



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 409/02

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 399 36 235.5**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Dezember 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Rauch und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 6. Februar 2001 und vom 9. Oktober 2002 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmeldung der Marke

PriceCut

für die Waren und Dienstleistungen

Elektrische und elektronische Geräte soweit in Klasse 9 enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms, Audio- und Videokassetten oder anderer Datenträger, Computer-Software, soweit in Klasse 9 enthalten; magnetische und optische Datenträger; Papier, soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; gerahmte und ungerahmte Schnitte, Bilder und Drucke; Werbung, Geschäftsführung für Dritte; Unternehmensberatung; Personal- und Stellenvermittlung; Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und gewerbliche Zwecke; Telefonantwortdienste; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen im Internet; Entwicklung von Franchisekonzepten für die Vermittlung von

wirtschaftlichem und organisatorischem Know how; Dienstleistungen im Internet, nämlich Veranstaltung von Tauschbörsen, Vermittlung von Verträgen über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Betrieb eines Call-Centers, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf, Marktforschung, Betrieb einer Informations-, Beschwerde- und Notfall-Hotline; vorgenannte Dienstleistungen via Telekommunikation, insbesondere mit dem Ziel der Außendienstunterstützung/-optimierung, der Stammkundenpflege und der Neukundengewinnung; Finanzdienstleistungen; Immobilienvermittlung; Wertpapierhandel; Bereitstellen von Informationen zum Wertpapierhandel; Entwicklung von Franchisekonzepten für die Vermittlung von finanziellem Know how; Telekommunikation; Anbieten von Dienstleistungen im Internet, nämlich die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten; Zugangsvermittlung zu Verzeichnissen der in Daten-Netzwerken, insbesondere im Internet, verfügbaren Informationen; Erziehung, Unterhaltung; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Seminaren, Symposien und Kolloquien, Unterricht, schulischer Lese-, Rechtschreib-, Sprach- und Rechenunterricht; Schülerkurse, insbesondere Förderunterricht, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, Musikunterricht, Exa-

mentenvorbereitungen; Computer-, Internet- und Informatikkurse; pädagogischer Unterricht aller Art; Erstellung von Konzepten zur Anwendung individuell abgestimmter Lernmethoden, auch für Legastheniker; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen der Kl. 41, auch über Internet; Dienstleistungen eines Verlegers, nämlich Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen; Erstellung von Computer-Software; Verwaltung von Urheberrechten, Entwicklung (Design) von Marken und Produkten für Dritte; Such- und Vermittlungsdienste, nämlich Suchen und Auffinden von Informationen in einem Daten-Netzwerk, insbesondere dem Internet; Vermittlung von Bekanntschaften, Brief- und Chat-Freundschaften

ist durch zwei Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen worden. Zur Begründung wird im Erinnerungsbeschluss ausgeführt, der Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Mit „PriceCut“ werde der auch im Inland verständliche englische Ausdruck für „Preissenkung“ zur Anmeldung gebracht. Die sprachunregelmäßige Grossschreibung des Buchstabens „C“ des Bestandteils „Cut“ werde vom Verkehr entweder für einen Druckfehler oder für ein beliebiges stilistisches Mittel ohne individualisierende Eigenart gehalten. Im Kontext mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde die Marke als schlagwortartiger, anpreisender Hinweis auf einen gesenkten Verkaufspreis aufgefasst. Ob der Eintragung auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne dahingestellt bleiben.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Dieser hat im amtlichen Verfahren vorgetragen, die unterschiedlichen Bedeutungsinhalte von „cut“ erlaubten eine Anzahl von Auslegungsmöglichkeiten der angemeldeten Marke, weshalb diese über eine ausreichende Mindestunterscheidungskraft verfüge und zur Merk-

malsbezeichnung nicht geeignet sei. Der Nachweis für eine beschreibende Verwendung von „PriceCut“ in zusammengeschiebener Form und mit dem „C“ als Großbuchstabe sei nicht erbracht.

Im Beschwerdeverfahren hat sich der Anmelder zur Sache nicht geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Marke kann die Eintragung in das Markenregister nicht versagt werden. Insbesondere besteht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch das einer Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. 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 oder einer bekannten Fremdsprache, 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 jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr., vgl. BGH, BIPMZ 2002, 85 - Individuelle).

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem durch die angemeldete Marke angesprochenen Publikum die Bedeutung des englischen Ausdrucks „price

cut“ i.S.v. „Preissenkung“ durchweg bekannt ist. Zwar wird – wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat - das englische „price cut“ gelegentlich auch im Inland, vor allem bei Anpreisungen im Internet, als Hinweis auf besonders günstige Angebote eingesetzt (vgl. z.B. auch den „price cut shop“ unter „<http://www.stores.ebay.de/store=82064847>“, recherchiert am 3. Dezember 2003). Daraus kann aber nicht der Schluss gezogen werden, dass das Zeichen der Anmeldung vom Publikum stets in diesem Sinn aufgefasst wird. Zum einen gehört „price cut“ nicht zu den Ausdrücken des englischen Grundwortschatzes, bei denen man ohne weiteres davon ausgehen kann, dass sie von nahezu allen Verkehrsteilnehmern verstanden werden. Aber selbst in Bereichen, in denen die englische Sprache das übliche Verständigungsmittel darstellt (etwa im Computerwesen) wird man die Bezeichnung „PriceCut“ in der angemeldeten Form nicht stets als bloßen Hinweis auf herabgesetzte Preise auffassen. Im vorliegenden Fall darf insbesondere die sprachunübliche Zusammenschreibung und die Grosschreibung des Buchstabens „C“ nicht vernachlässigt werden. Da der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, und es keiner analysierenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH, MarkenR 1999, 349, 351 - YES), ist davon auszugehen, dass jedenfalls nicht unerhebliche Teile des Publikums (soweit dieses den englischen Ausdruck überhaupt kennt) die abweichende Schreibweise nicht einfach übersehen oder ihr keine Bedeutung beimessen, d.h. die Marke ohne weiteres wie „price cut“ lesen wird. Es ist vielmehr anzunehmen, dass die Besonderheit der Schreibweise häufig registriert und gerade deshalb die Marke nicht bloß als Hinweis auf herabgesetzte Preise verstanden werden wird. Demnach kann dem Zeichen der Anmeldung auch auf Grund der durch diese Schreibweise vermittelten individualisierenden Eigenart die erforderliche (Mindest-) Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. Die angemeldete Marke fällt auch nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Art, Beschaffenheit, Menge, Bestim-

mung, Wert, geographischer Herkunft, Zeit der Herstellung der Waren bzw. Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen können (vgl. BGH GRUR 2002, 64, 65 - Individuelle). Es kann nicht festgestellt werden, dass die Angabe „PriceCut“ in dieser besonderen Schreibweise zur Bezeichnung von Merkmalen der angemeldeten Waren und Dienstleistungen - etwa als Hinweis auf herabgesetzte Preise - verwendet wird. Die angemeldete Marke unterscheidet sich von der im Englischen üblichen und auch im Inland verwendeten Schreibweise „price cut“ durch die Zusammenschreibung und durch die Großschreibung des „C“. Es handelt sich demnach um die Abwandlung einer beschreibenden Angabe, von der mangels entgegenstehender Anhaltspunkte nicht angenommen werden darf, dass sie in dieser konkreten Form heute oder in Zukunft im Wettbewerb zur Merkmalsbezeichnung eingesetzt wird.

Winkler

Rauch

Sekretaruk

Fa