



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 4/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
12. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 32 042.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 305 32 042

SUCCESS

soll für die Waren der

Klasse 16: Papier, Papierwaren (soweit in Klasse 16 enthalten), Druckereierzeugnisse; Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Drucklettern; Druckstöcke

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung des Zeichens als Wortmarke mit Beschluss vom 29. November 2005 teilweise zurückgewiesen, und zwar hinsichtlich der Waren „Druckereierzeugnisse; Zeitungen und Zeitschriften, Bücher“. Das Deutsche Patent- und Markenamt vertritt die Auffassung, für die vorgenannten Waren fehle es an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Das englische Wort „SUCCESS“ gehöre zu den dem Verkehr bekannten Ausdrücken der Welthandelssprache Englisch und werde mit „Erfolg, Gelingen“ übersetzt. Der Verkehr werde das angemeldete Zeichen daher für die zurückgewiesenen Waren lediglich als Inhaltsangabe, nicht aber als Her-

kunftshinweis verstehen. Selbst wenn „SUCCESS“ sich als Werktitel eignen könne, begründe dies noch nicht die Schutzfähigkeit als Marke.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und insbesondere auf Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken hingewiesen.

Die Anmelderin beantragt daher (Bl. 53 d. A.),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 29. November 2005 aufzuheben, soweit eine Zurückweisung erfolgt ist.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur Verwendung des Begriffs „SUCCESS“ wurde der Anmelderin übersandt und darüber hinaus im Termin vom 24. Mai 2006 mit ihr erörtert.

II.

1. Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, da der Beschluss der Markenstelle rechtmäßig ist. Dem angemeldeten Zeichen fehlt für die noch beanspruchten Waren die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

2. Nicht schutzfähig im Sinne dieser Vorschrift ist ein Zeichen, dem die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT;

GRUR 2003, 604 - Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK).

Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt unter anderem dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachangabe darstellt oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer gängigen Fremdsprache handelt, das der Verkehr stets nur als solches versteht (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Buch- und Zeitschriftentiteln gelten diese Kriterien entsprechend (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Als beschreibender Hinweis auf den möglichen Inhalt der so benannten Bücher und Zeitschriften ist das angemeldete Zeichen daher nicht schutzfähig.

2.1. Der angemeldete Begriff „Success“ gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und bedeutet „Erfolg, Gelingen“ (<http://dict.leo.org>).

Eine Internetrecherche in der Suchmaschine A... hat 2.690.000 Treffer für das angemeldete Zeichen ergeben. Erfolg und „Success“ werden dabei als Synonyme verwendet und verweisen insbesondere auf beruflichen Erfolg und entsprechende Literatur oder Internetportale. So gibt es ein Ratgeberportal zu den Themen Karriere, Berufsstart und Bewerbung unter dem Titel „SUCCESS AND CAREER - Praktische Tipps für die Stellensuche...“; und ein Informationsportal „Success. College Planning & Admissions Info“. Weiter gibt es ein „Onlineformular der aktuellen Umfrage SUCCESS. Ziel der Studie ist die Ermittlung von aktuellen Erfolgs- und Misserfolgskriterien bei der Durchführung ...“ und eine Information des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Controlling der Universität Münster mit dem Titel „Success Stories. Lehr- und Lernnetzwerke. Blended Learning in Großveranstaltungen.“

2.2. Für die in Klasse 16 noch beanspruchten „Druckereierzeugnisse; Zeitungen und Zeitschriften, Bücher“ ist das angemeldete Zeichen daher eine im Vorder-

grund stehende Sachangabe. Der angesprochene Verbraucher wird in dem Zeichen nur einen Hinweis auf den Inhalt, der sich in irgendeiner Form mit Erfolg beschäftigt, sehen, nicht aber den Hinweis auf einen bestimmten Hersteller. Dies folgt schon daraus, dass der Verkehr Druckereierzeugnisse kennt, die mit „Success“ oder in der deutschen Übersetzung „Erfolg“ betitelt sind, nicht zuletzt das Buch „Erfolg“ von Lion Feuchtwanger. Der Bibliotheksverbund Bayern zeigt weitere 2034 Treffer, die „Success“ im Titel führen. Beim Internet-Buchversand amazon.de werden 176 Treffer für „success“ verzeichnet, darunter Bücher wie „Limbic Success“, „The Lazy Way to Success: Ohne Anstrengung ALLES erreichen.“; „New Focus on Success. Technik. Schülerbuch“; „The Future of Success. Wie wir morgen arbeiten werden.“ oder „Dressed for Success. Wie Sie Ihren Typ wirkungsvoll in Szene setzen.“ (www.amazon.de; Deutsche Bücher Stichwort: success). Auch der Internetversender Abebooks verzeichnet eine hohe Anzahl an Titeln für Bücher mit „success“, so z. B. „Der Egowecker = The success factor: ein Schlüssel zu Glück und Erfolg“ (www.abebooks.de Stichwort: success). Auf dem Zeitschriftenmarkt gibt es in der Rubrik der Wirtschaftszeitschriften u. a. die Zeitschrift „karriere“. Eine weitere mit „success“ oder „Erfolg“ betitelte Zeitschrift würde daher im Segment „Wirtschaftszeitschrift“ vom Verkehr lediglich als weiteres Magazin für erfolgreiche Manager eingestuft werden und nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen.

2.3. Das Zeichen „SUCCESS“ ist entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht deshalb mehrdeutig, weil unklar bleibt, in welcher Beziehung „Erfolg“ besteht. Ein Wortzeichen ist nämlich bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH, GRUR Int. 2004, 500 - Rn. 97 - Postkantoor; MarkenR 2004, 450 ff. - DOUBLEMINT). Eine gewisse „Unschärfe“ des Begriffs ist dabei unschädlich, da die begriffliche Unbestimmtheit der Annahme einer beschreibenden Sachangabe nicht entgegensteht (BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt).

Die Bezeichnung „Success“ erschöpft sich in einer beschreibenden, ohne weiteres verständlichen Aussage, unabhängig von der Spezifikation, ob es sich um Erfolg in Beruf, Beziehung, Studium oder Freizeitgestaltung handelt.

2.4. Die Anmelderin kann sich zur Frage der Schutzfähigkeit auch nicht auf eingetragene Drittzeichen berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher oder ähnlicher Marken kann nicht zu einer Selbstbindung des Patentamts führen und ist erst recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (EuGH GRUR 2006, 233 - Rn. 48 - Dreidimensionale Formen von Standbeuteln; GRUR 2006, 229 - Rn. 47 - BioID; GRUR 2004, 428, 432 Rn. 65 - Waschmittelflasche). Das gilt auch für die Eintragung identischer Marken durch das Harmonisierungsamt, die keine rechtliche Bindung der nationalen Behörden und Gerichte entfaltet. Die Frage nach der Eintragbarkeit einer Marke ist keine Ermessens- sondern eine Rechtsfrage. Das ergibt sich auch daraus, dass eingetragene Marken nachträglich wieder gelöscht werden können (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 8 Rn. 29; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 25; BPatG GRUR 1998, 1021, 1023 - MONA LISA).

gez.

Unterschriften