

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W(pat) 112/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 397 19 779.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Schmitt und Dr. Hacker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. März 1999 und vom 20. Juli 2000 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **PRESS & GO**

ist als Marke für die Waren

„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; künstliche Fingernägel, auch selbstklebende; Aufkleber für Fingernägel bzw. Schildchen, Plättchen und Stickers, auch selbstklebende, zum Aufkleben auf Fingernägel als Schmuck für Fingernägel und für kosmetische Zwecke“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, im wesentlichen wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das dem englischen Grundwortschatz entnommene Wort „PRESS“ bedeute

„pressen, drücken“. Der weitere Bestandteil „& GO“ sei in diesem Zusammenhang als üblicher Hinweis auf die Unkompliziertheit eines Vorgangs, nämlich die leichte Handhabbarkeit eines Produkts im Sinne von „und fertig“ zu verstehen. In ihrer Bedeutung „drücken und fertig“ stelle sich die angemeldete Marke als eine wie eine Gebrauchsanweisung wirkende Sachaussage dar. Soweit Waren, wie etwa die von der Anmeldung erfaßten Wasch- und Reinigungsmittel sowie die kosmetischen Mittel, in Behältnissen angeboten würden, weise die angemeldete Marke lediglich darauf hin, daß das Produkt allein durch das Drücken des Behältnisses fertig zur Verfügung stehe. Im Hinblick auf künstliche Fingernägel und Aufkleber für Fingernägel erschöpfe sich die Wortfolge „PRESS & GO“ in einem Hinweis darauf, daß man diese Waren nur aufdrücken müsse, womit alles Nötige getan sei.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zu deren Begründung trägt sie vor, die Begriffe „PRESS“ und „GO“ wiesen jeweils mehrere Bedeutungen auf, so daß sich für den angesprochenen Verkehr eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten für die Wortfolge „PRESS & GO“ ergebe. Schon insoweit könne es sich bei der angemeldeten Marke nicht um einen brauchbaren Sachhinweis handeln. Bei in Behältnissen verpackten Wasch- und Reinigungsmitteln ergebe die von der Markenstelle angenommene Bedeutung „drücke(n) und fertig“ keinen Sinn, weil damit das Entscheidende, nämlich der Reinigungsvorgang, ausgeblendet würde. Im übrigen weise der Begriff „PRESS“ im Sinne von „pressen“ auf einen Vorgang hin, der einen großen Kraftaufwand erfordere. Darum gehe es bei den von der Anmeldung erfaßten Waren gerade nicht. Des weiteren verweist die Anmelderin auf Voreintragungen der angemeldeten Marke insbesondere in den Vereinigten Staaten und in Kanada.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und in der Sache auch begründet.

1. Das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft kann der angemeldeten Marke nicht abgesprochen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die von der Anmeldung erfaßten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort (bzw. um eine gängige Wortfolge) der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 1150 „LOOK“ m.w.N.). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß bei fremdsprachigen Wortfolgen ein der Eintragung entgegenstehender beschreibender Sinngehalt nicht schon dann zu verneinen ist, wenn lexikalisch mehrere Übersetzungsmöglichkeiten bestehen. Die Mehrdeutigkeit einer Wortfolge kann zwar einen Anhaltspunkt dafür darstellen, daß ihr die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt (vgl. BGH aaO S. 1151 „LOOK“). Das gilt aber nicht, wenn sämtliche in Betracht kommenden Bedeutungen einen beschreibenden Sinngehalt aufweisen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“) oder wenn im Hinblick auf die von der Anmeldung erfaßten Waren für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise eine bestimmte und insoweit beschreibende Bedeutung im Vordergrund steht (vgl. BGH GRUR 2001,

1150 „LOOK“). Ein solcher für die inländischen Verkehrskreise im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt läßt sich im vorliegenden Fall jedoch nicht hinreichend sicher feststellen.

Das englische Wort „press“ bedeutet „pressen, drücken“. Damit können sowohl Vorgänge mit großem als auch solche mit verhältnismäßig geringem Kraftaufwand (wie etwa das Drücken eines Knopfes) bezeichnet werden. Im Hinblick auf die von der Anmeldung erfaßten künstlichen (auch selbstklebenden) Fingernägel und Aufkleber für Fingernägel liegt es nahe, in dem Markenwort „PRESS“ eine Anleitung zum Gebrauch dieser Waren zu sehen. Davon sind ersichtlich auch das US-amerikanische und das kanadische Patentamt ausgegangen, die jeweils in einem Disclaimer klargestellt haben, daß aus dem Markenbestandteil „PRESS“ keine Rechte hergeleitet werden können.

Das weitere Markenwort „GO“ ist den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen in erster Linie in seiner Hauptbedeutung „gehen“ (im Zusammenhang mit technischen Geräten auch im Sinne von „funktionieren“) geläufig (vgl BPatG, Beschl. v. 24. April 2001, 27 W (pat) 209/99 „START & GO“). Für die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit erschließt sich insoweit die Bedeutung „drücken und gehen“ bzw. „drücke und gehe“. Ein im Vordergrund stehender beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren ist insoweit nicht ersichtlich.

Die Markenstelle hat demgegenüber angenommen, daß es sich bei dem Markenbestandteil „& GO“ um einen beschreibenden Hinweis auf die leichte Handhabbarkeit der so gekennzeichneten Produkte im Sinne von „und fertig“ handle. Ein solches den regulären Sprachgebrauch modifizierendes Verkehrsverständnis läßt sich jedoch nicht mit hinreichender Sicherheit belegen. Die Markenstelle hat zwar mehrere Beispiele für Wortzusammensetzungen mit dem Bestandteil „& GO“ angeführt. So findet sich die Bezeichnung

„FIX & GO“ auf einem Haarbehandlungsmittel der Firma B... V... bietet ein Haarwaschmittel unter der Bezeichnung „WASH & GO“ an. Ein weiteres Beispiel betrifft Windeln, deren Verpackung unter der markenmäßig herausgestellten Bezeichnung „Peaudouce“ den Hinweis „UP & GO“ trägt. Bei alledem bleibt aber letztlich offen, welche Bedeutung jeweils der Wendung „& GO“ zukommt. Diese Beispiele tragen daher nicht die Annahme, daß zumindest nicht unerhebliche Teile des Verkehrs die Wortfolge „PRESS & GO“ nicht in ihrer originären Bedeutung, sondern in dem von der Markenstelle zugrunde gelegten modifizierten und insoweit beschreibenden Sinn verstehen.

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, daß es sich bei der angemeldeten Marke um eine geläufige Wortfolge handelt, die stets nur als solche verstanden wird.

2. Da, wie zu 1. dargelegt, von einem beschreibenden Sinngehalt der angemeldeten Marke nicht ausgegangen werden kann, kommt auch eine Eintragungsversagung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nicht in Betracht.

Dr. Ströbele

Dr. Schmitt

Dr. Hacker

Bb