



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 543/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 011 064.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Freishoppen

ist am 14. Januar 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für zahlreiche Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42 und 43 angemeldet worden. Mit am 29. Juli 2015 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz vom 28. Juli 2015 hat der Anmelder nach der Zurückweisungsentscheidung der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 6. Juli 2015 die Anmeldung für die Dienstleistungen in den Klassen 35 und 43 zurückgenommen. Er beansprucht im Beschwerdeverfahren noch Schutz für die nachfolgenden Dienstleistungen:

Klasse 36:

Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe von Gutscheinen und Wertmarken im Internet; Bereitstellung von Anreizen zur Überwachung von Werbung, nämlich Ausgabe von Kupons, Zahlungen und Transfers in Form von Geld, Bonuspunkten oder ähnlichen Wirtschaftswerten; Bereitstellung und Betrieb eines Bonussystems durch Ausgabe von Kupons, Bonuspunkten und ähnlichen Wirtschaftswerten für den Erwerb von Waren und Leistungen im elektronischen Handel über das globale Computerinformationsnetz, lokale und Weitverkehrsnetze, das Internet, Online-Dienste, Mailboxen und interaktives Fernsehen sowie andere sich entwickelnde Formen des elektronischen Handels; Bereitstellung von Informationen (Auskünfte) in Bezug auf alle vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 42:

Erstellen von Computersoftware für Kundenbindungsprogramme und Incentivierungsprogramme; technische Beratung im Bereich der Erstellung, Anwendung und Implementierung von Software im globalen Computernetz, in lokalen und Weitverkehrsnetzen, im Internet, in Online-Diensten, Mailboxen und interaktivem Fernsehen; elektronische Datenspeicherung; Verwaltung von Datenbanksoftware.

Der Anmelder erklärt, im Beschwerdeverfahren gegebenenfalls auch auf die „Ausgabe von Gutscheinen und Wertmarken im Internet; Bereitstellung von Anreizen zur Überwachung von Werbung, nämlich Ausgabe von Kupons, Zahlungen und Transfers in Form von Geld, Bonuspunkten oder ähnlichen Wirtschaftswerten“ der Klasse 36 zu verzichten.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung noch vor der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses mit Beschluss vom 6. Juli 2015 in vollem Umfang zurückgewiesen, da ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und die Bezeichnung als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis unterliege.

Das Zeichen bestehe aus den beiden einfachen deutschen Begriffen „frei“ im Sinn von kostenlos („frei Haus“ Lieferung; freier Eintritt) und „shoppen“ im Sinne von einkaufen. Zusammengesetzt ergebe sich der Sachhinweis für „kostenloses einkaufen“. Die Bezeichnung werde nachweislich bereits verwendet, so dass der angesprochene Verkehrskreis ohne weiteres ihren Sinngehalt verstehen werde. Das angemeldete Zeichen weise im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen lediglich daraufhin, dass diese ein kostenloses Einkaufen ermöglichen, sei es durch gezielte Werbung für entsprechende Einkaufsmöglichkeiten durch Prämien-, Kundenbindungs- oder Bonusprogramme, die ihren Mitgliedern einen solchen Einkaufsvorteil ermöglichen, durch die Bereitstellung der technischen Komponenten (Datenbanken/Software) für entsprechende Einkaufsmöglichkeiten oder die Auswertung der im Rahmen des Einkaufs gewonnenen Daten. „Freishop-

pen“ vermittele den beschreibenden Sachhinweis auf die Art, die Bestimmung und den Gegenstand der Dienstleistungen und sei daher nicht geeignet, von den angesprochenen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden zu werden. Der Verkehr nehme das angemeldete Zeichen ungezwungen und so wie es ihm entgegentrete, wahr, so dass die Verbraucher nicht wissen könnten, welche Einzelkomponenten dem Angebot zu Grunde lägen. Insoweit seien bestimmte vom Anmelder mit der Bezeichnung gewollte Zielrichtungen oder Intentionen unbeachtlich.

Nach der Rücknahme der Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 36 hat die Markenstelle am 29. Oktober 2015 als Leitklasse der Anmeldung die Klasse 36 festgelegt. Diese Leitklasse war bei Eingang der Beschwerde bei Gericht in der Amtsakte entsprechend festgelegt bzw. vermerkt.

Gegen die Zurückweisung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er verweist in seiner Begründung darauf, dass sich hinter der Marke nicht das klassische Einkaufen, sondern der Betrieb eines Bonussystems verberge, so dass Punkte gesammelt würden, die in Prämien eingelöst werden könnten. In Verbindung mit einem Bonussystem sei der Begriff „frei shoppen“ neu und ungewöhnlich und weise keinen beschreibenden Charakter auf. Der Anmelder und Beschwerdeführer verweist ferner auf die aus seiner Sicht vergleichbare Eintragung der Bezeichnung PAYBACK (DE 303649305) für die vorliegend ebenfalls relevanten Dienstleistungsklassen 36 und 42.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Juli 2015 aufzuheben, soweit seine Anmeldung in Bezug auf die aktuell noch beanspruchten Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Freishoppen“ als Marke steht hinsichtlich der noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher insoweit zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Absatz 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und an-

gemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von diesen Grundsätzen handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen „Freishoppen“ für die angesprochenen allgemeinen Verbraucher und die gewerblich tätigen Verkehrskreise als angesprochene Kunden der Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um eine Bezeichnung der Bestimmung und des Zwecks dieser Leistungen dahingehend, dass mit ihrer Hilfe und ihrem Einsatz ein „freies (kostenloses) Einkaufen“ (er)möglich(t) wird.

Die angemeldete Marke besteht aus der Kombination der Begriffe „frei“ und „shoppen“ und bedeutet „freies einkaufen“, also „kostenlos einkaufen“. Mit diesem Bedeutungsgehalt wird die Bezeichnung ausweislich der Recherchen der Markenstelle (Anlagen 3 und 4 zum Beanstandungsbescheid vom 5. März 2015) bereits gewerblich verwendet. Selbst wenn die von den Dienstleistungen im Bereich der Klasse 36 der Ausgabe von Kreditkarten, Gutscheinen und Wertmarken auch angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die Wortkombination nicht kennen,

erschließt sich der Sinngehalt der Bezeichnung ohne weiteres durch die allgemein bekannten, gebräuchlichen Begriffe wie „Freibier“, „Frei Haus“, „Freifahrt“, „Freiumschlag“ oder „(jemanden) freihalten“, bei denen „frei“ als Synonym für „kostenfrei“ verwendet wird. In diese Wortkombinationen reiht sich die angemeldete Bezeichnung problemlos ein.

Im Rahmen von Kundenbindungskampagnen und Werbestrategien werden mittlerweile - auch von kleineren Gewerbebetrieben - zahlreiche Initiativen und Programme aufgelegt, mit Hilfe derer den Kunden wirtschaftliche Anreize in Form kostengünstigerer Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Solche Programme können aus der Ausgabe und Bereitstellung von Kunden-, Kredit-, Einkaufskarten, Gutscheinen, Rabattprogrammen, Bonusprogrammen und Bonus-systemen mit unterschiedlichsten Anreizen (beispielsweise der Rückerstattung von (Umsatz)Steuern, Sammeln von Treuepunkten/Stempeln mit anschließender Auswahl von Waren oder Gewährung von Prozenten für den nächsten Einkauf) bestehen. Solche Karten-, Gutscheine-, Rabatt- oder Bonusprogrammssysteme ermöglichen ein „Freishoppen“, also ein kostenloses oder kostenreduziertes Einkaufen. Insoweit eignet sich die Bezeichnung „Freishoppen“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 36, die das Bereitstellen und den Betrieb eines Bonussystems durch Ausgabe von Kupons, Bonuspunkten und ähnlichen Wirtschaftswerten für den Erwerb von Waren und Leistungen im elektronischen Handel zum Gegenstand haben, dazu, die Art, den Zweck und die Bestimmung von den zu diesem Zweck eingesetzten Karten, Gutscheinen, Kupons usw. zu beschreiben. Daher stehen die zuvor genannten Dienstleistungen, die die Ausgabe solcher Karten, Gutscheine, Kupons etc. zum Gegenstand haben und den Einsatz solcher Systeme ermöglichen, jedenfalls in einem engen beschreibenden Zusammenhang zu dem kostenfreien Einkaufen, dem „Freishoppen“ selbst. Das betrifft die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der „Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe von Gutscheinen und Wertmarken im Internet; Bereitstellung von Anreizen zur Überwachung von Werbung, nämlich Ausgabe von Kupons, Zahlungen und Transfers in Form von Geld, Bonuspunkten oder ähnlichen Wirt-

schaftswerten; Bereitstellung und Betrieb eines Bonussystems durch Ausgabe von Kupons, Bonuspunkten und ähnlichen Wirtschaftswerten für den Erwerb von Waren und Leistungen im elektronischen Handel über das globale Computerinformationsnetz, lokale und Weitverkehrsnetze, das Internet, Online-Dienste, Mailboxen und interaktives Fernsehen sowie andere sich entwickelnde Formen des elektronischen Handels“. Im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen werden die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „Freishoppen“ jedenfalls nicht als einen betrieblichen Hinweis für die so bezeichneten Dienstleistungen ansehen (vgl. auch BPatG, *Beschluss* vom 3. August 2015 - 25 W (pat) 509/14 - Hamsterkarte, die Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Auch im Hinblick auf die „Bereitstellung von Informationen (Auskünfte) in Bezug auf alle vorgenannten Dienstleistungen“ der Klasse 36 weist die Bezeichnung „Freishoppen“ auf das Thema und den Gegenstand dieser Leistungen dergestalt hin, dass es sich um solche rund um das Thema des „kostenfreien Einkaufens“ handelt. Die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 42, bei denen es sich um die „Software für Kundenbindungsprogramme und Inzentivprogramme“ bzw. „die technische Beratung im Zusammenhang mit der Erstellung und Anwendung einer solchen Software“, um die „Datenspeicherung“ und „Verwaltung von Datenbanksoftware“ handelt, können in engem sachlichen Zusammenhang zu dem „kostenlosen Einkauf“, also dem „Freishoppen“ insoweit stehen, als sie die entsprechenden technischen und IT-mäßigen Voraussetzungen schaffen um ein solches Bonussystem zu installieren und zu ermöglichen. Zu solchen Leistungen zählen auch die Erstellung bzw. Speicherung entsprechender Kundendaten mit beispielsweise der Speicherungsmöglichkeit bzw. dateimäßigen Erfassung von Einkäufen, Einkaufswerten oder der Berechnungsmöglichkeit entsprechender Boni bzw. Gutschriften und die Pflege und Verwaltung einer entsprechenden Kundendatei. Auch insoweit eignet sich die angemeldete Bezeichnung „Freishoppen“ wegen des naheliegenden beschreibenden Zusammenhangs nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

Der Hinweis des Beschwerdeführers, wonach mit dem Begriff des „Shoppens“, also des „Einkaufens“, nicht der Betrieb eines Bonussystems verbunden werde, überzeugt schon deshalb nicht, als im Zusammenhang mit dem Einsatz von Kundenbindungs- und Bonussystemen werbeüblich mit Aussagen wie „Einkaufen mit Punkten“ oder „Zahlen mit Punkten“ oder „shoppen - wir nehmen ihre Punkte“ geworben wird. Insofern ist naheliegend, dass es für das Verständnis der angemeldeten Bezeichnung durch die angesprochenen Verkehrskreise keinen Unterschied macht, ob es sich um den „klassischen“ Einkauf, also ein Austausch von Geld gegen Ware handelt oder ob ein Bezahlen der Einkäufe und damit das Einkaufen „durch Einlösen von Prämienpunkten“ erfolgt, das gleichermaßen als „shoppen“ bezeichnet werden kann. Darüber hinaus ist eine angemeldete Bezeichnung nicht isoliert, sondern stets im Kontext mit den beanspruchten Produkten, die so gekennzeichnet werden sollen zu betrachten. Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen, bei denen es um die Ausgabe von Karten, Gutscheinen, Wertmarken, Kupons und Bonussysteme für das Einkaufen geht bzw. um eine Software für Kundenbindungs- und Incentive Programme ist ein Verständnis der Kombination im Sinn eines kostenlosen Einkaufens aber äußerst naheliegend.

Der Hinweis des Beschwerdeführers und Anmelders auf die aus seiner Sicht vergleichbare Eintragung der Bezeichnung „PAYBACK“ für ähnliche Dienstleistungen führt nicht zum Erfolg der Beschwerde. Insoweit ist zum einen auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung

über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Bundespatentgericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen. Auf eine möglicherweise fehlerhafte Rechtsanwendung in einem anderen Fall kann sich niemand berufen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass eine inhaltlich-argumentative Auseinandersetzung mit bloßen Eintragungsentscheidungen nicht möglich ist, da diese regelmäßig nicht begründet werden.

Zum anderen datiert die Eintragung der genannten Marke „PAYBACK“ vom 8. April 2004. Es ist insoweit nicht auszuschließen, dass die angesprochenen Verkehrskreise zum damaligen Zeitpunkt der Anmeldung der Marke an die nunmehr gebräuchlichen und vielfältigen Bonussysteme noch nicht gewöhnt waren und insoweit das „Zurückzahlen“ (Payback) als Bonus für einen Einkauf möglicherweise noch nicht üblich war.

Nach alledem war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu