

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 52/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 36 249.5

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. September 2002 durch Richter Dr. Albrecht als Vorsitzenden, Richter Sekretaruk und Richterin k. A. Bayer

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2001 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

Sendagift

für ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hat die Markenstelle für Klasse 41 mit Beschluss vom 25. September 2001 teilweise zurückgewiesen und der Marke den Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen versagt:

elektrische und elektronische Geräte, soweit in Klasse 9 enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms, Audio- und Videokassetten und andere Datenträger, Computersoftware, soweit in Klasse 9 enthalten; magnetische und optische Datenträger; Papier soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; gerahmte und ungerahmte Schnitte, Bilder und Drucke; Dienstleistungen im Internet, nämlich Vermittlung von Verträgen über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels

anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Betrieb eines Callcenters, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf.

Zur Begründung heißt es, "Sendagift" sei lediglich ein Hinweis auf den Gegenstand der angebotenen Dienstleistungen (Geschenkversand), Bestellkataloge mit solchen Geschenken und für die Waren hinsichtlich ihrer Eignung als Geschenke.

Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder Beschwerde eingelegt. Er ist der Ansicht, "Sendagift" sei für Unterricht überhaupt nicht beschreibend. Auch im übrigen fehle jeweils der Bezug zu Geschenken.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2001 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft der Marke noch das einer Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Eignung einer Marke, dem Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer zu dienen. Weist eine Wortmarke keinen für die fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer sonst gängigen Sprache, das die Verbraucher - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, fehlt es nicht an der erforderlichen Unterscheidungseignung (vgl. BGH GRUR 2000, 722 – LOGO).

Hierbei ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH MR 2000, 48 - Radio von hier; 2000, 50 - Partner with the Best). Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Werbeschlagwörtern auszugehen. Insoweit sind keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen, denn bei einer Marke schließen sich Identifizierungsfunktion und Werbewirkung nicht gegenseitig aus (BGH aaO - LOGO; GRUR 2001, 1150 - LOOK).

Die angemeldete Marke enthält die Aufforderung "send a gift" (Schick' ein Geschenk); trotzdem ist sie unterscheidungskräftig, weil es sich dabei um keine gebräuchliche Aussage handelt, die der Verbraucher allein und stets als solche aber nie als Marke aufnimmt und versteht.

Auch eine beschreibende Verwendung von "Sendagift" als Bezeichnung für Waren und Geschenkversanddienste oder andere Dienstleistungen ist nicht nachweisbar. Im Zusammenhang mit Geräten, Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial sowie Computersoftware, Druckerzeugnissen, Schnitten, Bildern und Drucken kann "Sendagift" allenfalls die Eignung als Geschenk andeuten, bei Papier die, ein Geschenk damit verpacken zu können. Die Gesamtaussage "sende ein

Geschenk" übersteigt diesen Bedeutungsinhalt aber weit und erlangt somit Unterscheidungskraft.

Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen im Internet ist "Sendagift" keine allgemeine Aufforderung, mal wieder ein Geschenk zu versenden, sondern der Hinweis, dass mittels der angebotenen Dienstleistungen Geschenke versendet werden können. "Sendagift" enthält damit aber keine konkret dienstleistungsbezogene Sachaussage. Eine Aufforderung zur Inanspruchnahme von Dienstleistungsangeboten ist keine unmittelbar beschreibende Angabe der Dienstleistungen selbst.

Zusammen mit dem fremdsprachigen Charakter und der Zusammenschreibung ergibt dies einen wenn auch geringen aber ausreichenden Grad an Unterscheidungskraft.

Ohne eindeutig beschreibende Aussage fällt die angemeldete Marke auch nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Diese Vorschrift schließt nämlich nur Marken von der Eintragung aus, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr eindeutig zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder zur Bezeichnung ihrer sonstigen Merkmale dienen können (vgl. BGH GRUR 2002, 64 – Individuelle).

Soweit der angemeldeten Marke allgemein die Aufforderung, Geschenke zu schicken, entnommen werden kann, vermag dies kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen (vgl. BGH GRUR 1997, 627, 628 – a la Carte).

Hiervon ausgehend kann nicht festgestellt werden, dass die Mitbewerber des Anmelders, etwa im Bereich Geschenkservice, die Bezeichnung "Sendagift" zum freien beschreibenden Gebrauch beim inländischen Warenvertrieb oder beim Ex- und Import bzw. grenzüberschreitendem Dienstleistungsangebot benötigen.

Es ist auch – selbst aus dem englischen Sprachraum - keine Tendenz erkennbar, "Sendagift" mit beschreibender Bedeutung zu verwenden, was ein sog. künftiges Freihaltungsbedürfnis begründen könnte.

Gegenstand dieser Entscheidung ist die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse. Dem Deutschen Patent- und Markenamt bleibt es unbenommen, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf seine Bestimmtheit zu überprüfen.

Dr. Albrecht

Sekretaruk

Bayer

Fa