



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 18/01

vom

24. Januar 2002

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 396 35 264.2

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 24. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 4. Juli 2001 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Mit ihrer Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung der nachfolgend dargestellten (farbigen/roten) Wort-/Bildmarke



für die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse; Unternehmensberatung; Finanzwesen, Finanzberatung" in das Markenregister.

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil dem angemeldeten Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle und einer Eintragung außerdem ein Freihaltungsbedürfnis entgegenstehe.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat das angemeldete Zeichen für nicht unterscheidungskräftig gehalten und dazu ausgeführt:

Die angemeldete Marke stelle ein graphisch ausgestaltetes Wort dar, das von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen als werbeübliche Sachangabe für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen verstanden werde. Die angemeldete Wortkombination eigne sich als Hinweis auf die Beschaffenheit oder Bestimmung, denn sie nehme auf eine konkrete, vorteilhafte Eigenschaft der Waren und Dienstleistungen in werbeüblicher, leicht verständlicher Form Bezug. Sie wirke wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb.

Auch die graphischen Komponenten begründeten die Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens nicht. Es handele sich um eine relativ gedrungene, fettgedruckte Outline-Schrift, die zum üblichen Formenschatz gehöre und mit weit verbreiteten Schreibprogrammen wie Microsoft Word oder StarOffice und darin enthaltene Schriften leicht zu erstellen sei. Auch gebe es vielerlei Schriften mit Schatteneffekten auf einschlägigen Websites. Die Hervorhebung von sachbeschreibenden Wörtern durch Farben - besonders durch die Signalfarbe Rot in den verschiedensten Tönen und Schattierungen - sei ebenfalls ein übliches Gestaltungsmittel in der Werbung. Der Verkehr werde die Art der Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens daher nicht als Hinweis auf einen bestimmten Betrieb ansehen.

Markeneintragungen durch das Deutsche Patent- und Markenamt, die nach Ansicht der Anmelderin vergleichbar mit dem angemeldeten Zeichen seien, könnten dieser Beurteilung nicht mit Erfolg entgegengehalten werden. Bei der angemeldeten Marke handele es sich - anders als bei den meisten von der Anmelderin zitierten Marken - um eine für die entscheidungserheblichen Waren und Dienstleistungen klare, unmißverständliche Sachangabe, die keine noch so geringe Unterscheidungskraft besitze. Darüber hinaus sei die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke nicht anhand von Entscheidungen über Drittzeichen, sondern jeweils nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen.

Es gebe keinen Anlaß, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil die Entscheidung auf anerkannten Grundsätzen zur Beurteilung der Unterscheidungskraft beruhe und die Problematik des Streitfalls allein auf tatsächlicher Ebene

liege. Auch eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften sei nicht veranlaßt.

### III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist allerdings statthaft. Hierfür genügt es, daß ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird (BGH, Beschl. v. 1.7.1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53 - SLICK 50, m.w.N.). Hier bezieht sich die Rechtsbeschwerde auf einen Begründungsmangel (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG), indem sie vorbringt, die zergliedernde Betrachtungsweise des Bundespatentgerichts allein genüge nicht dem Begründungszwang. Des Weiteren erschöpften sich die Ausführungen des Bundespatentgerichts dazu, weshalb der Wortbestandteil selbst angeblich nicht unterscheidungskräftig sein solle, in mehr oder weniger leeren Redensarten.

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch in der Sache nicht begründet, weil der gerügte Begründungsmangel nicht vorliegt.

Die Rechtsbeschwerde hält es für zweifelhaft, ob das Bundespatentgericht hinreichend berücksichtigt habe, daß Gegenstand der vorliegenden Anmeldung nur die farblich und graphisch ausgestaltete Bildmarke sei. Damit kann sie nicht durchdringen. Ausweislich der Gründe des angefochtenen Beschlusses hat das Bundespatentgericht nicht nur die angemeldete Bildmarke in ihrer konkreten Gestaltung abgebildet, es hat auch ausdrücklich angeführt, daß die angemeldete Marke ein graphisch ausgestaltetes Wort darstelle. Daß sich die weiter angeführten Begründungsteile auf diese Marke in ihrer konkreten

Gestaltung beziehen, liegt deshalb auf der Hand. Die Rechtsbeschwerde zeigt nicht auf, inwiefern das Bundespatentgericht sich in seiner Begründung mit einer anderen Marke befaßt haben soll, was allenfalls die Schlußfolgerung zulassen könnte, es habe sich mit der angemeldeten Marke selbst nicht beschäftigt, seine Entscheidung sei mithin ohne Begründung.

Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, das Bundespatentgericht habe sich darüber hinweggesetzt, daß die zu fordernde Unterscheidungskraft anhand des Zeichens als ganzes zu ermitteln sei. Jedenfalls genüge die zergliedernde Betrachtung des angemeldeten Zeichens allein nicht dem Begründungszwang. Dieses Vorbringen greift nicht durch.

Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll allein den Begründungszwang sichern. Es kommt deshalb darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund - mag dieser tatsächlich vorgelegen haben oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht - für die Entscheidung über die einzelnen Ansprüche und Verteidigungsmittel maßgebend gewesen ist; dies kann auch bei lückenhaften und unvollständigen Begründungen der Fall sein. Dem Erfordernis einer Begründung ist deshalb schon dann genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgebracht hat oder dessen Behandlung sich aufdrängt (BGH GRUR 2000, 53 - SLICK 50, m.w.N.).

Diesen Anforderungen wird der angefochtene Beschluß gerecht, denn ihm läßt sich entnehmen, aus welchen Gründen das Bundespatentgericht das angemeldete Zeichen für nicht unterscheidungskräftig gehalten hat. Es hat dazu ausgeführt, daß sich die angemeldete Wortkombination als Hinweis auf die

Beschaffenheit oder Bestimmung sämtlicher beanspruchten Waren und Dienstleistungen eigne, denn sie nehme auf eine konkrete vorteilhafte Eigenschaft der Waren und Dienstleistungen in werbeüblicher, leicht verständlicher Form Bezug und wirke wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb. Die Angabe dieser Gründe, die die Schlußfolgerung auf das Bestehen des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stützen sollen, macht erkennbar, welche Tatsachen - mögen diese tatsächlich vorgelegen haben oder nicht, mögen sie rechtsfehlerhaft zugrunde gelegt worden sein oder nicht - für die Entscheidung des Bundespatentgerichts maßgebend gewesen sind.

Damit erledigt sich zugleich die Beanstandung der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht hätte darauf eingehen müssen, wie hoch im vorliegenden Fall die Anforderungen an die Unterscheidungskraft anzusetzen seien. Insoweit ist ebenfalls die Frage des Vorliegens der Unterscheidungskraft angesprochen, deren Verneinung das Bundespatentgericht - wie vorangehend behandelt - in der erforderlichen Weise begründet hat. Um ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel, das in der Begründung eigens hätte beschrieben werden müssen, handelt es sich bei der von der Rechtsbeschwerde angeführten Frage nicht.

Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, der Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens sei lexikalisch nicht nachweisbar, das spreche offenbar dagegen, daß der Wortzusammensetzung eine wirklich konkrete Aussage über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entnommen werden könne, begibt sie sich auf das Gebiet der inhaltlichen Richtigkeit der angefochte-

nen Entscheidung, die im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht Gegenstand der Prüfung ist.

Schließlich macht die Rechtsbeschwerde noch geltend, das Bundespatentgericht habe sich rechtsfehlerhaft nicht mit der Frage befaßt, ob die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nicht wenigstens durch die graphischen Komponenten einschließlich der Farbe begründet werde. Auch hiermit dringt die Rechtsbeschwerde nicht durch. Bezüglich der Bild- und Farbelemente der angemeldeten Marke hat das Bundespatentgericht ausgeführt, bei der Schrift handele es sich um eine fettgedruckte Outline-Schrift, die zum üblichen Formenschatz gehöre und zum Beispiel mit weit verbreiteten Schreibprogrammen leicht zu erstellen sei. Darüber hinaus sei die Hervorhebung von sachbeschreibenden Wörtern durch Farben - besonders durch die Signalfarbe Rot in den verschiedensten Tönen und Schattierungen - ebenfalls ein übliches Gestaltungsmittel in der Werbung. Diesen Begründungsteilen kann entnommen werden, aus welchen Gründen das Bundespatentgericht auch der bildlichen und farblichen Gestaltung der angemeldeten Marke keine Unterscheidungskraft zugesprochen hat. Die Angabe dieser Gründe macht - unabhängig von ihrem Vorliegen und ihrer Richtigkeit - erkennbar, welche Tatsachen für die Entscheidung des Bundespatentgerichts maßgebend gewesen sind. Sie erfüllen deshalb die Anforderungen an eine Begründung.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert