



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 331/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 52 119.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 26. August 1999 die Wortmarke

ProfiSeller

für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

- Klasse 9 Wissenschaftliche Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer
- Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
- Klasse 38 Telekommunikation
- Klasse 42 Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Marketingdienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 29. Juli 2002 gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise unter dem angemeldeten Zeichen Waren und Dienstleistungen verstünden, die von einem professionellen Verkäufer angeboten würden und professionellen Ansprüchen genügten. Hinsichtlich der angemeldeten Waren beschreibe die Bezeichnung Waren, die von einem Fachmann verkauft würden und von so hoher Qualität seien, dass sie auch von Profis benutzt werden

könnten. Im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen verstehe der Verkäufer solche, die für einen professionellen Verkäufer bestimmt oder von einem solchen offeriert würden.

Mit ihrer Beschwerde gegen diese Entscheidung beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie trägt vor, dass der Zeichenteil "Profi" Assoziationen in verschiedene Richtungen hervorrufe. In Kombination mit dem Wort "Seller" und vor allem in Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen gebe die Marke keinen Hinweis auf Modalitäten einer bestimmten Ware oder Dienstleistung. Anders könnte es allenfalls sein, wenn die Marke für die Dienstleistungen eines Verkäufers angemeldet worden sei. Insgesamt sei die Verbindung der beiden Begriffe ihrer Struktur nach ungewöhnlich und stelle keinen bekannten Ausdruck dar. Im übrigen müsse ein etwaiger beschreibender Charakter nicht nur gesondert für jedes Zeichenwort, sondern auch für das durch die Zeichenwörter gebildete Ganze festgestellt werden.

Der Senat hat die Anmelderin unter Übersendung von Ermittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen. Daraufhin hat diese ihren Terminsantrag zurückgenommen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Nach Auffassung des Senats fehlt der angemeldeten Bezeichnung "ProfiSeller" hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft, so dass sie bereits wegen des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr aus Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr. vgl BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Kann demnach einer Wortmarke ein für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen 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 ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr. vgl BGH aaO – Cityservice; BGH GRUR 1999, 1089 – Yes).

Es kann dahin stehen, ob diese Grundsätze der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach dem Erlass der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs "Farbe Orange" (Markenrecht 2003, 277 ff) in Zukunft in vollem Umfang weiter aufrecht erhalten werden können. Jedenfalls wird die angemeldete Marke selbst den bisher vom Bundesgerichtshof aufgestellten niedrigeren Anforderungen an die Unterscheidungskraft nicht gerecht.

Die angemeldete Bezeichnung ist aus den beiden Bestandteilen "Profi" und "Seller" verbunden in einem Wort, allerdings mit einem Binnen-S geschrieben, zusammengesetzt. "Profi", als Kurzform von "professionell", bezeichnet eine Person, die "etwas professionell betreibt" (Duden Das Deutsche Wörterbuch der Deutschen Sprache 1994, S 2630).

Der englische Ausdruck "seller" bezeichnet entweder den "Verkäufer/Händler" selbst oder eine "gut gehende Ware bzw einen zugkräftigen Artikel" (Langenscheidts Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 1. Aufl 1985, S 886). Den hier angesprochenen Verkehrskreisen, hier neben Fachkreisen auch dem allgemeinen Publikum, ist der Markenbestandteil aus Ausdrücken wie "Bestseller" ohne Weiteres geläufig.

Zwar weist die Anmelderin zutreffend darauf hin, dass der Verkehr als ein Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegen tritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen, so dass bei aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marken das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (BGH Markenrecht 2000, 421 - Rational Software Corporation). Das Gesamtzeichen hat aber im vorliegenden Fall bezogen auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen einen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Mit der Bezeichnung kann zum einen der Anbieter der Waren und Dienstleistungen selbst dahingehend beschrieben werden, dass es sich um einen professionellen Verkäufer, nicht um einen Privatanbieter handelt. Für diese Deutung spricht auch die vom Senat durchgeführte Internetrecherche, aus der sich ergeben hat, dass der Begriff "ProfiSeller" in dem bezeichneten Sinn bereits beschreibende Verwendung findet. So wird beispielsweise unter www.terrashop.de unter dem Titel "ebayprofiseller" eine CD-ROM und ein Buch angeboten, mit dessen Hilfe der Verkauf und Kauf von Waren im Internet erleichtert werden soll. Auf www.mailorderportal.de werden ebenfalls für den Verkauf und Kauf bei ebay Tipps von "Profisellern" angeboten. Unter www.treysse.com bietet eine Firma ihre Dien-

ste zum Aufbau einer Internetpräsenz werbend dahingehend an, dass die Firmeninhaber als "Profiseller" bezeichnet werden.

"Profiseller" kann sich darüber hinaus jedoch auch auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen dahingehend beziehen, dass es sich um "Verkaufsschlager" bzw besonders gut verkäufliche Produkte handelt. Auch insoweit ist von einem beschreibenden Begriffsinhalt hinsichtlich sämtlicher angemeldeten Waren und Dienstleistungen auszugehen (so auch BPatG 29 W (pat) 15/00 – HAUSHALTS-PROFIS; 32 W (pat) 172/96 – Profiline; 33 W (pat) 163/97 – Profil Seal; 28 W (pat) 2/96 – ProfiStar).

Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke daher in bezug auf die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen in ihrem beschreibenden Gehalt erkennen und damit nicht als Betriebskennzeichen ansehen.

Der Senat neigt im übrigen zur Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses, was hier jedoch keiner abschließenden Beurteilung mehr bedarf.

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

Wa/Pü