



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 94/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. August 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 24 766 S 42/03 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2004 aufgehoben und der Löschantrag zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Antragsteller hat die Löschung der am 23. September 2002 für die Dienstleistungen

„38: Telekommunikation, Bereitstellung von Internetportalen und Zugängen; E-Commerce-Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich Sammlung, Zurverfügungstellung und Übermittlung von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern sowie Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Onlineplattformen;

39: Vermittlung und Veranstaltung von Reisen;

42: Erstellen von Programmen und Websites für E-Commerce“

eingetragenen Marke 302 24 766

lastminit

beantragt, weil diese Marke entgegen §§ 3 und 8 MarkenG eingetragen worden und der Markeninhaber bei der Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen sei. Der Markeninhaber hat der Löschung innerhalb der dafür vorgesehenen Frist widersprochen.

Die Markenabteilung hat die Marke mit Beschluss vom 8. Januar 2004 gelöscht, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Wort „lastminit“ fehle jegliche Unterscheidungskraft. Es handele sich um die lautschriftliche Wiedergabe des Begriffs „last minute“. Hierunter werde im Geschäftsverkehr eine Waren- und Dienstleistungsoption verstanden, die als Sonderangebot kurzfristig zu erwerben sei. Ursprünglich nur in der Reisebranche eingesetzt, werde der Begriff „last minute“ in der Werbesprache zunehmend auch in anderen Bereichen beschreibend verwendet. Die für den Markeninhaber eingetragene Abwandlung „lastminit“ werde vom angesprochenen Publikum ohne weiteres mit der ihr zugrunde liegenden Bezeichnung „lastminute“ gleichgesetzt, weil der Unterschied insbesondere in klanglicher Hinsicht minimal sei. In seiner Auffassung werde der Verkehr durch die Werbung im Internet bestärkt, in der auch die Abwandlung „lastminit“ als solche bereits verwendet werde. Der beschreibende Inhalt von „lastminit“ erstrecke sich auf alle Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen worden sei. Für die Dienstleistungen der Klasse 39 sei dies offensichtlich. Im Hinblick auf „Telekommunikation, Bereitstellung von Internet-Portalen und Zugängen“ verweise die angegriffene Marke auf die Art der Erbringung der Dienstleistungen. Auch für die Dienstleistungen, die mit Bezug auf den Bereich des „E-Commerce“ erbracht würden, bringe die angegriffene Marke nur zum Ausdruck, dass diese „last minute“-Angebote seien. Die angegriffene Marke sei auch zur beschreibenden Verwen-

dung freizuhalten. Hingegen lägen Anhaltspunkte für einen bösgläubigen Erwerb der Marke nicht vor.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der Beschwerde. Er ist der Ansicht, die angegriffene Marke entbehre nicht jeglicher Unterscheidungskraft und sei auch nicht Freihaltungsbedürftig. Orthographisch nicht korrekt wiedergegebene Abwandlungen beschreibender Angaben seien auch nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nur dann von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, wenn sie so eng an die beschreibende Angabe angelehnt seien, dass sie keinerlei Eigenständigkeit aufwiesen. Deshalb habe die Markenabteilung zu Unrecht angenommen, die lautschriftliche Wiedergabe eines geläufigen Begriffs sei schon für sich genommen nicht eintragungsfähig. Im Deutschen geläufig sei auch nur die in zwei einzelnen Wörtern geschriebene Bezeichnung „Last Minute“, nicht aber die Angabe „lastminute“ in einem Wort. Ausgehend von dem üblichen Zweiwortbegriff sei die angegriffene Marke schriftbildlich hinreichend eigenständig. An der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, wonach bloße phonetische Übereinstimmungen mit der zugrunde liegenden beschreibenden Angabe nicht ausreichen, um einer Marke die Unterscheidungskraft abzusprechen, sei festzuhalten, zumal auf dem hier maßgeblichen Dienstleistungsgebiet mündliche Werbung oder mündliche Geschäftsabschlüsse typischerweise keine Rolle spielten. Die Behauptung, dass die angegriffene Marke in ihrer konkreten Form in der Werbung im Internet verwendet werde, habe die Markenabteilung nicht belegt. Der Markeninhaber sei Inhaber und Betreiber des Internetportals „www.lastminit.de“ und habe zudem die Geschäftsbezeichnung „lastminit“ in das Handelsregister eintragen lassen. Die Verwendung der Bezeichnung „lastminit“ durch Dritte sei ausschließlich Markenverletzungen zuzuschreiben. Die Schreibweise der angegriffenen Marke habe sich im Verkehr auch keineswegs als gebräuchliche Variante von „last minute“ durchgesetzt. Sämtliche Suchergebnisse für „last minute“ bezögen sich zudem allein auf die Buchung kurzfristiger Reisen, was die Annahme der Markenabteilung widerlege, die Verwendung dieses Begriffs habe sich auf andere Waren- und Dienstleistungsbereiche ausgedehnt. Die Markenabteilung habe zu-

dem für die Beurteilung des Vorliegens von Löschungsgründen nicht auf den maßgeblichen Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke, hier also den 23. September 2002, abgestellt.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 8. Januar 2004 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Hilfsweise regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der Antragsteller hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und keinen Antrag gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers erweist sich als begründet, weil entgegen der Auffassung der Markenabteilung keine hinreichenden Gründe für die Löschung der Marke 302 24 766 gemäß § 50 MarkenG vorliegen.

1. Die angegriffene Marke ist nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden. Bei dem Wort „lastminit“ handelt es sich nicht um eine Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und anderer Eigenschaften der in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen dienen kann. Die vorgenannte Bestimmung lässt - im Gegensatz zur Rechtslage unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - keinen Raum mehr für die Zurückweisung erkennbarer Abwandlungen beschreibender Angaben (Amtliche Begründung zum Markenrechtsreformgesetz; BIPMZ 1994, 45 ff., 64; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8 Rdn. 271).

2. Der angegriffenen Marke hat im Zeitpunkt ihrer Eintragung auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt.

Für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, fehlt es bereits an Nachweisen oder anderweitigen Anhaltspunkten dafür, dass der Begriff „last minute“, dessen lautschriftliche Wiedergabe die angegriffene Marke darstellt, zum Zeitpunkt ihrer Eintragung im Mai 2002 schon als beschreibende Angabe benutzt worden und dementsprechend vom Verkehr auch als beschreibende Angabe für diese Dienstleistungen verstanden worden ist. Ist dies seinerzeit nicht der Fall gewesen, wovon in Ermangelung gegenteiliger Tatsachenfeststellungen auszugehen ist, hat der Durchschnittsverbraucher im Jahre 2002 keinen Anlass gehabt, in der eingetragenen Abwandlung des Begriffs „last minute“ ausschließlich einen die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 beschreibenden Hinweis zu sehen.

Auf dem Gebiet der Veranstaltung und Vermittlung von Reisen ist die Bezeichnung „last minute“ zwar, was auch der Markeninhaber nicht mehr ernsthaft bestritten, schon zum Zeitpunkt der Markeneintragung benutzt worden, um auf Reiseangebote hinzuweisen, die „in letzter Minute“ angeboten wurden bzw. in Anspruch genommen werden konnten. Dieser Umstand rechtfertigt jedoch weder für sich allein genommen noch in Verbindung mit der Tatsache, dass die angegriffene Marke klanglich mit der für diese Dienstleistungen beschreibenden Angabe „last minute“ übereinstimmt, die Löschung der im Mai 2002 eingetragenen Marke gemäß §§ 50, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Löschung einer Marke nach den vorgenannten Bestimmungen setzt voraus, dass ihrer Eintragung schon zum Eintragungszeitpunkt das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand. Bezogen auf die Schutzfähigkeit von Abwandlungen beschreibender Angaben hat der Europäische Gerichtshof erst im Jahre 2003 entschieden, dass solche Abwandlungen nur dann die erforderliche Unterscheidungskraft aufweisen, wenn sie sich von der zugrunde liegenden be-

schreibenden Angabe sowohl in visueller als auch in akustischer Hinsicht deutlich abheben (EuGH MarkenR 2004, 99, 109, Nr. 99 - Postkantoor). Bis zu dieser Entscheidung des EuGH, also auch noch zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke, galten für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Abwandlungen beschreibender Angaben jedoch andere rechtliche Maßstäbe. Seinerzeit hat die Rechtsprechung für die Beurteilung von deren Unterscheidungskraft darauf abgestellt, ob die Abweichung von der zugrunde liegenden beschreibenden Angabe nur so geringfügig war, dass sie im Verkehr unbemerkt blieb, oder ob der Abwandlung selbst ein individualisierender, schutzbegründender Charakter zukam (BGH GRUR 2002, 64, 65 - INDIVIDUELLE), wobei ggf. auch eine nur schriftbildliche Veränderung gegenüber der zugrunde liegenden beschreibenden Angabe als eine hinreichende Verfremdung ausreichen und deshalb die Unterscheidungskraft begründen konnte (BPatG GRUR 2004, 873, 874 - FRISH). Die nachträgliche, d. h. nach der Eintragung der Marke erfolgte Verschärfung der Eintragungsvoraussetzungen für Abwandlungen beschreibender Angaben durch den EuGH kann schon aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht zu Lasten der Inhaber von zuvor eingetragenen Marken gehen und berührt deshalb nicht die Frage der Eintragungsfähigkeit dieser zuvor eingetragenen Marken.

Bei Zugrundelegung der zum Zeitpunkt der Eintragung noch angewendeten rechtlichen Maßstäbe hat der angegriffenen Marke seinerzeit nicht jegliche Unterscheidungskraft gefehlt. Auf Grund der gegenüber der beschreibenden Angabe „minute“ deutlich veränderten Schreibweise des letzten Wortteils „minit“ und der Zusammenschreibung der beiden Wortteile „last“ und „minit“ hat sich die angegriffene Marke jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht hinreichend von der für die Dienstleistungen der Klasse 39 beschreibenden Bezeichnung „last minute“ abgehoben. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass die heute im Internet ansatzweise feststellbare Benutzung der angegriffenen Marke selbst für den Eintragungszeitpunkt weder von der Markenabteilung nachgewiesen werden konnte noch für den Senat feststellbar war.

Der Schutzbereich der angegriffenen Marke ist allerdings auf die durch die Abwandlung der zugrunde liegenden beschreibenden Angabe sich ergebende Eigenprägung beschränkt, ohne dass ein hiervon losgelöster Schutz für den Begriff „last minute“ beansprucht werden kann (BGH GRUR 1991, 136 NEW MAN; GRUR 2003, 963 - Antivir/Antivirus).

Vor dem Hintergrund der seinerzeitigen Eintragungspraxis für Abwandlungen beschreibender Angaben bestehen auch keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, dass der Anmelder bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig war. Wie der vom Markeninhaber vorgetragene, unwidersprochen gebliebene Umstand der jedenfalls seit der Eintragung der Marke erfolgten Benutzung belegt, hat es dem Markeninhaber nicht von vornherein an dem Willen zur Benutzung seiner Marke gefehlt. Es ist weiterhin auch nicht feststellbar, dass der Markenmelder die Marke ersichtlich nur in der Absicht der Behinderung von Mitbewerbern angemeldet hat. Auch der Antragsteller hat keine diesbezüglichen Umstände vorgetragen. Der Löschungsantrag kann daher keinen Erfolg haben, weshalb der Beschwerde des Markeninhabers stattzugeben war.

Für eine Kostenauflegung aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bietet die Sache keinen Anlass.

gez.

Unterschriften