



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 282/02

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 27 068.6**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Die Bezeichnung

**BestChoice**

ist am 30. April 2001 für

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Geschenkverpackungen (Klasse 16); Werbung, e-commerce Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften, insbesondere für Geschenkgutscheine; Vermitteln von Handels- und Angebotskontakten über das Internet, insbesondere für Geschenkgutscheine (Klasse 35); Telekommunikation; Bereitstellung einer e-commerce Plattform im Internet, insbesondere für Geschenkgutscheine (Klasse 38); Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Betrieb einer Datenbank; Dienstleistungen eines Anbieters von Geschenkgutscheinen (Klasse 42)“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung der Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und einem bestehenden Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs 2 Nrn 1 und 2 MarkenG hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 9. September 2002 die angemeldete Bezeichnung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das vorliegende Zeichen sei zusammengesetzt aus dem adjektivischen Superlativ „Best“ und dem Substantiv

„Choice“. „Choice“ stünde hierbei für „Auswahl, Sortiment“ als einschlägigem Basisbegriff im Marketing, „Best“ diene in sprachüblicher Weise der werbeschlagwortartigen Herausstellung. Das Gesamtzeichen sei sprachüblich zusammengesetzt und bedeute „beste Auswahl, bestes Sortiment“. Darin sähen die beteiligten Verkehrskreise lediglich einen werblich-schlagwortartigen Hinweis auf konkrete, vorteilhafte Eigenschaften der angemeldeten Waren und Dienstleistungen, nämlich, dass es sich bei den Waren um das beste einschlägige Sortiment handele und dass die Dienstleistungen für das Anbieten der besten Warenauswahl, des besten Warensortiments bestimmt seien. Die englische Entsprechung sei plakativ und leicht verständlich, insbesondere da auf dem angesprochenen e-commerce-Sektor üblicherweise schlagwortartige Hinweise gebildet und verwendet würden, an die das vornehmlich junge Publikum gewohnt sei. Die Verkehrskreise sähen daher in der fraglichen Bezeichnung eine werblich-hervorhebende Sachaussage ohne Hinweischarakter auf einen bestimmten Herkunftsbetrieb. Auf die Frage eines konkreten Freihaltebedürfnisses müsse daher nicht mehr eingegangen werden. Im Übrigen bedürfe das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis teilweise noch der Präzisierung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 7. Oktober 2002 mit dem Antrag,

den angegriffenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 vom 9. September 2002 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke anzuordnen.

Zur Begründung führt sie aus, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei ein großzügiger Maßstab anzulegen, wobei eine analysierende Betrachtungsweise nicht gerechtfertigt sei. Werbeaussagen ohne eindeutigen Aussagegehalt in unmittelbarem Bezug auf die Waren und Dienstleistungen besäßen anerkanntermaßen Unterscheidungskraft. „BestChoice“ sei in dieser Form völlig unbekannt, lexikalisch nicht nachweisbar und stelle eine eigentümliche Kombination der engli-

schen Begriffe „Best“ und „Choice“ dar. „Choice“ werde auch als „(das) Beste, (die) Auslese“ oder als Adjektiv im Sinne von „vorzüglich, ausgezeichnet; (aus)gewählt, ausgesucht“ verstanden. „Best“ bedeute gleichermaßen auch als Substantiv „der, die, das Beste“, als Adverb „am Besten, am Meisten“ und als transitives Verb „übertreffen, übertrumpfen“. Daher könne „BestChoice“ gleichermaßen übersetzt werden als „beste Wahl“ oder „die Wahl des Besten“ und daher nicht als unmittelbarer Hinweis auf die Verwendung oder Beschaffenheit der Waren und Dienstleistungen verstanden werden. Selbst wenn „BestChoice“ als „beste Auswahl“, „bestes Sortiment“ erkannt werden sollte, sei die Kombination der Begriffe unterscheidungskräftig. Der Sinnanklang einzelner Bestandteile allein könne das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft nicht begründen. Eine Indizwirkung für das Vorliegen von Unterscheidungskraft kämen den zahlreichen ausländischen Voreintragungen des Zeichens als Wort- bzw. Wort-/Bildmarke in Mutterspracheländern, aber auch im Inland zu.

Den Antrag auf mündliche Verhandlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2004 zurückgenommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet.

Wie die Markenstelle ist auch der Senat der Auffassung, daß der angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl zur std Rspr EuGH MarkenR 2004, 99 – KPN/Postkantoor; BGH MarkenR 2004, 39 – Cityservice; MarkenR 2004, 138 – Westie-Kopf). Ob ein Zeichen Unterscheidungskraft aufweist, ist danach unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrskreise, der konkret gewählten Sprachform und den insoweit üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Waren-bzw Dienstleistungssektor zu beurteilen. Insoweit ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, was aber nicht bedeutet, daß die Prüfung sich auf offensichtliche Schutzhindernisse beschränken dürfte. Vielmehr muß die Prüfung der angemeldeten Bezeichnung im Hinblick auf deren Eintragungsfähigkeit eingehend und umfassend sein (vgl EuGH MarkenR 2004, 99 – KPN/Postkantoor).

Einer Bezeichnung fehlt jegliche Unterscheidungskraft dann, wenn es sich um eine übliche Beschreibung konkreter Merkmale der in Frage stehenden Waren bzw Dienstleistungen iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt, oder wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder ein geläufiges Wort aus einer fremden Sprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH MarkenR 2002, 338 – Bar jeder Vernunft; MarkenR 2004, 39 – Cityservice).

2. Auch die angemeldete Bezeichnung „BestChoice“ stellt ein derartiges, nicht unterscheidungskräftiges Zeichen iSd § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG dar.

Aufgrund der Binnengroßschreibung ist eine deutliche Gliederung des Zeichens „BestChoice“ in die zwei Wortbestandteile „Best“ und „Choice“ gegeben. Die Begriffe gehören beide zum englischen Grundwortschatz. „Best“ bezeichnet wie auch im Deutschen als Superlativform von „gut“ die Qualität der so gekennzeichneten Waren bzw Dienstleistungen. „Choice“ gibt demgegenüber einen Hinweis auf das Angebot im Sinne einer besonderen Auswahl an. Auch und gerade ohne analysierende Betrachtungsweise erkennt das Publikum, dem englischsprachige Begriffe

auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor, aber auch auf dem hier betroffenen Warenbereich häufig begegnen, dass es sich um eine – auch im Englischen – sprachregelkonforme Zusammensetzung aus einem Adjektiv und einem Substantiv handelt, so dass sich für die Verkehrskreise der Bedeutungsgehalt „beste Auswahl“, „beste Wahl“, „bestes Sortiment“ als im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt ergibt. Dieser Bedeutungsgehalt tritt dabei so deutlich hervor, dass er für den unbefangenen Durchschnittsverbraucher unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist, denn es handelt sich um auch im Deutschen gebräuchliche, aus dem Englischen stammende Begriffe, die vom Verkehr auch in ihrer Kombination nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst werden (BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch). Der beschreibende Aussagegehalt „beste Auswahl“ ist dabei so deutlich und unmissverständlich, dass seine Funktion als sachbezogener Begriff nahe gelegt ist und die beteiligten Verkehrskreise, also Verbraucher und Internet-Nutzer, in dem Zeichen lediglich eine werbeschlagwortartige Anpreisung der Waren und Dienstleistungen, nicht jedoch einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Eine Mehrdeutigkeit, die unter Umständen für die Schutzfähigkeit sprechen könnte, drängt sich nach Auffassung des Senats nicht auf.

Die Interpretation von „Choice“ als Adjektiv wäre, da es dem Wort „Best“ nachgestellt ist, ebenso sprachregelwidrig wie auch unüblich. Auch die Interpretationen des Bestandteils „Best“ als Substantiv, Adverb oder Verb wäre, sowohl allgemein als Wort allein, aber auch aufgrund seiner Stellung vor dem Substantiv „Choice“, unüblich und verstieße gegen die Regeln der englischen Grammatik. Gerade weil der Verkehr nicht analysiert, wird er das Zeichen so aufnehmen, wie es ihm entgegentritt, es also entsprechend dem hier im Vordergrund stehenden, sprachüblichen und ohne weiteres verständlichen Begriffsgehalt verstehen und keine fernliegenden, sprachregelwidrigen Interpretationen vornehmen. Selbst wenn man davon ausginge, dass die von der Anmelderin angeführten Bedeutungen vom Verkehr als nahe liegend verstanden würden, könnte das nichts an der Beurteilung

der Unterscheidungskraft ändern. Alle angeführten Bedeutungen (beste Wahl, Wahl des Besten) stehen nämlich im Zusammenhang mit einer werbeschlagwortartigen Anpreisung der Waren und Dienstleistungen, nämlich in dem Sinn, dass es sich bei den Waren um das beste einschlägige Sortiment handele und dass die Dienstleistungen für das Anbieten der besten Warenauswahl, des besten Warensortiments bestimmt seien bzw die Dienstleistungen selbst die beste Wahl darstellten. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit ist daher nicht zu erkennen. Im übrigen besteht ein Schutzhindernis bereits dann, wenn eine von mehreren möglichen Bedeutungen eine beschreibende Angabe darstellt (vgl EuG MarkenR 2002, 92 – Streamserve).

Der Umstand, daß das Zeichen „BestChoice“ lexikalisch nicht nachweisbar ist, kann ebenfalls nicht zur Eintragungsfähigkeit führen. Auch lexikalisch nicht nachweisbare Wortzusammensetzungen erfüllen nicht automatisch die Anforderungen an die Unterscheidungskraft (vgl BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – AntiKALK), selbst wenn es sich um sprachunübliche, möglicherweise auch neue Begriffsbildungen handelt, sofern diese einen beschreibenden Waren- bzw Dienstleistungsbezug aufweisen (vgl EuGH MarkenR 2004, 111–BIOMILD / Campina Melkunie). Abgesehen davon, daß Einzelwörter in vielfältiger Kombination zusammengesetzt werden können und durch ihre Aufnahme der Umfang von Lexika oder Wörterbüchern bei weitem gesprengt würde, ist die Anwendung des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG im Zusammenhang mit werbenden oder sonst beschreibenden Angaben auch nicht auf Angaben im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beschränkt, denn das gesetzliche Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft stellt nicht auf das Vorliegen bestimmter objektiver Merkmalsangaben, sondern allein auf die Verkehrsauffassung ab.

Die Binnengroßschreibung ist zur Begründung der Schutzfähigkeit nicht geeignet, denn diese Schreibweise ändert nichts an dem ausschließlich sachbezogenen Informationsgehalt der ansonsten leicht verständlichen Bezeichnung. Vielmehr wird eine solche Art der grafischen Darstellung häufig als Gestaltungsmittel zu Werbe-

zwecken eingesetzt und liegt mittlerweile im Rahmen eines üblichen Schriftbildes. Die Schutzfähigkeit eines Zeichens kann damit nicht begründet werden (vgl BGH MarkenR 2003, 388 – AntiVir/AntiVirus).

Soweit die Anmelderin auf Eintragungen der Bezeichnung „BestChoice“ verweist, kommt diesem Umstand selbst dann weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu, wenn die Zeichen und Waren bzw Dienstleistungen identisch sind. Voreintragungen begründen keine Selbstbindung der über die Schutzfähigkeit einer Marke als Rechtsfrage entscheidenden Behörde und auch keinen Vertrauensschutz eines Anmeldders. Sie können allenfalls eine tatsächliche Indizwirkung entfalten, wobei insbesondere weitere schutzbegründende Elemente oder sprachliche Entwicklungen in Bezug auf die abweichenden Entscheidungszeitpunkte eine abweichende Eintragungspraxis erklären können (vgl EuGH MarkenR 2004, 116 – Waschmittelflasche; BPatG MarkenR 2004, 148 – beauty24.de – mwH). Lediglich ergänzend ist auf einige Entscheidungen hinzuweisen, die Bezeichnungen mit Bestandteilen wie „Best“ bzw „Choice“ betreffen und vom EuG, dem HABM oder dem BPatG als nicht schutzfähig angesehen worden sind, wie zB „Best Buy“ (EuG MarkenR 2003, 314), „bestadvice concept“ (PAVIS PROMA, HABM R 0207/02-3 vom 26.6.2002), „bestpartner“ (PAVIS PROMA, HABM R 0206/02-3 vom 26.6.2002), „exrea choice“ (PAVIS PROMA, BPatG 26 W (pat) 065/99 vom 15.12.1999), „free choice“ (PAVIS PROMA, BPatG 27 W (pat) 033/99 vom 28.9.1999) oder „Light choice“ (PAVIS PROMA, BPatG 26 W (pat) 064/99 vom 15.12.1999).

3. Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch hinreichende Anhaltspunkte dafür, daß das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Hierfür kommt es im übrigen nicht darauf an, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist (vgl EuGH MarkenR 2004, 99 – KPN/Postkontoor) oder ob das Zeichen bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren bzw Dienstleis-

tungen beschreibend verwendet wird, denn es genügt, daß das Zeichen zu diesem Zweck verwendet werden kann (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 111 – BIOMILD / Campina Melkunie).

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Kliems

Merzbach

Sredl

Na