

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 51/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. August 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 61 579.5/29

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richter Voit und Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 29 – vom 27. November 2000 und 25. Januar 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortfolge

catch of the day

als Kennzeichnung für die Waren und Dienstleistungen

"Fische, Fischerzeugnisse, Krebstiere, Schalthiere, Krustentiere und Weichtiere; Erzeugnisse aus vorgenannten Waren in rohem, gekühltem, tiefgefrorenem oder verzehrfertig zubereitetem Zustand; Verpflegung von Gästen, Catering".

Die Markenstelle für Klasse 29 hat die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die beanspruchte Wortfolge setze sich lediglich aus warenbeschreibenden Elementen mit dem Sinngehalt zusammen, dass es sich bei den so bezeichneten Produkten um einen "Fang des Tages" handle, der auch Gegenstand der Dienstleistungen sei. Dies verstehe der Verkehr zwanglos als Hinweis auf "Fangfrische".

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung weiter und macht geltend, dass die angemeldete Marke eine englischsprachige Wortfolge sei, die keinen eindeutigen konkreten Sinngehalt vermittele und auch nicht geeignet sei, die Waren glatt zu beschreiben. Insbesondere die Bedeutung des Wortes "catch" werde der Verkehr nicht ohne weiteres erkennen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) noch das der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG) entgegen.

1. An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, denn es ist nicht ersichtlich, dass sie als konkrete Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müsste.

Um eine Marke von der Eintragung auszuschließen – auf die nach § 33 Abs 2 S 2 MarkenG ein Anspruch besteht, so dass Zweifel letztlich zugunsten der Anmeldung zu werten sind – bedarf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich eine Wortfolge ausschließlich und unzweideutig zur Beschreibung der Waren eignet. Die bloße Vermutung oder Möglichkeit, dass eine Marke in einem bestimmten Sinn verstanden wird und sich daraus ein warenbeschreibender Bezug ergeben könnte, genügt nicht.

Im vorliegenden Fall konnte ein etwa die Fangfrische von Produkten beschreibender Gebrauch der Wortkombination im Inland nicht belegt werden. Sowohl die englischsprachigen Internet-Seiten (z.B. www-onlineguide.com/restaurants/catchof

[theday.html](#) oder www.chrissfishing.com/index.cfm?fuseaction=catch) als auch die wenigen Webseiten "auf deutsch" (vgl. z.B. www.hawai-seafood.com/de/billbluede.html oder www.netpromotions.ch/beispiele/netpromotions2001) verwenden die Wortfolge im Sinne von "Schnäppchen, Tagesangebot". Lediglich auf der Internet-Seite des Restaurants "Burg Nideggen" im Kreis Düren (<http://burg-nideggen.de/content/catchoftheday2801.html>) kann die als Überschrift für eine Reihe von Fisch-Spezialitäten verwendete Wortfolge im Sinne von "Fang des Tages" verstanden werden.

Eine solche Übersetzung der englischsprachigen Wortfolge rechtfertigt aber nicht schon die Annahme einer Freihaltungsbedürftigen Angabe. Zunächst ist sie selbst – auch im Zusammenhang mit Fischfang – mehrdeutig: einmal im Sinne von "an demselben Tag gefangen" und zum andern ein "besonders großer, seltener, ungewöhnlicher Fang". Darüber hinaus beschreiben beide Bedeutungen die hier betroffenen Waren nicht unmittelbar. Vielmehr ist gerade für den Sinngehalt "fangfrisch" noch ein weiterer Gedankenschritt erforderlich. Dies gilt insbesondere für die tiefgefrorenen Waren und erst recht für die beanspruchten Dienstleistungen. Dass sich der mögliche warenbeschreibende Sinn einer Marke aber erst nach mehreren Überlegungen und gedanklichen Konstruktionen erschließt genügt nicht den Erfordernissen einer unzweideutigen und unmittelbar beschreibenden Angabe. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine fremdsprachige Angabe handelt, die nicht als Fachwort nachweisbar ist und deshalb auch nicht vom inländischen Verkehr ohne weiteres in seiner beschreibenden Bedeutung erkannt werden wird. In solchen Fällen ist ein Freihaltungsinteresse nur sehr beschränkt anzunehmen (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. 2000, § 8 Rdn. 134 mwN). Im vorliegenden Fall kommt entscheidend hinzu, dass die beanspruchte Wortfolge in den Vereinigten Staaten von Amerika, also in einem Land des betroffenen Sprachkreises, als Marke im Principal Register ohne disclaimer eingetragen ist, was die Anmelderin durch einen entsprechenden Internet-Auszug belegt hat. Dieser Umstand enthält eine tatsächliche Indizwirkung gegen ein Freihaltungsbedürfnis (vgl. BGH GRUR 1999, 988 (989 f.) – HOUSE OF BLUES -). Im übrigen ist auch nicht ersichtlich, dass die betroffenen Verkehrskreise gerade

auf die beanspruchte Wortfolge zur Beschreibung ihrer Waren und Dienstleistungen angewiesen sind. Denn selbst wenn zunehmend englischsprachige Begriffe im Lebensmittelsektor eingesetzt werden, so wird "fangfrischer Fisch" üblicherweise mit "fresh fish" übersetzt (vgl. PONS-Großwörterbuch Englisch, 2001, Deutsch-Englisch, S. 256 mittlere Spalte, Stichwort "fangfrisch"). Unter diesen Umständen können die Interessen der Mitbewerber, die die streitige Wortfolge – etwa in einer Fischtheke oder auf einer Speisekarte – in beschreibender Weise verwenden, durch eine sachgerechte Anwendung des § 23 MarkenG geschützt werden.

2. Für eine Verneinung der Unterscheidungskraft fehlt es ebenfalls an entsprechenden Feststellungen, zumal jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt 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, gibt es keinen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Gerade die Mehrdeutigkeit der Wortfolge rechtfertigt die Annahme einer ausreichenden Originalität, zumal die Wortfolge im englischen Sprachgebrauch auch im Sinne von "Trophäe" und "(Sieg-)Preis" verwendet wird (vgl. The Oxford Compact Thesaurus, 1997, S. 62 rechte Spalte, Stichwort "catch"). Im übrigen hat der Senat Zweifel, ob beachtliche Verkehrskreise die Wortfolge ohne weiteres mit "Tagesfang" übersetzen würden, da das Wort "catch" den hier betroffenen breiten Verkehrskreisen im Zusammenhang mit Meerestiergerichten wohl kaum bekannt ist.

Nach alledem musste die Beschwerde der Anmelderin Erfolg haben.

Stoppel

Paetzold

Voit

Bb