

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 216/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. März 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die angemeldete Marke 399 05 681.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 6. März 2001 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### Gründe

#### I

Die Anmelderin begehrt die Eintragung der Wortmarke

#### **1stBavarianOnlineshop.com**

für "Bekleidungsstücke aus natürlichen und/oder künstlichen Materialien; Verkaufsförderung (sales promotion) für Dritte im Bereich von Kleidung und Trachten sowie Zubehör und Pflegemittel".

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und bestehenden Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Die Anmeldemarke sei sprachüblich aus im Inland allgemein gebräuchlichen und bekannten englischen Wörtern zusammengesetzt. Ebenso sei dem inländischen Publikum das Internetkürzel ".com" als generic Top Level Domain bzw als Endung von kommerziellen Internet-Adressen geläufig. Der von der angemeldeten Marke vermittelte Eindruck einer Internet-Adresse enthalte neben den markenrechtlich schutzunfähigen Domain-Bestandteilen keinen schutzfähigen Teil. Die Wortfolge "1stBavarinOnlineshop" bringe in werbeüblicher Weise zum Ausdruck, daß ein bayerischer Onlineshop, der sich anpreisend als "der Erste" bezeichne (was ebenfalls gängiger Werbepaxis entspreche), die vorgesehenen Waren und Dienstleistungen anbiete, vertreibe oder erbringe. Die angemeldete Bezeichnung stelle damit im Zusammenhang mit den vorgesehenen Waren und Dienstleistungen einen aus sich heraus verständlichen, schlagwortartigen Hinweis

auf den Vertriebsweg bzw die Erbringung der Waren und Dienstleistungen über einen Onlineshop dar. Die unmittelbare Verständlichkeit und Griffigkeit der angemeldeten Marke spreche für ihre Eignung, als Sach- und Werbebegriff verwendet zu werden, was wiederum ein Freihaltungsbedürfnis indiziere. Darüber hinaus fehle dem Zeichen auch jegliche Unterscheidungskraft, weil die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke nur als Hinweis auf den Vertrieb und die Erbringung der Waren und Dienstleistungen über einen Onlineshop verstehen würden. Auch liege weder ein fantasievoller, unterscheidungskräftiger Gesamtbegriff noch eine Mehrdeutigkeit der Sachaussage vor.

Gegen diesen Beschluß richtet sich Beschwerde der Anmelderin mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Eintragung der nachgesuchten Marke begehrt. Ihrer Auffassung nach stellt "1stBavarianOnlineshop" einen Fantasiebegriff dar, der nicht übersetzt werde. Die Marke sei für Bekleidungsstücke und Verkaufsförderung, nicht aber für die Homepage der Anbieterin angemeldet worden; sie sei daher nicht beschreibend. Der angesprochene Verkehr habe keine Veranlassung, die griffige unterscheidungskräftige Wortfolge einzudeutschen oder auseinanderzureißen. Da nicht die Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen selbst, sondern nur mittelbar in Beziehung stehende Vertriebsmodalitäten von den Wörtern beschrieben würden, bestehe kein Freihaltungsbedürfnis. Wegen MarkenG § 23 Nr 2 führe die Eintragung auch nicht zu einer unnötigen Erschwerung der freien Verwendbarkeit dieser Wortfolge für Wettbewerber für entsprechende Waren und Dienstleistungen. Auch fehle der angemeldeten Marke nicht die Unterscheidungskraft. Wegen der Kürze, einer gewissen Originalität und der Prägnanz der Wortfolge liege eine fantasievolle und aussagekräftige Marke vor, die mittlerweile in den USA (Nr 75/740 948) registriert sei. Die Anmelderin hat schließlich auf zwei Entscheidungen (BGH Mitt 2000, 37 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION" und Hanseat OLG Mitt 2001, 41 "Internet-Kennung") verwiesen, aus denen sich ihrer Ansicht nach ebenfalls die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke ergibt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist zulässig (MarkenG § 66 Abs 1), in der Sache aber unbegründet.

Zu Recht hat die Markenstelle die Eintragung der angemeldeten Marke abgelehnt, da ihr zumindest jede Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne des MarkenG § 8 Abs 1 Nr 1 ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, wobei von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist, so daß jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden (st Rspr, vgl BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; zuletzt BGH, GRUR 2001, 162 [163] mwN – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl BGH, GRUR 1999, 1089 [1091] - YES; BGH, WRP 2000, 298 [299] - Radio von hier; BGH, WRP 2000, 300 [301] - Partner with the best; BGH, GRUR 2001, 162 [163]). Der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer zusammengesetzten Marke ist dabei die Wortfolge in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen (BGH, GRUR 2000, 323 [324]; GRUR 2001, 162 [163]).

Auch unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besitzt das angemeldete Zeichen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Entgegen der Auffassung der Anmelderin wird der von den beanspruchten Waren angesprochene Verkehrskreis die Wort- und Zeichenfolge "1stBavarianOnlineshop.com" als Ganzes - wobei dem Zusatz ".com" (gesprochen meist als "dot-com"), der ohne weiteres als Entlehnung der üblichen Bildung von Internet-Adressen erkennbar ist, keine eigenständige Bedeutung zukommt (vgl BPatG PMZ 2000, 294 – "<http://www.cyberlaw.de>") - ohne Mühe als Hinweis auf ein Angebot von Waren im Internet verstehen. Es kann nämlich davon ausgegangen werden, daß dem hier angesprochenen durchschnittlichen inländischen Verbraucher einfache Begriffe des englischen Grundwortschatzes bekannt sind, zu denen die in der angemeldeten Marke verwendeten Begriffe "Bavarian" und "Onlineshop" sowie das Kürzel "1st" für "first" - dessen Verständnis als "der erste" sich auch wegen der verwendeten Ziffer aufdrängt – gehören. Darüber hinaus hat sich der Begriff "Onlineshopping" mittlerweile auch im Deutschen als Lehnwort eingebürgert (vgl Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 22. Aufl 2000, S 709). Der Gesamtausdruck ist den angesprochenen Verkehrskreisen daher ohne analysierende Betrachtung als "Erster bayrischer Onlineshop" unmittelbar verständlich.

Für die beanspruchten Waren und die beanspruchte Dienstleistung enthält das Gesamtzeichen damit lediglich eine Sachangabe, nämlich der Hinweis auf ein Angebot von Waren oder Dienstleistungen im Internet.

Daran ändert sich auch nichts dadurch, daß die angesprochenen Verkehrskreise den Bestandteil "Bavarian" möglicherweise unterschiedlich verstehen können. Sofern sie ihn in dem Sinne auffassen, daß "bayerische Waren" bzw "bayerische Kleidung" angeboten werden, besagt das Gesamtzeichen - neben einer unmittelbaren Beschreibung der angebotenen Waren - nach wie vor nur, daß diese Waren über das Internet vertrieben werden. Aber auch wenn sie ihn - was ebenfalls denkbar wäre - auf den Sitz des Onlineshops in Bayern beziehen, kann dem Gesamtzeichen ebenfalls nur der Hinweis auf ein Angebot die Anbietung von Waren

(gleich welcher Art) im Internet als Aussage entnommen werden. In beiden Fällen erschöpft sich also die mit der angemeldeten Marke den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar vermittelte Information in der bloßen Sachangabe, ein Internetanbieter zu sein, wobei es keine Rolle spielt, ob bayerische oder sonstige Produkte angeboten werden und ob der Anbieter in Bayern sitzt.

Gleiches gilt auch für den Zusatz "1st". Es bedarf dabei keiner Vertiefung, ob der Verkehr ihn eher als Hinweis auf einen zeitlichen Vorrang (im Sinne des ersten aus Bayern stammenden oder bayerische Waren anbietenden Onlineshops) oder auf die Größe des Geschäfts (in Bezug auf die Höhe des Umsatzes oder die Zahl der angebotenen Waren) versteht. Denn in beiden Fällen vermag dies dem Zeichen keine über die bloße Information, ein Internetanbieter zu sein, hinausgehenden phantasievollen Inhalt zu geben.

Unabhängig vom möglichen Verständnis der Bestandteile "1st" und "Bavarian" liegt dem Gesamtzeichen somit stets nur eine warenbezogene Sachaussage, nämlich ihr Vertrieb über das Internet, nicht aber ein betrieblicher Herkunftshinweis zugrunde. Ohne einen solchen fehlt dem angemeldeten Zeichen aber die erforderliche Unterscheidungskraft, so daß es nicht schutzfähig ist.

An der Schutzunfähigkeit der angemeldeten Marke ändert auch nichts der Hinweis der Anmelderin auf die genannten Entscheidungen (BGH aaO "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION" und Hanseat OLG aaO "Internet-Kennung"). Anders als in dem dem Beschluß des Bundesgerichtshofs zugrunde liegenden Sachverhalt ist der beschreibende Gehalt der Anmeldemarke - wie oben dargelegt - ohne weiteres verständlich, während sich aus der Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts lediglich ergibt, daß Internet-Kennung grundsätzlich markenrechtliche Unterscheidungskraft besitzen können, was aber, wie den obigen Ausführungen zu entnehmen, vorliegend nicht der Fall ist.

Bei dieser Sachlage bedarf es keiner Entscheidung mehr darüber, ob der Eintragung auch ein Freihaltungsbedürfnis (MarkenG § 8 Abs 1 Nr 2) entgegensteht.

Da die Markenstelle somit zu Recht die Eintragung abgelehnt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Albert

Friehe-Wich

Schwarz

Pü