

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 84/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 70 826.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Oktober 2001 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. November 1999 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

„First German“

soll für die Waren und Dienstleistungen

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Anrufbeantworter, Bildtelefone, Buchungsmaschinen, Computersoftware, elektronische Anzeigetafeln, Datenträger, Datenverarbeitungsanlagen, Telefondrähte, Empfangsgeräte, Entstörgeräte (Elektrizität), Sender (Telekommunikation), Signale, Telefonapparate, Zähler, Zählwerke, Zeitaufzeichnungsgeräte, Fernsprechapparate, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel, Leitungen, elektrische, elektronische, optische Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente, magnetische oder optische Datenaufzeichnungsgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten);

Papier, Pappe, Druckereierzeugnisse, insbesondere: Briefpapier, Broschüren, Buchbindeartikel, Formulare, graphische Darstellungen

gen, Diagramme, Rundschreiben, Schilder, kodierte Telefonkarten;

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, insbesondere: Aktualisierung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen, Daten in Computerdatenbanken, Dateiverwaltung mittels Computer, Öffentlichkeitsarbeit, Telefonwortedienst, Versandwerbung und Verteilung von Werbematerial, Herausgabe von Werbetexten, Werbung durch Werbeschriften, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Wartung und Reparatur und Installation von Einrichtungen für die Telekommunikation und Telefonen;

Telekommunikation;

Fernsprechdienst, Kommunikation durch faseroptische Netzwerke, Mobil-Funktelefondienst, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten, elektronische Nachrichtenübermittlung, Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung und Telekommunikation, Personenruf, Auskünfte über Telekommunikation, Telefondienst, Telekommunikationsdienstleistungen, Informationsdienstleistungen für die vorgenannten Dienstleistungen: Übertragung von Informationen aus dem Internet, Rundfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen, Nachrichtenübermittlungs- und Funkdienstleistungen, Vermietung von Telekommunikationsgeräten, Vermietung von Telefonen, Übertragungs-, Empfangs- und Schaltgeräte für Telekommunikation, Vermittlung und Durchführung von Telekommunikation in Wort, Bild und Sprache;

Unterhaltung, Veröffentlichung und Herausgabe von Drucksachen;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen, Computern und Computersoftware, Aktualisieren von Computersoftware, Druckarbeiten, technische Projektplanung, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 10. November 1999 zurückgewiesen. „First German“ sei eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Sachangabe, daher Freihaltungsbedürftig und nicht Unterscheidungskräftig. Die angemeldete Marke weise im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen ausschließlich darauf hin, dass sie vom besten deutschen Anbieter stammten. Dass es sich bei „First German“ um englische Begriffe handle, stehe der Schutzunfähigkeit nicht entgegen, da es sich hierbei um einfache und geläufige Wörter handle. Englisch sei die Welthandelssprache schlechthin, in der inländischen Werbung verbreitet und alltäglich. Kein Wettbewerber könne es sich leisten, mit banalen deutschen Begriffen zu werben, wenn er ernst- bzw. wahrgenommen werden wolle. Auch dass „First German“ lexikalisch nicht nachweisbar sei, ändere nichts an der Schutzunfähigkeit, da es auf Neuheit nicht ankomme. Der Sinngehalt der angemeldeten Marke sei entgegen der Auffassung der Anmelderin eindeutig und unmissverständlich im oben dargelegten Sinn.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, dem Zeichen komme die erforderliche Unterscheidungskraft zu. Die Verkehrskreise in Deutschland sähen in „First German“ keine übliche beschreibende Angabe. Es handle sich um eine fremdsprachige Angabe, die als Kombination im deutschen Verkehr keine Bedeutung erlangt habe und die weder in der englischen Originalfassung noch in der wortgetreuen oder einer anderen Übersetzung einen eindeu-

tigen Sinngehalt aufweise. Daher besitze die angemeldete Marke einen gewissen Phantasiegehalt, auf Grund dessen sie generell geeignet sei, als identifizierendes Kennzeichen zu wirken. Außerdem seien die Zeichen „First TV“, „Firstoy“ und „First Radio“ eingetragen worden.

Auf Grund des fehlenden sachbeschreibenden Inhalts könne auch nicht festgestellt werden, dass „First German“ für bestimmte Waren und Dienstleistungen auf dem Telekommunikationssektor als beschreibende Angabe verwendet werde oder eine entsprechende Entwicklung wahrscheinlich und das Zeichen daher Freihaltungsbedürftig sei. Die wortgetreue Übersetzung „erster Deutscher“ oder „zuerst Deutsch“ sei weder eindeutig, noch habe sie im deutschsprachigen Raum sachbeschreibenden Charakter. Auch die von der Markenstelle gewählte Übersetzung von „first“ als „beste“ sei zwar grundsätzlich möglich, mache aber in der Kombination mit „German“ keinen Sinn. Dritte könnten „First German“ ohne weiteres gem. § 23 Abs. 2 MarkenG als Werbeaussage benutzen. Im übrigen hätten mit den Argumenten der Markenstelle auch die oben genannten Marken nicht eingetragen werden dürfen. Schließlich sei zu bedenken, dass die Kombination „First German“ einen unklaren Sinngehalt aufweise. Es handle sich daher um ein eintragungsfähiges Phantasiewort mit hinreichender Einprägung. In diesem Zusammenhang bezieht sich die Anmelderin auf die Entscheidungen des BGH in GRUR 89, 666 ff – „Sleepover“ und GRUR 66, 495 - „UNIPLAST“ sowie auf die des Deutschen Patentamts in GRUR 53, 139 - „Unimeta“.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg, da sich an der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder das Fehlen ihrer Unterscheidungskraft feststellen lässt noch ein Freihaltebedürfnis besteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG).

1. Einer Wortmarke fehlt nur dann die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn ihr ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 „FOR YOU“; WRP 1999, 1167, 1168 „YES“; WRP 2000, 741 „LOGO“; BGH WRP 2001, 35 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; vgl. etwa auch BGH GRUR 2000, 321, 322 „Radio von hier“; BGH GRUR 2000, 323, 324 „Partner with the Best“; BGH GRUR 2000, 720, 721 „Unter uns“; BGH WRP 2001, 692 „Test it“; BGH I ZB 55/98 „LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER“; BGH I ZB 60/98 „Gute Zeiten - schlechte Zeiten“) Dies ist hier nicht der Fall.

Das angemeldete Zeichen ist in seiner Gesamtheit weder lexikalisch nachweisbar, noch kann „First German“ als Bestandteil des aktuellen Sprachgebrauchs oder der Werbesprache von der Markenstelle oder vom erkennenden Senat - u.a. durch eine Internet-Recherche – belegt werden. Dies bedeutet zwar für sich genommen nicht ohne weiteres die Schutzfähigkeit der Marke, da auch noch nicht belegbare Wortbildungen einem Freihaltungsbedürfnis unterliegen bzw. nicht unterscheidungskräftig sein können, wenn sie sprachüblich gebildet sind und einen ohne weiteres verständlichen, für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden, eindeutigen, inhaltlich hinreichend umrissenen be-

schreibenden Sinngehalt aufweisen (vgl. BGH GRUR 1996, 771 „THE HOME DEPOT“; GRUR 1996, 770 „MEGA“; GRUR 1995, 269 „U-KEY“; GRUR 1995, 408 ff. „PROTECH“; BPatGE 37, 190, 192 „FERRO-BRAUSE“; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rn. 142, 143, 17, 21, 26 m. Nachw.). Daran fehlt es hier aber. „First German“ besitzt für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen keinen eindeutig beschreibenden Bedeutungsbehalt, sondern ist in Alleinstellung mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Die beiden Bestandteile der englischsprachigen Wortfolge „first“ (erste(r, s), zuerst, zum ersten Mal, der/die/das Erste) und „German“ ((der/die) Deutsche, deutsch) sind den angesprochenen breiten Verkehrskreisen allerdings bekannt, da sie zum Grundwortschatz gehören (vgl. Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch 1999). Die Wortfolge ist vergleichbar mit den Zusammensetzungen „first class“, „first mate bzw. officer“ oder „First Lady“ und insoweit auch sprachüblich gebildet. Obwohl es sich bei den Markenwörtern demnach um in Deutschland geläufige englische Wörter handelt und „erster, erste“ in der deutschen Sprache manchmal als Hinweis für die Qualität verwendet wird, kann dennoch nicht davon ausgegangen werden, dass der deutsche Verkehr die angemeldete Wortfolge, wenn sie ihm im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen begegnet, ohne näheres Nachdenken so verstehen wird, dass sie „vom besten deutschen Anbieter“ stammen, wie die Markenstelle angenommen hat. Um zu diesem Bedeutungsgehalt zu gelangen, bedürfte es einer intensiven analysierenden Auseinandersetzung mit der Marke, die der Verkehr nicht durchführt. Er nimmt vielmehr Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen so auf, wie sie ihm begegnen, ohne sie einer nach möglichen Bestandteilen oder sachbeschreibenden Bedeutungen nachgehenden Betrachtungsweise zu unterziehen (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, Rn 142 zu § 8). Darüber hinaus erscheint zweifelhaft, ob sich den vorliegend angesprochenen breiten Verkehrskreisen der von der Markenstelle festgestellte Bedeutungsgehalt auch bei genauerer Beschäftigung mit der Marke „First Ger-

man“ überhaupt erschließen würde. Aus lexikalischen Nachweisen ergibt sich zwar, dass „first“ im Englischen in den Bedeutungen „führend, hervorragend, von besonders hoher Qualität“ verwendet wird (vgl. Pons Collins Großwörterbuch Deutsch- Englisch Englisch-Deutsch, 1999; Duden Oxford Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl.; The Concise Oxford Dictionary, 10. Aufl.; Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, jeweils Stichwort „first“). So gibt es Ausdrücke wie „to travel first“ (erster Klasse reisen), „first class“ (erste Klasse), „they did a first job“ (sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet) (Pons Collins Großwörterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, 1999, S. 1334). Hierbei handelt es sich aber um feststehende Ausdrücke und Begriffe, sog. Idioms, aus denen sich nicht ableiten lässt, dass jede Kombination mit „first“ eine Aussage über eine hervorragende Leistung oder Qualität beinhaltet. Die Kombination von „first“ mit der Nationalitätenbezeichnung zur Bezeichnung von besonderer Qualität bzw. des besten deutschen Herstellers oder Dienstleisters ist weder im Englischen noch im Deutschen als eine übliche Ausdrucksweise belegbar. Vielmehr wäre, um ein solches Verständnis hervorzurufen, im Englischen nur eine Verbindung von „first in“ oder „first class“ mit dem jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich sprachrichtig. Hinzu kommt, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass breiten Verkehrskreisen die Verwendung von „first“ im Sinne einer Qualitätsbezeichnung ohne weiteres geläufig ist, mit Ausnahme des feststehenden allgemein bekannten Begriffs „first class“. Für „first“ stehen im inländischen Verkehr im Zusammenhang mit Substantiven oder Adjektiven die Bedeutungen „erste(r, s), zuerst, der/die/das Erste“ im Vordergrund. Die sich für das inländische Publikum demnach aufdrängenden Bedeutungen sind „erste Deutsche“ oder „erster Deutscher“ oder „zuerst deutsch“ oder „zuerst Deutsche/er“, die aber im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen weder einen eindeutigen noch einen sachbeschreibenden Inhalt enthalten, sondern unscharf und interpretationsbedürftig sind. „Zuerst deutsch, Deutsch/e/er“ könnte hierbei in-

soweit auf den Abnehmer bezogen sein, als er sich vor allem als Angehöriger des deutschen Volkes fühlen sollte. Dies gibt in Verbindung mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen keinen Sinn und stellt insbesondere keine für sie konkret beschreibende Aussage dar. Dies gilt auch für die möglichen weiteren Bedeutungen von „erste Deutsche“ oder „erster Deutscher“ oder die adjektivische Wendungen „erste/r deutscher ...“ wie z.B. „erste deutsche Telefonkarte“. Zwar kann „first german“ im Rahmen einer derartigen Aufzählung sachbeschreibend wirken, aber nur, wenn sich weitere Begriffe anschließen, da sich erst damit der Charakter der Aufzählung ergibt. In der hier zu beurteilenden Alleinstellung wäre aber eine Ergänzung erforderlich, ohne die der Verkehr „First German“ für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet. Dies um so weniger, als das angemeldete Zeichen wegen seiner Schreibweise mit Großbuchstaben am Wortanfang und auf Grund seiner Alleinstellung wie eine ergänzungsbedürftige Unternehmensbezeichnung wirkt – ähnlich Firmenbezeichnungen wie z.B. „FIRST Business Travel“, „First Glas Galerie“ bzw. „Erste Dresdner Pflasterreinigung GmbH“, „Erstes Münchner Kartoffelhaus“. (vgl. S. 530 bzw. 490 des Münchener Telefonbuchs). Es fehlen daher nach Ansicht des Senats auch im Hinblick auf weitere vergleichbar gebildete Firmenbezeichnungen wie „Alte Leipziger“ oder „Vereinte“ bei Versicherungen im vorliegenden Fall jegliche Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr „First German“ als Sachangabe und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis deutet.

2. Bei dieser Sachlage kann für die angemeldete Marke auch kein Freihaltungsbedürfnis festgestellt werden. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Wie dargelegt, ist „First German“ in Alleinstellung jedoch mehrdeutig und

interpretations- sowie ergänzungsbedürftig. Zwar kann „first german“ z.B. im Rahmen einer Aufzählung eine Eigenschaftsangabe einer Ware oder Dienstleistung sein. Diese abstrakte Eignung hat aber grundsätzlich jede Eigenschaftsangabe, was jedoch für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses alleine nicht ausreicht (BGH GRUR 1997, 627 f – „à la Carte“). Losgelöst von dieser abstrakten Eignung muss die Marke für den Verkehr erkennbar beschreibend für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen sein. Dies ist für „First German“ in Alleinstellung jedoch nicht der Fall, was sich auf Grund des unbestimmten Inhalts aus den oben genannten Gründen ergibt (vgl. BGH Beschluss vom 28. Juni 2001 I ZB 1/99 – „INDIVIDUELLE“ m.w.N.). Ein Bedürfnis etwaiger Mitbewerber, die Bezeichnung im hier beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbe- reich zu benutzen, ist daher weder gegenwärtig ersichtlich, noch bestehen konkrete Anhaltspunkte für eine entsprechende zukünftige Entwicklung.

Grabrucker

Baumgärtner

Pagenberg

CI