

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 322/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 70 828.2**

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 16. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Mai 2000 wird aufgehoben.

**Gründe:**

**I.**

Die Wortmarke

**„First 0800“**

ist für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Anrufbeantworter, Bildtelefone, Buchungsmaschinen, Computersoftware, elektronische Anzeigetafeln, Datenträger, Datenverarbeitungsanlagen, Telefondrähte, Empfangsgeräte, Entstörgeräte (Elektrizität), Sender (Telekommunikation), Signale, Telefonapparate, Zähler, Zählwerke, Zeitaufzeichnungsgeräte, Fernsprechapparate, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel, Leitungen, elektrische, elektronische, optische Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente, magnetische oder optische Datenaufzeichnungsgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten);

- Klasse 16: Papier, Pappe, Druckereierzeugnisse, insbesondere: Briefpapier, Broschüren, Buchbindeartikel, Formulare, grafische Darstellungen, Diagramme, Rundschreiben, Schilder, kodierte Telefonkarten;
- Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, insbesondere: Aktualisierung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen, Daten in Computerdatenbanken, Dateiverwaltung mittels Computer, Öffentlichkeitsarbeit, Telefonwordienst, Versandwerbung und Verteilung von Werbematerial, Herausgabe von Werbetexten, Werbung durch Werbeschriften, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;
- Klasse 37: Wartung und Reparatur und Installation von Einrichtungen für die Telekommunikation und Telefonen;
- Klasse 38: Telekommunikation;  
Fernsprechdienst, Kommunikation durch faseroptische Netzwerke, Mobil-Funktelefondienst, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten, elektronische Nachrichtenübermittlung, Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung und Telekommunikation, Personenruf, Auskünfte über Telekommunikation, Telefondienst, Telekommunikationsdienstleistungen, Informationsdienstleistungen für die vorgenannten Dienstleistungen: Übertragung von Informationen aus dem Internet, Rundfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen, Nachrichtenübermittlungs- und Funkdienstleistungen, Vermietung von Telekommunikationsgeräten, Vermietung von Telefonen, Übertragungs-, Empfangs- und Schaltgeräten für Telekommunikation, Vermittlung und Durchführung von Telekommunikation in Wort, Bild und Sprache;
- Klasse 41: Unterhaltung, Veröffentlichung und Herausgabe von Drucksachen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen, Computern und Computersoftware, Aktualisieren von Computersoftware, Druckerarbeiten, technische Projektplanung, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 31. Mai 2000 die Anmeldung zurückgewiesen, da das angemeldete Zeichen eine freihaltebedürftige, nicht unterscheidungskräftige Sachangabe sei. „First“ sei ein einfaches und geläufiges Wort der Welthandels- und Werbesprache Englisch, „0800“ stelle sich als bloße Telefonvorwahlnummer für Anrufe dar, die für den Anrufer kostenlos seien. Damit weise das sprachlich korrekt gebildete Zeichen ausschließlich beschreibend darauf hin, dass der Verbraucher „zuerst 0800“ wählen müsse, um die gekennzeichneten Produkte telefonisch bestellen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, das Zeichen „First 0800“ sei eine sprachregelwidrig gebildete unübliche Verbindung eines Wortes mit einer Zahl. Es besitze eine hinreichende Unterscheidungskraft, da die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise mit dieser einzigartigen, neuen und derzeit nicht geläufigen Kombination keine übliche beschreibende Angabe verbänden. Im übrigen verweist sie darauf, dass die nach ihrer Auffassung vergleichbaren Marken "First TV", "Firstoy" und "First Radio" registriert worden seien. Für ein konkretes, aktuelles oder zukünftiges Freihaltebedürfnis gebe es keine Anhaltspunkte, da „First 0800“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung habe, sondern angesichts der vielfältigen Übersetzungsmöglichkeiten eine mehrdeutige Phantasiebezeichnung sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da der angemeldeten Marke weder das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft noch das des Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs.2 Nrn.1 und 2 MarkenG entgegen steht.

1. Unterscheidungskraft nach § 8 Abs.2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Dabei nimmt der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt und unterzieht es keiner analysierenden Betrachtungsweise. Bei der Beurteilung ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede, auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Diese Unterscheidungskraft fehlt jedoch, wenn dem Zeichen ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH MarkenR 2001, 480 f - LOOK m.w.N.). Nach diesen Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft, wobei es grundsätzlich nicht darauf ankommt, ob ein angemeldetes Zeichen neu ist oder nicht. Denn zur Beschreibung von Eigenschaften von

Waren oder Dienstleistungen können im Verkehr nicht nur bereits existierende Bezeichnungen dienen, sondern auch neugeschaffene, deren Verwendung als Sachangabe aufgrund konkret feststellbarer, tatsächlicher Umstände in Zukunft erfolgen kann (EuGH GRUR 1999, 723, 726 - Chiemsee). Daran fehlt es aber im vorliegenden Fall.

„First 0800“ ist als Bestandteil des aktuellen Sprachgebrauchs bzw. in der Werbung weder von der Markenstelle belegt worden noch konnte der Senat dies - u.a. durch eine Internetrecherche - nachweisen. Soweit ersichtlich benutzt lediglich die Anmelderin diese Bezeichnung in Verbindung mit ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für ihre Free Serviceline.

Die angemeldete Marke setzt sich aus dem englischen Wort „First“ und der Ziffernfolge „0800“ zusammen. „First“ gehört mit seinen Bedeutungen „erste(r,s), zuerst, zum ersten Mal, der/die/das Erste“ zum englischen Grundwortschatz (Langenscheidts Grundwortschatz Englisch 1999). Aus lexikalischen Nachweisen ergibt sich auch, dass "first" in der Bedeutung von "führend, hervorragend, von besonders hoher Qualität" verwendet wird (vgl. Pons Collins Großwörterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, 1999; Duden Oxford Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl.; The Concise Oxford Dictionary, 10. Aufl.; Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, jeweils Stichwort "first"). In ihrer maßgeblichen Gesamtheit enthält die Kombination „First 0800“ aber keinen hinreichend konkreten im Vordergrund stehenden sprach- oder werbeüblich beschreibenden Sachhinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. In Verbindung mit "führend, hervorragend, von besonders hoher Qualität" würden sich Bedeutungen wie "führende(s) 0800“, „hervorragende(s) 0800“ oder „0800 von besonders hoher Qualität“ ergeben, was weder allgemein noch in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen erkennbaren Sinn ergäbe, insbesondere dann nicht, wenn man die Bekanntheit der Ziffernfolge „0800“ als Telefonvorwahl für kostenlose Anrufe unterstellt.

Auch wenn daher ein spontanes Verständnis des Zeichens als „erst 0800“, „zuerst 0800“ eher näher liegt als die genannten Möglichkeiten und auch als die weitere theoretisch denkbare Bedeutung „zum ersten Mal 0800“, so bleibt der darin liegende Sinngehalt dennoch unklar. Es wäre eine Ergänzung durch weitere sinntragende Worte („wählen, anrufen“) erforderlich (BGH GRUR 1997, 627 – à la carte), um zu der im angefochtenen Beschluss festgestellten Aussage zu gelangen, der Verbraucher müsse „zuerst 0800“ wählen, damit er die gekennzeichneten Produkte telefonisch bestellen oder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Aber auch eine solche Ergänzung verleiht der angemeldeten Buchstaben-Zahlenkombination noch keine eindeutige Aussage, da allein die Vorwahl 0800 den Anrufer nicht in die Lage versetzt, die gekennzeichneten Produkte telefonisch zu bestellen oder die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dementsprechend zeigen auch die wenigen Treffer im Internet zum Suchbegriff „zuerst 0800“ diese Kombination nie in Alleinstellung, sondern stets im Kontext mit einer weiteren Ruf- bzw. Vanitynummer.

2. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs.2 Nr.2 MarkenG liegt danach ebenfalls nicht vor. Nach dieser Vorschrift sind nur solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können (vgl. BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; BGH MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 1999, 988, 989; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU). Wie bereits ausgeführt, kann der Marke in ihrer konkret angemeldeten Form

keine klare Aussage in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden.

Grabrucker

Baumgärtner

Pagenberg

CI