

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 85/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 70 827.4

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 Phone“

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, Diagramme, Rundschreiben, Schilder, kodierte Telefonkarten;

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, insbesondere: Aktualisierung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen, Daten in Computerdatenbanken, Dateienverwaltung mittels Computer, Öffentlichkeitsarbeit, Telefonwordienst, 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, Druckerarbeiten, 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 Phone“ sei eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Sachangabe, daher Freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Die angemeldete Marke weise ausschließlich beschreibend auf die Qualität ihrer Waren und Dienstleistungen hin. Dass es sich bei „First Phone“ um englische Begriffe handle, stehe der Schutzunfähigkeit nicht entgegen, da es sich hierbei um einfache und geläufige Wörter handle. Englisch sei die Welthandelsprache 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 Phone“ 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 Phone“ 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 eindeutigen 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 Phone“ 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 „erstes Telefon“ oder „zuerst Telefon“ sei weder eindeutig, noch habe sie im deutschsprachigen Raum sachbeschreibenden Charakter, insbesondere nicht als Qualitätsangabe. Auch die von der Markenstelle gewählte Übersetzung von „first“ als „beste“ sei zwar grundsätzlich möglich, mache aber in der vorliegenden Kombination keinen Sinn. Dritte könnten „First Phone“ 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 Phone“ 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. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht weder fehlende Unterscheidungskraft noch ein Freihaltebedürfnis entgegen (§ 8 Abs. 2 und Nr. 2 und 1 MarkenG).

1. Einer Wortmarke fehlt nur dann die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn ihr ein für die mit ihr beanspruchten 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 konnte „First Phone“ als beschreibender Bestandteil des aktuellen Sprachgebrauchs oder der Werbesprache von der Markenstelle oder vom erkennenden Senat - u.a. durch eine Internet-Recherche - belegt werden. Neben der Anmelderin wird „First Phone“ noch als Typenbezeichnung für ein Handy sowie als Firmenbezeichnung für einen schweizerischen Online-Banking-Dienstleister verwendet, also zeichen- bzw. namensmäßig, nicht jedoch mit sachbeschreibender Bedeutung. Eine solche kommt der angemeldeten Marke „First Phone“ für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen auch nicht zu. Die beiden Bestandteile der englischsprachigen Wortfolge „first“ (erste(r, s), zuerst, zum ersten Mal, der/die/das

Erste) und „Phone“ für „Telefon“ bzw. „telefonieren, anrufen“ 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 auch 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 beanspruchten Waren und Dienstleistungen begegnet, ohne näheres Nachdenken so verstehen wird, dass diese „beste Telefone seien bzw. solche zum Gegenstand hätten“, wie die Markenstelle angenommen hat. Insbesondere bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen „Papier, Pappe, Buchbindeartikel, Formulare, graphische Darstellungen, Diagramme, Rundschreiben, Schilder, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ liegt kein Sachbezug, der eine derartige Interpretation erlauben würde, vor. Aber auch bei den mit Telekommunikation zusammenhängenden Waren und Dienstleistungen bedürfte es, um zu dem von der Markenstelle festgestellten Bedeutungsgehalt zu gelangen, einer intensiven analysierenden Auseinandersetzung mit der Marke. Eine solche führt der Verkehr nicht durch, vielmehr nimmt er Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen so auf, wie sie ihm begegnen (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., Rn 142 zu § 8). Darüber hinaus erscheint auch zweifelhaft, ob sich „First Phone“ den vorliegend angesprochenen breiten Verkehrskreisen in dem von der Markenstelle angenommenen Sinn auch bei genauerer Beschäftigung mit der Marke 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 Qualität beinhaltet. Die Kombination von „first“ mit einem Nomen stellt zur Bezeichnung von besonderer Qualität nur im Zusammenhang mit den genannten Idioms im Englischen eine übliche Ausdrucksweise dar, wobei zudem nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden kann, dass breiten Verkehrskreisen mit Ausnahme des feststehenden allgemein bekannten Begriffs „first class“ die Verwendung von „first“ im Sinne einer Qualitätsbezeichnung ohne weiteres geläufig ist. Vielmehr wäre, um ein solches Verständnis hervorzurufen im Englischen Ausdrücke wie „first-class phone“ oder „best phone“ sprachrichtig. Für „first“ stehen im inländischen die Bedeutungen „erste(r, s), zuerst, der/die/das Erste“ als Mengenzahl im Vordergrund. Die sich für das inländische Publikum demnach aufdrängenden Bedeutungen sind „erstes Telefon“, „das erste Telefon“ oder „erster Anruf“ oder gegebenenfalls in einem stark betonenden Zusammenhang „zuerst anrufen“. Unabhängig davon, dass bereits auf Grund der unterschiedlichen möglichen Bedeutungen von einer im Vordergrund stehenden sachbeschreibenden Bedeutung von „First Phone“ nicht die Rede sein kann, ergeben auch „erster Anruf“ oder „zuerst anrufen“ im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen weder einen Sinn noch enthalten sie eine sachbeschreibende Aussage. Dies gilt auch für die mögliche weitere Bedeutung im Sinne von „erstes Telefon“. Sie enthält keinerlei konkrete Sachaussage über die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen. Nicht einmal für die Waren „Telefonapparate“ oder „Fernsprechapparate“ ergibt die Bezeichnung „First Phone“ eine sinnvolle Bedeutung, da unklar erscheint, in wel-

chem Kontext hier das Ordnungszahlwort stehen soll, zumal es sogar im Zusammenhang mit Nebenstellenanlagen unüblich ist, Telefonapparate durchzunummerieren. Erst Recht ergibt „First Phone“ als „erstes Telefon“ für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen erkennbaren Sinn. Hinzu kommt, dass das angemeldete Zeichen wegen seiner Schreibweise mit Großbuchstaben am Wortanfang und auf Grund seiner Alleinstellung wie eine ergänzungsbedürftige Unternehmensbezeichnung wirkt, ähnlich Firmenbezeichnungen wie „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, z.B. „Alte Leipziger“ oder „Vereinte“ bei Versicherungen, im vorliegenden Fall jegliche Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr „First Phone“ 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 Phone“ in Alleinstellung mehrdeutig, interpretations- und ergänzungsbedürftig, so dass die angemeldete Wortkombination keine im Vordergrund stehende waren- oder dienstleistungsbezogene beschreibende Aussage ist (vgl. BGH Beschluss vom 28. Juni 2001 I ZB 1/99 – INDIVIDUELLE). Ein Bedürfnis etwaiger Mitbewerber, die Bezeichnung im gesamten hier beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereich zu benutzen, besteht daher weder gegenwärtig noch gibt es konkrete Anhaltspunkte für eine entsprechende zukünftige Entwicklung. Dies gilt auch für die beanspruchten Waren „Telefonapparate“ oder „Fernsprechapparate“.

Grabrucker

Baumgärtner

Pagenberg

CI