

soll nach einer Einschränkung des Verzeichnisses im Anschluss an die mündliche Verhandlung nur noch für

Klasse 16: Papier- und Pappwaren, soweit in Klasse 16 enthalten, nämlich Briefumschläge aus Papier; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel), nämlich Schreibunterlagen, Klemmbretter, Stehsammler aus Kunststoff, Sichtbücher, Sichtreiter, Etiketten, Beschriftungsschilder, Heftstreifen, Heftzungen, Overheadfolien, Präsentationsdisplays aus Kunststoff, Kunststoff-Zuschnitte, nämlich Deckblätter zur Verwendung als Thermobindedeckel oder Spiralbindendeckel und Klarsichtbögen, Präsentationstaschen aus Kunststoff, Locher, Lochzangen, Heftgeräte, Heftzwecken; Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich Versandtaschen,

Versandumschläge, Kunststoffbeutel mit Reißverschluss, Fotohüllen,

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die - ursprünglich mit einem weiteren Warenverzeichnis versehene - Anmeldung mit Beschluss vom 7. April 2003 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Der Verkehr erfasse den aus den Worten „Folder“ und „Sys“ zusammengesetzten Wortbestandteil der Wort-/Bildmarke ohne weiteres im Sinne eines Hefter-/Ordner- oder Mappensystems, da „Folder“ den inländischen Verkehrskreisen als englisches Wort für „Mappe“ bzw. „Schnellhefter“ oder „Ordner“ geläufig sei. „Sys“ stelle dagegen lediglich die Abkürzung für „System“ dar. Insgesamt beschreibe das Zeichen damit unmittelbar den Verwendungszweck der Waren bzw. die Waren selbst. Die graphische Aufmachung enthalte keinen schutzbegründenden Überschuss und erschöpfe sich lediglich in einer werbeüblichen Schriftart mit fetten Lettern und einem Binnen-S in Großbuchstaben.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 9. Mai 2003 (Bl. 5 ff. d. A.) trägt die Anmelderin vor, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame Verbraucher in dem Begriff „FolderSys“ kein Mappen- oder Ordnungssystem erkennen, sondern ihn als Hinweis auf den Herkunftsbetrieb verstehen werde. Zum einen gehöre „folder“ schon nicht zum englischen Grundwortschatz. Zum anderen bestünden vielfältige Übersetzungsmöglichkeiten, die sich nicht im Begriff „Mappe“ oder „Hefter“ erschöpften. Es handle sich ferner um eine neue Wortzusammensetzung, die auch in der englischen Sprache nicht geläufig sei. Zudem sei eine Reihe weiterer Marken mit der Abkürzung „sys“ im Register eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt daher (Bl. 53 d. A.),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 7. April 2003 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung des Zeichens „FolderSys“ wurde der Anmelderin übersandt.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nach Einschränkung des Warenverzeichnisses Erfolg, da dem Zeichenwort „FolderSys“ für die nunmehr noch beanspruchten Waren kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH Mitt. 2005, 511 - Rn. 23 - THOMSON LIFE/LIFE; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt unter anderem dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachangabe darstellt oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer gängigen Fremdsprache handelt, das der Verkehr stets nur als solches versteht (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2005, 763, 764 - HAVE A BREAK; MarkenR 2004, 116, 120 Rn. 50 - Waschmittelflasche, MarkenR 2003, 187, 190 Rn. 41 - Linde u. a.).

Nach diesen Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichenwort über die erforderliche Unterscheidungskraft, da kein Zusammenhang zwischen der im deutschen Sprachgebrauch belegten Bedeutung mit den noch beanspruchten Waren zu erkennen ist.

1.1. In der deutschen Sprache kommt der Begriff „folder“ insbesondere in der Werbebranche vor und bedeutet „Faltblatt, Faltprospekt“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001, [CD-ROM]). Die Übersetzung des englischen Wortes lautet: „Aktendeckel, Aktenordner, Faltmappe, Faltprospekt, Sammelmappe, Schnellhefter“ (<http://dict.leo.org>). Die englische Sprache kennt auch die Zusammensetzung mit dem weiteren Begriff „system“ zu „folder system“, was übersetzt „Ablagesystem“ bedeutet (a. a. O.). Der Zeichenbestandteil „sys“ hat insoweit einen deutlich beschreibenden Anklang, wird in Wortkombinationen allerdings nicht als Sachangabe, sondern als Unternehmenskennzeichen verwendet, wie z. B. bei Unisys, INTRA-SYS, Sys-Com, PQ-Sys ([www.google.de](http://www.google.de), Stichwort: Sys). Im Bereich der Datenverarbeitung ist „folder“ darüber hinaus in der englischsprachigen Bedeutung von „Ordner“ gebräuchlich. In diesem fachsprachlichen Kontext ist auch der Begriff „Folder System“ für den deutschen Sprachgebrauch belegt, z. B. „Eine automatisch im C-Folder-System generierte e-mail informiert den Lieferanten ...“ ([verdi.unisg.ch/.../\\$file/Brose\\_Fahrzeugtechnik\\_GmbH\\_und\\_Co\\_KG\\_CS\\_dt\\_final\\_02\\_TPR.pdf](http://verdi.unisg.ch/.../$file/Brose_Fahrzeugtechnik_GmbH_und_Co_KG_CS_dt_final_02_TPR.pdf)); „Der Zugriff auf die Dokumente erfolgt bei UDINE entweder in einem hierarchischen Folder-System oder durch die Verwendung der integrierten Suchmaschinen ...“ ([omi.e-technik.uni-ulm.de/deutsch/forschung/projekte\\_alt/udine.html](http://omi.e-technik.uni-ulm.de/deutsch/forschung/projekte_alt/udine.html)).

1.2. Für die nunmehr noch beantragten Waren „Papier- und Pappwaren, soweit in Klasse 16 enthalten, nämlich Briefumschläge aus Papier; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel), nämlich Schreibunterlagen, Klemmbretter, Stehsammler aus Kunststoff, Sichtbücher, Sichtreiter, Etiketten, Beschriftungsschilder, Heftstreifen, Heftzungen, Overheadfolien, Präsentationsdisplays aus Kunststoff, Kunststoff-Zuschnitte, nämlich Deckblätter zur Verwendung als Thermobinde- deckel oder Spiralbindendeckel und Klarsichtbögen, Präsentationstaschen aus Kunststoff, Locher, Lochzangen, Heftgeräte, Heftzwecken; Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich Versandtaschen, Versandumschläge, Kunststoffbeutel mit Reißverschluss, Fotohüllen“ lässt sich allerdings keine beschreibende Verwendung erkennen. Die vorgenannten Waren haben weder mit Faltblättern noch mit Ablagesystemen oder Ordnern im Sinne der Datenverarbeitung zu tun, so dass es am notwendigen Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fehlt. Damit besteht Schutzfähigkeit.

2. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt ein angemeldetes Zeichen einem Freihaltebedürfnis, das ausschließlich aus Angaben besteht, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können, wobei ausreichend ist, dass das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH GRUR Int. 2004, 410 - BIOMILD). Dies trifft auf die nach der Einschränkung des Verzeichnisses noch beantragten Waren nicht zu.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI