

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 91/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 81 288.1/38

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker und die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. November 2000 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Die Wortmarke

"Vanity"

sollte ursprünglich für Waren und Dienstleistungen der Klassen 38, 9, 16, 35, 36 und 42 in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 9. November 2000 durch einen Beamten des höheren Dienstes teilweise, nämlich für alle Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistungen der Klasse 36 zurückgewiesen, weil der angemeldeten Kennzeichnung insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehle und es sich außerdem insoweit um eine beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen handele. Die angemeldete Kennzeichnung bestehe aus dem breiten Verkehrskreisen als Fachbegriff für Buchstabenwahl im Sinne einer Methode der Darstellung von Telefonnummern als Buchstaben bekannten Wort "Vanity". Dieses englische Wort bedeute ursprünglich "Eitelkeit", bezeichne aber auch im deutschen wie im englischen Sprachgebrauch die einprägsame Umsetzung von Firmennamen, Markennamen und Begriffen des täglichen Lebens in Telefonnummern. "Vanity" weise darum lediglich darauf hin, dass die Waren

und Dienstleistungen eine solche "Buchstabenwahl" ermöglichen oder in engem Zusammenhang zur "Buchstabenwahl" stünden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Beschwerdeverfahren das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen neu gefasst hat und Schutz nur noch beansprucht für:

"Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung und Geschäftsführung; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich für Funk und Fernsehen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation".

Der angemeldeten Wortzusammensetzung fehle für diese Waren und Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungskraft noch handele es sich insoweit um eine konkret beschreibende Angabe. Ein konkreter Bezug des angemeldeten Wortes zu den noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei nicht gegeben. Das Wort "Vanity", drücke lediglich die Zuordnung einer Zahlenfolge zu einem Endgerät aus, welche aber nicht typischer Geschäftsgegenstand der Telekommunikation sei. Es lägen keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte vor, dass das Zeichen als reine Sachangabe verstanden oder sich in der Zukunft zu einer beschreibenden Angabe entwickeln werde, an deren Freihaltung der Verkehr ein schutzwürdiges Interesse habe.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die angemeldete Marke ist für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 37 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Der angemeldeten Marke fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch sonst um einen verständlichen Ausdruck der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungs mittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH WRP 2001, 1082, 1083 "marktfrisch"; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten – schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH GRUR 2001, 1150 - LOOK; BGH GRUR 2002, 64 f. - INDIVIDUELLE ; BGH GRUR 2002, 816 - BONUS II; BGH MarkenR 2002, 338 – Bar jeder Vernunft).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wortzusammensetzung für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und die Anmelderin auch nicht mehr bestreitet, wird das Wort "Vanity" – auch in Alleinstellung – als Bezeichnung für "Buchstabenwahl" verwendet, wobei den einzelnen Ziffern Buchstaben, die auf der Tastatur von Telekommunikationsgeräten angebracht sind, zugeordnet werden und die Telefonnummer durch ein leicht merkbares Wort ausgedrückt wird. Solche "Vanity-Nummern" werden von zahlreichen Telekommunikationsfirmen angeboten und können über Internet beantragt und abgefragt werden. Eine Verwendung des Begriffs "Vanity" als Sachangabe für die nach der Einschränkung im

Beschwerdeverfahren noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Insofern ist kein hinreichend konkreter sachlicher Bezug ersichtlich. Dies gilt zunächst für Büroartikel, die weder Buchstabenwahl ermöglichen oder eine sonstige Beziehung zu Buchstabenwahl aufweisen können. Die Dienstleistungen "Werbung und Geschäftsführung; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich für Funk und Fernsehen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" mögen zwar Geräte oder Angebote betreffen, die eine Buchstabenwahl ermöglichen oder zum Gegenstand haben. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Eigenschaft der jeweiligen Dienstleistung als solcher, sondern um Umstände, die allenfalls beschreibend für die Waren oder Angebote sein könnten, auf die sich die Dienstleistungen beziehen. "Vanity" bezeichnet daher lediglich eine Leistung, die in einem bestimmten entfernteren Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen der Anmeldung steht, was für Unterscheidungskraft spricht (BGH GRUR 1998, 249 – BONUS; vgl. auch EuG WRP 2002, 510 Rn 42, 58 - CARCARD). Eine beschreibende Interpretation des angemeldeten Wortes erfordert außerdem mehrere Gedankenschritte, so dass die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Kennzeichnung nicht ausschließlich als Sachangabe oder als geläufigen Ausdruck der deutschen Allgemeinsprache oder einer bekannten Fremdsprache verstehen werden.

2. Da, wie zu 1. dargelegt, von einem direkt und konkret beschreibenden Sinngehalt der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren nicht ausgegangen werden kann und vielfach interpretierbare Wörter im allgemeinen nicht zur Beschreibung von Waren und Dienstleistungen benötigt werden (BGH GRUR 1997, 627 – a la carte; BGH GRUR 1997, 468, 469 – NetCom; BPatG Mitt 2001, 128 – COMPUTER ASSOCIATES; EuG WRP 2002, 510 Rn 42 - CARCARD) , kommt auch eine Eintragungsversagung

unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nicht in Betracht.

Grabrucker

Baumgärtner

Guth

Cl