

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 95/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 45 620.1

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2000

aufgehoben.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die für die Dienstleistungen

"Klasse 35: Betrieb eines Bonussystems für Flugzeugbenutzungen, Hotelbenutzungen, Mietwagenbenutzungen und Kreditkartenbenutzungen

Klasse 39: Beförderung von Personen, Dienstleistungen einer Fluggesellschaft, Reisebuchungen, Mietwagenreservierung

Klasse 42: Hotelreservierung"

angemeldete Wortmarke

Miles & More

gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke stelle einen dienstleistungsbeschreibenden Slogan dar, der schlagwortartig auf den Zusammenhang zwischen dem Zurückle-

gen von Entfernungen und der Vergabe bestimmter Vorteile hinweise. Da es sich bei dem englischen Wort "miles" um einen Begriff handele, der wegen seiner häufigen Verwendung in Deutschland auch dem inländischen Publikum geläufig sei, werde der dienstleistungsbeschreibende Charakter der als Marke angemeldeten Bezeichnung auch vom deutschen Verkehr erkannt und verstanden. Dies gelte um so mehr, als vergleichbar gestaltete Werbeslogans wie zB "books & more", "wine & more", "parcels & more", "fun & more", "hotels & more", "Urlaub & mehr", "Infos & mehr" in den letzten Jahren fast allgegenwärtig geworden seien. Solche für Werbezwecke besonders geeigneten Redewendungen seien, wie der 29. Senat des BPatG - 29 W (pat) 110/96 - mit Beschluß vom 11. Juni 1997 bezüglich der Bezeichnung "Unter uns" festgestellt habe, unabhängig von einem spezifischen Bezug zu den beworbenen Dienstleistungen freihaltungsbedürftig. Deshalb könne die angemeldete Marke auch für die Dienstleistungen, die nicht mit einer Beförderung zusammenhängen, nicht eingetragen werden; denn der Verkehr werde diese Dienstleistungen als Teil des Leistungsspektrums der Anmelderin ansehen, auf den durch den Markenbestandteil "& More" hingewiesen werde. Bei bestehendem Freihaltungsbedürfnis seien an die Unterscheidungskraft erhöhte Anforderungen zu stellen. Im vorliegenden Fall vermöge die völlig sprachüblich gebildete Redewendung, deren Aussage keinen phantasievollen Überschuß beinhalte, keinen schutzfähigen Gesamteindruck zu begründen. Das Zeichen weise weder einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil noch einen hinreichend phantasievollen Überschuß in der Aussage oder in der sprachlichen Gestaltung auf, wie er von der Rechtsprechung (BPatGE, 38, 4 – SOMETHING SPECIAL IN THE AIR) gefordert werde. In der Verwendung des kaufmännischen "&"-Zeichens könne keine phantasievolle Eigenprägung gesehen werden. In welcher Weise das Motto "Miles & More" für die angesprochenen Verbraucher umgesetzt werden solle, werde durch den Slogan zwar nicht konkret zum Ausdruck gebracht. Dies ändere aber nichts daran, daß der Verkehr mit ihm ausschließlich beschreibende Vorstellungen assoziieren und ihn nicht als Marke auffassen werde.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die angemeldete Marke sei nicht glatt warenbeschreibend, weil mit der Bezeichnung "Miles" nur mittelbar auf den Zusammenhang zwischen dem Zurücklegen von Entfernungen und dem Gewinnen von Bonuspunkten, die gegen bestimmte Prämien eingetauscht werden könnten, hingewiesen werde. Unter "Miles" seien dabei nicht die zurückgelegten Meilen, sondern die erzielten Bonuspunkte zu verstehen. Während die in den zurückgewiesenen Bezeichnungen mit "&More" verknüpften Begriffe wie "bokks", "wine", "parcels", "Urlaub" die angebotenen Waren bzw Dienstleistungen unmittelbar beschrieben, sei dies bei dem in der angemeldeten Marke enthaltenen Wort "Miles" nicht der Fall, weshalb auch die Bezeichnung "Miles & More" insgesamt nicht als Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen geeignet sei. Die angemeldete Bezeichnung habe sich auch bereits im Verkehr durchgesetzt. Für Werbung unter dieser Bezeichnung seien in den Jahren 1996 bis 2000 jährlich zwischen 20 Mio DM und 35 Mio DM aufgewendet worden. Letztlich komme es hieraus aber nicht an, weil die angemeldete Marke bereits von Haus aus schutzfähig sei.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2000 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung als Marke stehen die Schutzhindernisse des § 8 MarkenG nicht entgegen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich nicht um eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Be-

zeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Zu den nach dieser Vorschrift vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die dort ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Waren- und Dienstleistungsverkehr wichtige und die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen selbst beschreiben (BGH GRUR 1998, 813, 814 – CHANGE) und die überdies entweder bereits als Sachaussage benutzt werden oder deren Benutzung auf Grund konkret feststellbarer tatsächlicher Umstände in Zukunft zu erwarten ist (BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH). Der Beurteilung ist dabei die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen und keine zergliedernde Betrachtungsweise vorzunehmen (BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Hiervon ausgehend kann nicht festgestellt werden, daß es sich bei der angemeldeten Marke um eine solche handelt, die aktuell oder zukünftig zur Beschreibung der in der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen dienen könnte. Eine aktuelle Verwendung der Bezeichnung "Miles & More" als beschreibende Angabe ist nicht feststellbar. Sie ist in Lexika und Wörterbüchern der deutschen und der englischen Sprache nicht verzeichnet. Die im Internet feststellbaren Verwendungen der angemeldeten Bezeichnung sind nicht geeignet, ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis als dienstleistungsbeschreibende Angabe zu begründen, weil es sich insoweit durchweg um solche Verwendungen handelt, die auf das von der Anmelderin aufgelegte Bonusprogramm verweisen und die angemeldete Bezeichnung als Marke der Anmelderin herausstellen.

Auch aus dem reinen Wortverständnis der Bezeichnung "Miles & More" läßt sich deren Eignung als die Dienstleistungen der Anmelderin beschreibende Angabe nicht ableiten. Gegen eine Eignung als eine auch von Dritten benötigte beschreibende Angabe spricht dabei vor allem der Umstand, daß das in der angemeldeten Wortfolge enthaltene Wort "Miles" keine der von der Anmelderin beanspruchten

Dienstleistungen konkret beschreibt, sondern für ein beschreibendes Verständnis stets der Analyse und Erläuterung bedarf. Im Hinblick auf die Dienstleistung "Betrieb eines Bonussystems ..." ist aus der angemeldeten Bezeichnung ohne weitere Angaben nicht ersichtlich, welche Bedeutung insoweit Meilen haben könnten und ob insbesondere ein Bonus durch das Zurücklegen von Meilen erworben werden kann oder ob ein in sonstiger Weise, z.B. durch beliebige andere Käufe, erworbener Bonus in Meilen ausgewiesen wird oder durch das Zurücklegen von Meilen verbraucht werden kann. Noch weniger konkret ist die angemeldete Bezeichnung im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39, deren Gegenstand nicht das Zurücklegen von Meilen ist, sondern die Buchung von Reisen sowie die Reservierung bzw. Buchung von Beförderungsmitteln. Das Zurücklegen von Meilen ist dabei ein zwangsläufiger Nebenumstand, jedoch nicht das eigentliche Dienstleistungsangebot. Hinzu kommt noch, daß Reiseentfernungen im deutschsprachigen Raum in der Regel nicht in Meilen, sondern in Kilometern angegeben und berechnet werden. Für die Dienstleistung "Hotelreservierung" weist die Bezeichnung "Miles & More" schließlich ersichtlich keinerlei beschreibenden Begriffsinhalt auf.

Die mangelnde Eindeutigkeit und Konkretheit der Angabe "Miles" in der angemeldeten Gesamtbezeichnung "Miles & More" wird durch deren weiteren Bestandteil "& More" nicht vermindert, sondern eher vergrößert, weil für den Verkehr hieraus nicht erkennbar ist, welches "Mehr" in quantitativer oder qualitativer Hinsicht unter der angemeldeten Bezeichnung angeboten wird.

Der angemeldeten Marke fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist von einem großzügigen Maßstab auszugehen, da der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach ei-

ner Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit die Unterscheidungskraft fehlt (BGH BIPMZ 1999, 257, 258 – PREMIERE II).

Ein für die beanspruchten Dienstleistungen ohne analysierende Betrachtung im Vordergrund stehender konkreter Begriffsgehalt fehlt der angemeldeten Bezeichnung, wie bereits im Rahmen der Begründung zu § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dargelegt worden ist. Ebenso wenig handelt es sich hierbei um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen oder der englischen Alltagssprache oder einen solchen Begriff, an den sich der Verkehr in Folge einer entsprechenden Verwendung in der Werbung als ausschließlich warenbeschreibende oder anpreisende Angabe hätte gewöhnen können. Auch die vielfältigen, unter Verwendung des Zusatzes "& More" gebildeten, zum Teil auch in beschreibender Weise verwendeten Bezeichnungen sind insoweit nicht geeignet, dem Verkehr ein dienstleistungsbeschreibendes Verständnis der hier zu beurteilenden Bezeichnung "Miles & More" nahe-zulegen, weil es nach den Feststellungen des Senats mindestens ebenso viele mit diesem Bestandteil gebildete Bezeichnungen gibt, die als Marken Verwendung finden. Entscheidend bleibt für das Verständnis des Verkehrs somit auch im Hinblick auf mit dem Bestandteil "& More" gebildete Bezeichnungen allein der Umstand, inwieweit der einzelnen Bezeichnung ein konkret und eindeutig beschreibender Inhalt in Bezug auf die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zu entnehmen ist oder inwieweit der Verkehr bereits an die konkret angemeldete Bezeichnung als beschreibende Angabe gewöhnt worden ist. Beides ist hier nicht der Fall. Somit fehlt es an jeglichen konkreten tatsächlichen Anhaltspunkten dafür, daß die angemeldete Bezeichnung bei einer markenmäßigen Verwendung für die beanspruchten Dienstleistungen nicht mehr als Marke verstanden werden könnte.

Auch tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen weiterer Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 MarkenG liegen nicht vor.

Schülke

Richter Kraft hat Urlaub
und kann daher nicht un-
terschreiben

Reker

Schülke

prä