



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 127/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 38 287.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 1999 und 13. September 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortkombination "BerlinCard" soll für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 u. a. "bespielte und unbespielte Ton- und Bildträger aller Art...; Magnetaufzeichnungsträger und Datenträger..., Computer, Bilder, Lampen, Automaten...; Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften aller Art..., Werbung; Finanzwesen, Immobilienwesen; Vermögensverwaltung; Telekommunikation..., Transport mittels Fahrzeugen...; Verlagswesen...; Dienstleistungen eines Internet-Providers; Erstellen und Bereitstellen von Datenbanken...; Bewirtung und Verpflegung von Gästen; Beherbergung von Gästen; Veranstaltung von Reisen" in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin, mit der sie hilfsweise beantragt hat, die Eintragung mit Zusatz in der Klasse 9 "jeweils ausgenommen Datenspeicherkarten" zuzulassen, hat der Senat zurückgewiesen (BPatGE 45, 60 = GRUR 2002, 693).

Der Eintragung der Bezeichnung "BerlinCard" stehe bereits für sämtliche mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen - auch nach der hilfsweise zu den Waren der Klasse 9 des Verzeichnisses erklärten Beschränkung "jeweils ausgenommen Datenspeicherkarten" - das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Denn angesichts der zunehmenden Zahl von so genannten "Städtekarten" und entsprechend gebildeten Bezeichnungen wie "KölnCard", "RügenCard", "MünchenCard", welche als so genannte "Ausweiskarten" oder "Mitgliedskarten" auch ohne Zahlungsfunktion Vergünstigungen unterschiedlicher Art gewährten, würden die angesprochenen Verkehrskreise in der Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschließlich einen Sachhinweis sehen, welcher besage, dass die jeweilige Ware und/oder Dienstleistung im Rahmen eines Kartensystems "BerlinCard", welche wie eine "elektronische Geldbörse" bzw. eine "Rabattkarte" oder "Mitgliedskarte" funktioniere, erhältlich sei oder in Anspruch genommen werden könne. Das gelte auch dann, wenn die Produkte oder Leistungen mit Hilfe einer so benannten Karte erworben oder beansprucht werden könnten oder hiermit in einem sonstigen Zusammenhang stünden. Denn der Verkehr verstehe "BerlinCard" selbst bei einer Verwendung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung lediglich als Sachhinweis auf ein bestimmtes Zahlungs- oder Mitgliedssystem, dessen Vorteile er in Verbindung mit dem Besitz einer als "BerlinCard" bezeichneten Multifunktionskarte realisieren könne und welches ihm besondere Erleichterungen oder Vergünstigungen gewähre.

Der Senat hat dabei weiterhin die Auffassung vertreten, dass der angemeldeten Bezeichnung nicht schon deshalb Unterscheidungskraft zuzusprechen sei, weil es sich nicht um einen die Waren oder Dienstleistungen selbst unmittelbar betreffenden Beschaffenheits- bzw. Merkmalsangabe handele. Denn die Beurteilung fehlender Unterscheidungskraft dürfe nicht auf die dem eigenständigen Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegenden beschreibenden Sachausagen reduziert werden. Aus der Sicht des Verkehrs könne es zahlreiche - im Ein-

zelfall zu untersuchende - Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen, insbesondere bei mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw. solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbeschlagwörtern, welche dem Schutzhindernis an beschreibenden Angaben i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht unterfielen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählten.

Aufgrund der getroffenen tatsächlichen Feststellungen hat der Senat zudem das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Denn es sei hinreichend belegt, dass "BerlinCard" - insbesondere für den geographischen Raum Berlin - als konkreter, sich ohne weiteres Nachdenken erschließender und unmittelbar beschreibender Sachhinweis für ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bzw. einen unmittelbar mit diesem in Beziehung stehenden Umstand dienen könne und deshalb einem berechtigten aktuellen Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber, unterliege.

Im anschließenden Rechtsbeschwerdeverfahren hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 16. Dezember 2004 die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.

Zur Begründung hat er unter Hinweis auf die "BONUS"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 23. Oktober 1997 (GRUR 1998, 465 ff.) ausgeführt, dass Angaben, die sich – wie vorliegend - auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, Unterscheidungskraft nur dann abgesprochen werden könne, wenn sie einen so engen beschreibenden Bezug zu den einzelnen angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aufwiesen, dass der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasse und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sehe. Allein mit der Feststellung, der Verkehr verstehe die Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard"

im Zusammenhang mit (einer Vielzahl von) Waren und Dienstleistungen der unterschiedlichsten Art als Hinweis darauf, dass die Waren und Dienstleistungen im Rahmen eines so benannten "Kartensystems" erhältlich seien oder in Anspruch genommen werden könnten, könne das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wie auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen eines engen beschreibenden Bezugs der Marke zu allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen jedoch nicht begründet werden. Denn selbst wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach im Zusammenhang mit (irgendwelchen) Kartensystemen erhältlich seien oder in Anspruch genommen werden könnten, werde allein dadurch noch kein hinreichend enger beschreibender Bezug zwischen der Bezeichnung "BerlinCard" und den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbst hergestellt. Der angefochtene Beschluss sei daher aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, das für die Prüfung, ob die Eintragung der angemeldeten Marke wegen Fehlens der Unterscheidungskraft oder wegen eines Freihaltebedürfnisses zu versagen ist, die für jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu treffende Feststellung nachzuholen haben werde, ob das Wort "BerlinCard" einen engen beschreibenden Bezug zu den einzelnen Waren oder Dienstleistungen aufweist, sei es wegen seines Zusammenhangs mit einem bargeldlosen Zahlungssystem, sei es wegen seines geographischen Bezugs.

II.

Unter Zugrundelegung der Ausführungen des Bundesgerichtshofs in dem Beschluss vom 16. Dezember 2004 ist die Beschwerde begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts, ohne dass es einer erneuten mündlichen Verhandlung bedurfte.

Der Senat ist bei seiner Entscheidung an die Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs und an die tragenden Erwägungen in dem genannten Beschluss einschließlich der aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung festgestellten Verkehrsauffassung gebunden (§ 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG). Danach können im vorliegenden Fall die vom Senat angenommenen Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nur bejaht werden, wenn die angemeldete Bezeichnung einen so engen beschreibenden Bezug zu den einzelnen angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aufweist, dass der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht. Aufgrund dieser für den Senat bindenden Beschränkung der Prüfung der Unterscheidungskraft auf die Erörterung eines beschreibenden Gehalts der fraglichen Marke ist es daher nicht mehr möglich - auch wenn im Rechtsbeschwerdebeschluss nicht ausdrücklich festgestellt wird -, der angemeldeten Bezeichnung Unterscheidungskraft aus anderen Gründen als ihrem beschreibendem Charakter abzusprechen.

Dies erscheint dem Senat allerdings im Hinblick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, aber auch die des Bundesgerichtshofs in anderen Verfahren nicht unbedenklich. So hat der Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung bei der Frage der Unterscheidungskraft wiederholt betont, dass beschreibenden Angaben Unterscheidungskraft zwangsläufig fehle, dass sie darüber hinaus aber auch aus anderen Gründen verneint werden könne (EuGH GRUR 2004, 674, 677 Tz. 68 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Tz. 19 - BIO-MILD). Auch der Bundesgerichtshof geht in seiner neueren Rechtsprechung davon aus, dass einer Wortmarke, welcher ein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder bei dem es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, dass vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, in aller Regel die erforderli-

che Unterscheidungskraft fehlt (zuletzt BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dies bedeutet aber, dass die Prüfung der Unterscheidungskraft sich nicht auf die Erörterung eines beschreibenden Gehalts der fraglichen Marke beschränken darf, weil sie dann dem eigenständigen Charakter des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht hinreichend Rechnung trägt und im Ergebnis dieser Vorschrift unzulässigerweise jeglichen eigenen Anwendungsbereich abspricht (vgl. Ströbele, GRUR 2005, 93, 96). Maßgebend ist daher allein, ob der Verkehr in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht. So hat der BGH dann auch in der Entscheidung "Cityservice" die angefochtene Entscheidung des BPatG im Wesentlichen mit der Erwägung bestätigt, dass der Verkehr diese Wortkombination in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nur als solche, nicht jedoch als betriebliches Unterscheidungsmittel verstehe.

Unter Zugrundelegung dieser Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie des Bundesgerichtshofs hat der Senat für die angemeldete Bezeichnung "BerlinCard" Unterscheidungskraft in der angefochtenen Entscheidung verneint, weil sich dieser Begriff dem Verkehr angesichts entsprechender Wortbildungen zur Bezeichnung vergleichbarer Kartensysteme sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym für "BerlinKarte" oder "Karte für Berlin" erschließt und er daher "BerlinCard" selbst bei einer Verwendung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung lediglich als Sachhinweis auf ein bestimmtes Zahlungs- oder Mitgliedssystem, dessen Vorteile er in Verbindung mit dem Besitz einer als "BerlinCard" bezeichneten Multifunktionskarte realisieren kann und welches ihm insbesondere Erleichterungen oder Vergünstigungen gewährt, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis versteht. Ein solches Verständnis liegt umso näher, als sich in der Zwischenzeit vergleichbar gebildete Wortkombinationen aus dem Begriff "card" bzw "Karte" und einer geografischen Angabe zur Bezeichnung solcher Kartensysteme sowohl national als auch international weiter etabliert haben (vgl. dazu die Auflistung von "city cards" in der Zeitschrift STERN, Heft 16/2005, S. 108). Anlass, in dem Begriff "BerlinCard" einen Hinweis auf die betriebliche Ursprungsidentität der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu sehen, hätte

der Verkehr selbst bei unmittelbarer Verwendung dieser Bezeichnung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in aller Regel nur dann, wenn der Betreiber eines solchen Kartensystems auch für Herstellung und Vertrieb der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen, die mit Hilfe der Karte erworben werden können oder für die aufgrund der Karte Vergünstigungen gewährt werden, wirtschaftlich verantwortlich ist bzw. zwischen dem Betreiber des Kartensystems und dem Hersteller und/oder Anbieter der Waren und Dienstleistungen wirtschaftliche Verbindungen – in Bezug auf Herstellung und Vertrieb der Waren bzw. Dienstleistungen – bestehen. Da dies aber nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht und dies dem Verkehr auch allgemein bekannt ist, liegt auch eine entsprechende Annahme des Verkehrs fern.

Gleichwohl bietet der vorliegende Fall keinen Anlass, die angesprochenen Fragen etwa durch eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof weiter zu verfolgen, nachdem der Bundesgerichtshof von dieser Möglichkeit im Hinblick auf die im angefochtenen Beschluss vom 14. März 2003 ausführlich dargelegte Rechtsauffassung des Senats keinen Gebrauch gemacht hat. Wenngleich der Bundesgerichtshof sich mit den dortigen Gründen nicht näher auseinander gesetzt hat, obwohl die oben aufgeführten Urteile des Europäischen Gerichtshofs bereits veröffentlicht waren, ist in dem Rechtsbeschwerdebeschluss auch nicht ausdrücklich verneint worden, dass einem Zeichen die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen als seinem beschreibenden Charakter fehlen kann.

Hingegen vermag der Senat einen hinreichend engen beschreibenden Bezug der angemeldeten Bezeichnung zu den einzelnen Waren und Dienstleistungen – wie ihn der Bundesgerichtshof in seinem Rechtsbeschwerdebeschluss als Voraussetzung für die Annahme von Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG fordert – nicht festzustellen. Selbst wenn unterstellt wird, dass einzelne Waren und Dienstleistungen üblicherweise in Zusammenhang mit Kartensystemen angeboten und vertrieben werden, ändert dies nichts daran, dass die Bezeichnung "BerlinCard" zwar etwas über wesentliche Umstände im Zusammenhang mit

Vertrieb bzw. Angebot der Waren und Dienstleistungen, aber nichts über Merkmale und Eigenschaften der betreffenden Waren und Dienstleistungen selbst aussagt und daher auch nicht von einem unmittelbarem, beschreibenden Bezug zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den beanspruchten Waren/Dienstleistungen in engeren Sinne ausgegangen werden kann. Dies gilt auch, soweit von einzelnen Warenoberbegriffen - wie insbesondere denjenigen der Klasse 9 - auch Datenspeicher- und Chipkarten solcher Kartensysteme erfasst werden bzw. zu den unter einen solchen Oberbegriff fallenden Waren auch solche gehören, die bei dem Betrieb eines solchen Kartensystems Verwendung finden, wie dies z. B. bei der beanspruchten Ware "Computer-Peripheriegeräte" der Fall ist. Denn um in "BerlinCard" in Bezug auf diese Waren einen Hinweis auf den Verwendungszweck zu erkennen, bedarf es seitens des Verkehrs erst der weiteren Überlegung, dass hinter dem Begriff "BerlinCard" ein EDV-Kartensystem steht, für dessen Betrieb und Unterhaltung der Einsatz solcher Geräte möglich bzw. erforderlich ist. Damit besteht zwischen der angemeldeten Bezeichnung und auch diesen Waren kein derart unmittelbarer, beschreibender Bezug, der nach dem - für den Senat im vorliegenden Verfahren bindenden - Beurteilungsmaßstab des Rechtsbeschwerdebeschlusses zwangsläufig dazu führen müsste, der angemeldeten Marke zumindest insoweit das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft abzusprechen.

Aus den vorgenannten Gründen vermag der Senat daher auf Grundlage der Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs auch kein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festzustellen.

Neue, nach der Rechtsbeschwerdeentscheidung entstandene tatsächliche Umstände, die ein Schutzhindernis begründen könnten und trotz der Bindungswirkung nach § 80 Abs. 4 S. 2 MarkenG zu berücksichtigen wären, weil das Datum der letzten Entscheidung über die Eintragung der allein maßgebliche Zeitpunkt ist, vermag der Senat nicht festzustellen. Allein die weitere Etablierung sog. "city cards" begründet keinen solchen Umstand, da der Senat auch in dem Erstbeschluss eine entsprechende Verwendung solcher Wortkombinationen zum Beleg eines sachbe-

zogenen Inhalts des Begriffs "BerlinCard" bereits recherchiert hatte, nach dem Rechtsbeschwerdebeschluss jedoch kein Zweifel besteht, dass dies nach Auffassung des Bundesgerichtshofs für den vorliegenden Fall kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG begründen kann, so dass nunmehr aufgrund der Rechtsauffassung des BGH und der von ihm bindend getroffenen Feststellung, dass eine Eintragung nur versagt werden kann, wenn die Bezeichnung einen so engen beschreibenden Bezug zu den einzelnen angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aufweist, dass der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht, die Beschwerde Erfolg haben. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 1999 und 13. September 2000 sind daher aufzuheben.

gez.

Unterschriften