



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 558/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 030 112.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Dr. Hoppe als Vorsitzende, den Richter Kätker und die Richterin Kirschneck am 29. Oktober 2013

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. September 2012 aufgehoben.

Gründe

I.

Am 14. Mai 2012 hat die Anmelderin die Wortmarke

Primera

für folgende Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 35:

Verkaufsförderung für die Waren und Dienstleistungen Dritter durch Bereitstellung einer Website mit Rabatten, Preisvergleichsinformationen, Produktrezensionen, Links zu den Einzelhandel-Websites Dritter sowie Rabattinformationen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-Commerce; Versendung von Werbemailings für Dritte; Veranstaltung von Online-Verkaufsaktionen für Geschäfts- und Werbezwecke für Dritte; Planung und Verwaltung in Bezug auf die Vermarktung, Verkaufsförderung oder Werbung für Waren und Dienstleistungen Dritter;

Klasse 36:

Finanzdienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen einer virtuellen Währung zur Verwendung durch Mitglieder einer Online-Community über Computer- und Kommunikationszwecke; Verarbeitung finanzieller Transaktionen, nämlich Clearing und Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken; elektronische Kapitaltransferdienste; Abwicklung von Zahlungen für Dritte;

Klasse 38:

Bereitstellung des Zugriffs auf Online-Foren, Plattformen im Internet und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Online-Kommunikationsverknüpfungen zur Weiterleitung der Benutzer von Websites auf andere lokale und weltweite Websites; Bereitstellung des Zugriffs auf eine Website mit Rabatten, Preisvergleichsinformationen, Produktrezensionen sowie Rabattinformationen, Bereitstellung des Zugriffs auf Websites Dritter, elektronische Übertragung von Rechnungszahlungsdaten für Nutzer von Computer- und Kommunikationsnetzwerken; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich elektronische Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 20. September 2012 wegen des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Sie hat hierzu ausgeführt, dass es sich um eine Bezeichnung handele, die zur Beschreibung der Dienstleistungen geeignet sei. Das spanische Wort „Primera“ sei zu übersetzen mit „erste, frühere, allererst, erstmalig, erste, erstes, erstgenannt“. Das Wort finde sich auch in Zusammenhang mit Qualitätsaussagen und bezeichne daher adjektivisch den qualitativen sowie zeitlichen Vorrang der gekenn-

zeichneten Dienstleistungen vor anderen. Es sei anzunehmen, dass die beteiligten Fachverkehrskreise und die konkurrierenden Dienstleistungserbringer, welche Handelsbeziehungen mit dem EU-Mitglied Spanien und anderen spanisch-sprachigen Ländern pflegten, das Zeichen mit dieser Bedeutung verstehen. Selbst wenn der angesprochene Verkehr nicht durchgängig konversationsfähig Spanisch spreche, sei auf der Basis einer gewissen Vertrautheit mit der spanischen Sprache das Wort „primera“ in seinen Bedeutungen zu verstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Anmelderin ist der Ansicht, dass die Anmeldung der Marke „Primera“ zu Unrecht zurückgewiesen worden sei. Die Marke sei nicht zur Beschreibung der angemeldeten Dienstleistungen geeignet. Dabei sei maßgeblich auf das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise abzustellen, an die sich die relevanten Dienstleistungen wenden; diese seien nicht der Handel, sondern inländische durchschnittlich informierte Durchschnittsverbraucher, deren Sprachverständnis entscheidend sei. Der Durchschnittsverbraucher verstehe das spanische Wort „Primera“ nicht. Selbst wenn der internationale Handel zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehöre und das Wort verstehe, sei das Wort „Primera“ in Alleinstellung nicht beschreibend, da es stets nur in Kombination mit einem anderen Wort verwendet werde. Die Anmelderin ist weiterhin der Ansicht, dass das Zeichen unterscheidungskräftig sei, weil „Primera“ vom durchschnittlich informierten und interessierten Verbraucher als Phantasiewort wahrgenommen werde. Weiterhin sei der Verkehr an die Bezeichnung „Primera“ gewöhnt, insbesondere gebe es bereits eine Reihe von eingetragenen deutschen Marken namens „Primera“.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Dem angemeldeten Zeichen steht hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen kein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG entgegen.

1.

Dem begehrten Wortzeichen „Primera“ stehen keine Eintragungshindernisse, insbesondere nicht solche nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG entgegen, weil der angesprochene Verkehr die Wortbedeutung nicht erfasst.

Das aus der spanischen Sprache stammende Wort „primera“ leitet sich ab von dem lateinischen Begriff „prime“ mit der Bedeutung „besonders“, „geeignet“ (PONS, Online-Wörterbuch, Latein-Deutsch). In der spanischen Sprache kann es als Substantiv benutzt werden und bedeutet dann „die Erste“ (PONS, Online-Wörterbuch, Spanisch-Deutsch). Gleiches gilt für die Verwendung als Präposition vor einem Substantiv (z. B: „primera división de fútbol“ - erste Bundesliga, LEO-Online-Wörterbuch). Eine Verwendung als Adjektiv zusammen mit der spanischen Präposition „de“ (de primera...) bedeutet u. a. „prima“, „erstklassig“ (PONS, Online-Wörterbuch, Spanisch-Deutsch; LEO-Online-Wörterbuch). Sämtliche Grundbedeutungen haben eine zeitliche, ordnende und auch qualitative Komponente, wobei aber in allen Bedeutungen insoweit eine gewisse Gemeinsamkeit besteht, als „Primera“ etwas bezeichnet, was sich von anderen Subjekten oder Objekten abhebt, und zwar regelmäßig dadurch, dass das jeweilige Subjekt oder Objekt Vorrang vor anderen hat bzw. in einer (zeitlichen oder qualitativen Reihung) vorne steht (BPatG 25 W (pat) 12/12 - Primero). Selbst wenn man jedoch unterstellen würde, dass die Bedeutung „erstklassig“ auch dem isoliert verwendeten Adjektiv „primera“ ohne die Präposition „de“ beigemessen würde oder dass das Substantiv „primera“ mit der Bedeutung „die Erste“ ein beschreibender oder nicht unterscheidungskräftiger Begriff wäre, der vermitteln soll, dass es sich bei den so gekennzeichneten Dienstleistungen um erstklassige, am Markt führende Produkte oder

um Produkte mit den höchsten Verkaufszahlen oder das erste Produkt seiner Gattung auf dem Markt handele (so für „Primero“ BPatG 25 W (pat) 12/12), setzt ein entsprechendes Verständnis spezifizierte Kenntnisse der spanischen Sprache voraus, die über allgemeines Grundlagenwissen hinausgehen. Eine solche Kenntnis bzw. ein derartiges Sprachgefühl kann bei den hier maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen indes nicht unterstellt werden.

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen im vorliegenden Fall Endverbraucher und Fachverkehrskreise. Auszugehen ist vom normal informierten, angemessenen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord-Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 29 ff.). Die unter Klasse 35 begehrten Dienstleistungen allerdings werden teilweise (insbesondere Werbung, Vermarktung, e-Commerce, Versendung von Werbemailings) nur von Unternehmen bzw. Personen in Anspruch genommen, die gewerblich tätig sind.

Es ist nicht mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass der deutschsprachige Verkehr, auf dessen Verständnis es bei einer fremdsprachigen Wortanmeldung alleine ankommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 32, 26) - Matratzen Concord-Hukla), das spanische Wort „Primera“ übersetzen kann. Der EuGH hat in der Entscheidung „Matratzen Concord-Hukla“ im Rahmen seiner Kompetenz zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. b, c MarkenRL entschieden, dass ein Eintragungshindernis nur dann vorliegt, wenn die beteiligten Verkehrskreise in dem Mitgliedsstaat, in dem die Eintragung beantragt wird, im Stande sind, die beschreibende Bedeutung des Wortes zu erkennen (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 32, 26) - Matratzen Concord-Hukla). Die Verständnisfähigkeit des deutschen Durchschnittsverbrauchers darf zwar nicht zu gering veranschlagt werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 395), und es würde auch genügen, wenn lediglich der Fachverkehr die Begriffsbedeutung erkennt (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord-Hukla; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 396). Vorliegend gibt es indes keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass

der angesprochene deutsche Verkehr das spanische Wort „primera“ übersetzen kann (vgl. im Ergebnis ebenso für verschiedene Dienstleistungen der Klasse 35: BPatG 25 W (pat) 12/12 - Primero; BPatG 25 W (pat) 13/12 - Primero Schiefer). Spanisch wird - anders als Englisch - nicht als Pflichtfremdsprache in Schulen angeboten und nur von einigen Schülern erlernt. Auch der hier maßgebliche Fachverkehr bzw. die angesprochenen gewerblich tätigen Personen und Unternehmen verfügen nicht zwingend über Spanischkenntnisse. Die in Klasse 35 begehrten Dienste betreffen vor allem Internet- und Verkaufsförderungsdienste, die von ganz unterschiedlichen Unternehmen angeboten und in Anspruch genommen werden können und keinen besonderen Bezug zum Welthandel und damit zur Welthandelsprache „Spanisch“ aufweisen. Auch für die in Klasse 36 begehrten Finanzdienstleistungen und die in Klasse 38 angemeldeten Internet- und Telekommunikationsdienste ist Spanisch nicht als Fachsprache anzusehen.

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass sich dem Verkehr die Wortbedeutung von „Primera“ durch ähnliche, ihm bekannte Begriffe erschließt. Die Übersetzung des begehrten spanischen Wortes „primera“ ergibt sich wegen anderer Bedeutungen insbesondere nicht aus folgenden Worten: „primär“ (DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung: ursprünglich), „Primzahl“ (DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung: nur durch die Zahl Eins und sich selbst teilbare Zahl) oder „Primärstufe“ (DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung: 1.-4. Schuljahr). Andererseits haben Begriffe mit einem ähnlichen Bedeutungsgehalt, wie z. B. „prima“ (DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung: erstklassig, großartig), „Primus“ (DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung: Klassenbester), „Primaner/Prima“ (DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung: (Schüler) der oberen Klassen des Gymnasiums), einen anderen Stamm („prim“, statt „primer“), so dass der Verkehr nicht geneigt sein wird, Bezüge zwischen diesen Begriffen herzustellen.

2.

Dem beanspruchten Zeichen steht auch nicht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wären von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline).

Das hier beanspruchte Wortzeichen „Primera“ ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs hinreichend unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird ihm im Hinblick auf die beanspruchten Dienste den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können. Da dem begehrten Begriff für die beanspruchten Dienstleistungen - wie oben dargelegt - keine dem inländischen Verkehr verständliche Bedeutung zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort handelt, das stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden würde,

gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 25) - Kinder II; BGH GRUR 2001, 1042 (1042) - REICH UND SCHÖN).

Bei dem beanspruchten Zeichen „Primera“ handelt es sich nämlich nicht um einen Begriff der Alltagssprache und es wird auch nicht in Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen benutzt. Weder die Internetrecherche des Senats noch die Prüfung der Markenstelle belegt die übliche Benutzung des verfahrensgegenständlichen Zeichens und zwar weder in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen noch losgelöst davon.

Aus alldem ergibt sich, dass der angesprochene Verkehr das angemeldete Zeichen in Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen als Hinweis auf die Herkunft der Produkte aus einem bestimmten Unternehmen wahrnehmen wird, so dass es hinreichend unterscheidungskräftig ist.

Dr. Hoppe

Kätker

Kirschneck

CI