

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 55/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 42 075.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Februar 2000 durch den Richter Meinhardt als Vorsitzenden, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und die Richterin Schuster beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patentamts vom 8. Dezember 1998 und 5. Dezember 1997 aufgehoben,

soweit die Anmeldung bzw. die Erinnerung zurückgewiesen worden ist.

Gründe:

I.

Angemeldet ist die Wortmarke

„CallSales“

für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, darunter „Magnetaufzeichnungsträger; Druckereierzeugnisse; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen eines Freihaltebedürfnisses und wegen fehlender Unterscheidungskraft in einem ersten Beschluß vollständig zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hin hat sie diesen Beschluß teilweise aufgehoben und die Eintragung der Marke nur noch zu einem geringen Teil, nämlich hinsichtlich der oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen versagt. Sie führt zur Begründung aus, „Call sales“ bedeute „Verkäufe per Telefon“. Bezüglich der zurückgewiesenen Teile der Anmeldung führe das zu der Vorstellung, diese Waren bzw. Dienstleistungen betreffen die Veräußerungsmodalitäten selbst. Dabei handele es sich um gedruckte oder als Datenträger vorliegende Kataloge für die vorzugsweise abzuwickelnden Käufe (ähnlich Home-Order-TV) bzw. unmittelbar die Erstellung von Programmen für Online-Käufe.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin u.a. geltend, die Differenzierung der Markenstelle zwischen den einzelnen zur Eintragung zugelas-

senen und den nicht gewährbaren Waren der Anmeldung sei nahezu willkürlich und ohne konkreten Tatsachenhintergrund. Angesichts der lexikalisch nicht nachweisbaren, insgesamt phantasievollen Bedeutung der Marke gebe es dafür keinen Anlaß.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, und sie hat auch in der Sache Erfolg. Denn auch für die vom Beschwerdeverfahren erfaßten Waren und Dienstleistungen läßt sich weder ein Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Marke noch das Fehlen ihrer Unterscheidungskraft feststellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG).

Der Senat vermag an dem Markenwort weder ein gegenwärtiges noch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen festzustellen. Das angemeldete Markenwort ist als Bestandteil des aktuellen werblichen Sprachgebrauchs weder von der Markenstelle belegt worden, noch konnte der Senat dies - u.a. durch eine Internet-Recherche - nachweisen. Die einzig auffindbare Verwendung von „CallSales“ ist die Anpreisung eines Softwareprodukts der Anmelderin selbst unter der angemeldeten Marke. Daraus kann nicht geschlossen werden, es handele sich insoweit um ein branchenübliches Sachwort. Es fehlen aber auch genügende Anhaltspunkte für ein künftiges Freihaltebedürfnis, weil die Marke keinen eindeutigen Sinngehalt vermittelt. Zwar wird das mitbeteiligte englischsprechendes Publikum, darunter Fachleute für die ebenfalls beanspruchte Software, der Kombination von „Call“ und „Sales“ einen Zusammenhang von „Anrufen“, „Telefonanruf“/„Telefonat“ und „Verkäufe“ entnehmen (wobei „Call“ im Telephonbereich eher für „Telefonanruf“, weniger für eine her-

gestellte/laufende Telephonverbindung, d.h. „line“ verwendet wird, vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, 1988, zu den Stichwörtern „call“ und „line“, ferner zu „Sale, Sales-“). Es wird dem aber keinen eindeutigen, unmittelbar verständlichen Sinn beilegen können, weil die Marke einerseits auf Telephonmarketing (Telephonwerbung) als auch auf Verkaufsabwicklung im Zuge von Telephongesprächen hindeuten könnte. Zu dieser Begriffsunschärfe kommt hinzu, daß für solche Sinngelalte die Wortbildung der Marke eher untypisch ist. Der Senat hat hierzu anhand früherer Rechtsprechung des Gerichts festgestellt, daß der telephonische Kontakt mit dem Kunden kaum mit „call“, sondern vorzugsweise mit „line“ oder „phone“ ausgedrückt wird und der Bestandteil „sales“ als Hauptaussage dabei durchwegs am Wortanfang steht (z.B. „Sales-info-phone“, „Sales line“, „SalesCom“, vgl. auch die lexikalischen Nachweise etwa in Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, 1988, zu den Stichwörtern „Sale, Sales-“, z.B. „Sales account“, „Sales manager“). Die umgekehrte Wortbildung der Marke bringt daher noch eine dritte Bedeutung, nämlich den Verkauf von Telephonaten nach Art eines Telephondienste-providers (Telephonverbindungen, Gebühreneinheiten o.ä.) ins Spiel. Eine sachliche Nähe der Marke zum on-line-Verkauf im Rahmen des Internet besteht ohnehin nicht, weil sich dafür andere Sachbegriffe, z.B. e-commerce, gebildet haben. Bei dieser Offenheit möglicher beschreibender Bedeutungen der Marke ist ein konkreter Zusammenhang des Markenworts mit den noch verfahrensgegenständlichen Waren bzw. Dienstleistungen nicht mit der zu fordernden Sicherheit herstellbar. Es handelt sich letztlich um einen recht unbestimmten Gesamtbegriff, den Wettbewerber nicht als Sachbezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen benötigen.

Bei dieser Sachlage kann der Marke auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Der Senat hat im Rahmen der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses keinen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt der Marke (vgl. BGH MarkenR 1999, 347, 348f. - Absolut) feststellen können. Da es sich auch nicht um einen so gebräuchlichen Ausdruck der englischen Fremdsprache handelt, daß er vom Verkehr

stets nur als solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungs mittel verstanden wird, fehlen im vorliegenden Falle jegliche Anhaltspunkte dafür, daß er die Marke ungeachtet ihrer dargestellten Unklarheit und Mehrdeutigkeit als Sachangabe und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis deuten würde.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Schuster

CI