

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 57/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 59 311.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

siehe Abb. 1 am Ende

ist am 11. Dezember 1997 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 ua auch "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Datenträger jeglicher Art, ...Telekommunikation,...Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung ..., Dienstleistungen einer Datenbank, Dienstleistungen im und für das Internet, nämlich Bereitstellen von Internetleitungen und Einwahlmöglichkeiten im Internet für gewerbliche und private Kunden ..." angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung wegen bestehender Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichen verneint und die Anmeldung zurückgewiesen. Die im Vordergrund des Wort-Bild-Zeichens stehende, sprachregelgerecht gebildete Wortkombination "good buy", welche als Synonym für einen "Guten Einkauf" auch den deutschen Verkehrskreisen bekannt sei, und die weitere Wortfolge "Easy Internet Shopping" stellten sowohl für sich allein als auch in der Gesamtheit lediglich eine Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in werbemäßiger Form ohne phantasievollen Eigengehalt dar. So besage die Wortfolge "good buy Easy Internet Shopping", daß die angemeldeten Waren und Dienstleistungen dazu bestimmt seien, dem Anwender ein gutes (preis)günstiges und einfaches Einkaufen unter Zuhilfenahme des Internets

zu ermöglichen und stelle deshalb einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf die Art und Zweckbestimmung der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen dar. Auch die klangliche Ähnlichkeit von "good buy" mit dem Grußwort "good-bye" rechtfertige keine andere Entscheidung. Denn es könne nicht davon ausgegangen werden, daß im Zusammenhang mit Internet Shopping das Grußwort "good bye" eine so überstrahlende Bedeutung habe, dass die beteiligten Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge "good buy" nicht in ihrer eigentlichen lexikalischen Bedeutung erkennen würden, zumal sich die Werbesprache häufig derartige Klangähnlichkeiten zunutze mache. Entgegen der Auffassung der Anmelderin vermöge auch die grafische Ausgestaltung des Zeichens keine Unterscheidungskraft zu begründen, da die zweizeilige und in schwarz-weißem Kontrast gehaltene Darstellung der Wortkombination "good buy" keinen "phantasievollen Überschuß" aufweise und nicht über das werbegrafisch übliche hinausgehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Das angemeldete Zeichen sei im wesentlichen durch den von einem schwarzen und einem weißen Feld unterlegten Begriff "good buy" geprägt, der vom Verkehr klanglich auch im Sinne von "auf Wiedersehen" ("good bye") aufgenommen werde. Könne einer Bezeichnung jedoch kein eindeutiger Sinngehalt zugeordnet werden und sei sogar wie hier ein Wortspiel möglich, so weise diese einen gewissen Originalitätsgehalt und Unterscheidungskraft auf, der vorliegend noch durch die graphische Gestaltung verstärkt werde. Die Bezeichnung "good buy Easy Internet Shopping" stelle in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch keine unmittelbar beschreibende Merkmalsangabe oder eine die sonstigen Umstände unmittelbar betreffende Angabe dar, sondern weise nur eine mittelbare Beziehung auf. Sie gebe nur an, daß die Waren und Dienstleistungen auf eine bestimmte Weise eingesetzt würden und in Kombination mit bestimmten anderen Waren oder Dienstleistungen - zB Angeboten von Providern - ein Einkaufen im In-

ternet ermöglichen. Die insoweit erforderlichen gedanklichen Schritte werde der Verkehr aber nicht durchführen, sondern die Bezeichnung als Kennzeichnung der Anmelderin aufnehmen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle sowie auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg und war deshalb zurückzuweisen. Nach Auffassung des Senats steht der Eintragung des angemeldeten Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG sind Zeichen, bei denen es sich um warenbeschreibende Angaben oder gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungskennzeichen verstanden werden (vgl BGH BIPMZ 2000, 332, 333 – LOGO - mwN). Darunter fallen auch solche Zeichen, die von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als werbliche Anpreisung oder eine die Waren oder Dienstleistung betreffende Sachaussage verstanden werden und bei denen - ohne eine glatt warenbeschreibende Sachangabe zu sein - ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, daß der Gedanke fern liegt, es könnte sich auch um einen Herkunftshinweis handeln (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 209, 210 – Test it), wobei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl zB BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt hat, wird hier aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der grafischen Ausgestaltung ausschließlich den Eindruck einer sachbezogenen, nicht jedoch einer betriebsbezogenen Information vermitteln. Hierbei werden Teile des Verkehrs das angemeldete Wort-/Bildzeichen "good buy Easy Internet Shopping" - unabhängig davon welche Gewichtung man den einzelnen Wortbestandteilen, insbesondere der grafischen und größenmäßigen Herausstellung von "good buy" als Anpreisung für einen guten Kauf beimessen will - nur als Hinweis darauf verstehen, daß sie die angemeldeten Waren und Dienstleistungen durch ein preisgünstiges und einfaches Einkaufen unter Zuhilfenahme des Internets erwerben können, während andere Teile des Verkehrs hierin die Sachaussage sehen, daß die Waren und Dienstleistungen einen guten Einkauf im Internet möglich machen. Diese Aussage stellt aber entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht nur irgendeine, sich mittelbar erschließende Sachangabe, sondern einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf die Art und/oder die Zweckbestimmung der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar. Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, ... der Bestimmung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Wie der Senat aufgrund einer zusätzlich durchgeführten Internet-Recherche anhand einer Vielzahl unterschiedlicher Verwendungsnachweise belegen konnte, erfreut sich der im Englischen gebräuchliche Ausdruck "good buy" für "guten Einkauf" auch im maßgeblichen Inland großer Beliebtheit und steht wohl im Einklang mit der zunehmenden Verwendung von Anglizismen. So bietet zB die Flughafen München GmbH unterschiedlichste Waren unter der Bezeichnung "Good buy" an wie auch von anderen Internet-Anbietern "Good buy" Reisen angeboten werden oder von einem "Good Buy Network" die Rede ist. Darüber hinaus findet sich

selbst die konkret angemeldete Wortzusammenstellung "good buy - easy internet shopping in Verbindung mit Waren (Grußkarten) oder Dienstleistungen (Kontakt) unter der Internetadresse www.goodbuy.de (vgl zur Abgrenzung von Adreß- oder Kennzeichenfunktion von Domainnamen, Fezer, WRP 2000, 669, 670-671), in welcher von einem "GOOD BUY-Team" die Rede ist und die Bezeichnung "easy internet shopping" als Sachhinweis auf den möglichen Einkauf im Internet verwendet wird. Zutreffend hat die Markenstelle auch insoweit darauf hingewiesen und durch Unterlagen belegt, daß es sich bei dem englischsprachigen Begriff "easy" um ein bereits in den deutschen Sprachgebrauch übernommenes - und zudem insbesondere in der Werbung beliebtes - Wort für "leicht, einfach, bequem" handelt.

Es kann deshalb auch nicht davon ausgegangen werden, daß die hier angesprochenen Verkehrskreise den beschreibenden Begriffsgehalt nicht erfassen und die Wortelemente des angemeldeten Zeichens als Unterscheidungsmittel eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen auffassen (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 209, 210 – Test it – mit weiteren Hinweisen auf die ständige Rechtsprechung). Dem steht auch nicht entgegen, daß sich der in einem schwarzen und einem weißen Feld mit inverser Schrift gestaltete Begriff "good buy" insbesondere klanglich nicht von dem Abschiedswort "good bye" unterscheidet. Denn wie die Markenstelle bereits in der Sache ausgeführt hat, macht diese Bedeutung im Kontext der Gesamtbezeichnung und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen Sinn, so daß es weder an einem eindeutigen Sinngehalt der grammatikalisch korrekten und üblicherweise auch so verwendeten Wortfolge "good buy" für "guten Einkauf" mangelt noch durch ein sich dem Verkehr ohne weiteres eröffnendes Wortspiel ein gewisser Originalitätsgehalt geschaffen wird, der trotz des beschreibenden Charakters eine Unterscheidungskraft des Zeichens begründen könnte.

Auch die grafische Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens vermag diesem nicht zur Schutzfähigkeit zu verhelfen. Diese erschöpft sich in einfachen Gestaltungsmitteln, die der Hervorhebung der eigentlichen Kennzeichnung dienen (vgl auch BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl § 8 Rdn 69) und an die sich der Verkehr auch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gewöhnt hat. Die grafische Gestaltung besitzt deshalb weder isoliert betrachtet als Bildmarke eine konkrete Unterscheidungskraft noch führt sie in der Gesamtbetrachtung des angemeldeten Zeichens zu einer ausreichenden bildhaften Verfremdung des nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteils. Dem steht entgegen der Ansicht der Anmelderin auch nicht die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entgegen. So hat der Bundesgerichtshofs in einer noch nicht veröffentlichten Entscheidung vom 28. Juni 2001 (Az I ZB 58/98 "anti KALK") unter Hinweis auf seine vorangegangene, jüngere Entscheidungspraxis (GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; MarkenR 2001, 207 - Jeanshosentasche; GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) ausgeführt, daß "allerdings einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebensowenig aufzuwiegen vermögen, wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können", obwohl die Anmeldung eine farbig gestaltete Bildmarke mit der Bezeichnung "anti KALK" in farbigen Buchstaben betraf, die ua blaßgrau unterlegt, weiß umrandet war und in der dem Wort "anti" ein in roter Farbe gehaltenes Dreieck angefügt war. Der Bundesgerichtshof hat hierzu ergänzend ausgeführt, daß es "angesichts der in den Wortelementen enthaltenen glatt beschreibenden Angabe über die Wirkungsweise der für die Anmeldung in Anspruch genommenen Waren eines auffallenden Hervortretens der graphischen Elemente bedurft hätte, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen". Ebenso hat er unter Hinweis auf seine ständige Rechtsprechung (WRP 2000, 741 - LOGO; WRP 2000, 1290, 1292 - Likörflasche; GRUR 2001, 239, 240 - Zahnpastastrang) in der Entscheidung "Jeanshosentasche" (MarkenR 2001, 207) einerseits ausgeführt, "daß Eigentümlichkeit und Ori-

ginalität keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft seien und deshalb auch nicht zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden können" und einer Bildmarke nur dann jegliche Unterscheidungskraft fehle, wenn es sich bei dem Bild um eine warenbeschreibende Angabe handele, andererseits aber ausdrücklich seine Rechtsprechung (vgl BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl) fortgeführt, wonach Bildmarken jegliche Unterscheidungskraft abzuerkennen ist, wenn es sich um "einfache geometrische Formen oder sonstige einfache graphische Gestaltungselemente, die - wie dem Verkehr aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder sogar Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden" (ebenso BGH aaO - anti-KALK; vgl auch BGH GRUR 2001, 413, 415 – SWATCH zur dreidimensionalen Marke).

Läßt sich demnach auch unter Berücksichtigung der grafischen Ausgestaltung keine Unterscheidungskraft des angemeldeten Gesamtzeichens im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG begründen, so spricht nach Auffassung des Senats vorliegend auch vieles dafür, daß der Eintragung wegen des beschreibenden Charakters der Wortfolge zusätzlich das Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht. Dies kann jedoch letztlich offen bleiben.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Der Senat hat auch keinen Anlaß gesehen, die von der Vertreterin der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung angeregte Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist hier weder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten noch aus Gründen der Rechtsfortbildung angezeigt (§ 83 Abs 2 MarkenG), da die vorliegende Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Wortfolge keine klärungsbedürftigen grundsätzlichen Rechtsfragen aufwirft und insbesondere die Frage, ob der Verkehr im konkreten Fall hierin ausschließ-

lich eine Sachangabe sehen wird tatrichterlicher Beurteilung unterliegt und damit keine Rechtsfrage darstellt.

Kliems

Brandt

Engels

Pü

Abb. 1

