

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 196/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. November 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 33 079.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. November 2001 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Pagenberg

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Bezeichnung

Einkaufsparadies

soll als Wortmarke für die Dienstleistungen

"Telekommunikation;
Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten;
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer durch eine Beamtin des höheren Dienstes ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und die Frage, ob darüber hinaus auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vorliege, dahingestellt sein lassen.

Es sei heute allgemein üblich, Vertriebsstätten mit einem umfangreichen Waren- und Dienstleistungsangebot, die für sich in Anspruch nehmen, hinsichtlich Qualität und Vielfalt des Angebots keine Wünsche offen zu lassen, mit dem Zusatz "-paradies" zu bezeichnen. Dem Verkehr seien in diesem Sinne Begriffe wie "Preisparadies", "Möbelparadies", "Pflanzenparadies" sowie die angemeldete Bezeichnung "Einkaufsparadies" geläufig. Außerdem zeigten Auszüge einer Internetrecherche, daß der Begriff "Einkaufsparadies" bereits als Gattungsbegriff zur Bezeichnung virtueller Einkaufsstätten im Internet verwendet werde. Für deren Einrichtung sei eine geeignete Software erforderlich und der Einkauf erfolge im Wege

der Telekommunikation, so daß ein konkreter Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 und 42 bestehe. Ein enger Sachzusammenhang liege auch hinsichtlich der Dienstleistung "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" vor. In mit "Einkaufsparadies" bezeichneten Verkaufsstätten würden die Kunden nicht nur durch Darbietungen sportlicher oder kultureller Art unterhalten, Darbietungen aus dem Unterhaltungsbereich könnten selbst Gegenstand des Angebots in einem Einkaufsparadies sein. Die Markenstelle hat hierzu auf das Angebot des Bayerischen Rundfunks im Internet "Willkommen im Einkaufsparadies der Fernsehunterhaltung" hingewiesen. Die angemeldete Bezeichnung werde als Bestimmungsangabe bzw als allgemeiner Hinweis auf den Charakter der Stätte, an der die beanspruchten Dienstleistungen dargeboten werden, verstanden. Sie sei daher gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sich in erster Linie auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stützt. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen und nur bei einer eindeutigen Fallkonstellation das Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft anzunehmen. Die Anmelderin ist vor allem der Auffassung, daß es an dem konkreten Bezug der angemeldeten Marke zu den beanspruchten Dienstleistungen fehle. Es bestehe keine direkte Beziehung zwischen dem Markennwort einerseits und den Dienstleistungen der Anmeldung andererseits, wie sie nach der Spruchpraxis der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes und des Bundesgerichtshofs erforderlich sei. Die angemeldete Marke besitze gerade nicht für die Schutz beanspruchenden Dienstleistungen beschreibende Eigenart, sondern für die Verkaufsstätte, wovon der Erinnerungsbeschluß selbst ausgehe. Es sei aber unzulässig, die Eintragung der angemeldeten Marke mit dem Hinweis auszuschließen, der Begriff "Einkaufsparadies" habe sich bereits als "Gattungsbegriff zur Bezeichnung sogenannter virtueller Einkaufsstätten" durchgesetzt. Im übrigen macht die Anmelderin Voreintragungen geltend, insbesondere die Marken 395 15 318 "Einkaufsparadies No. 5", 397 581 068 "Dessous-Paradies" und

1 070 146 "Video Paradies", die im Gegensatz zur angemeldeten Marke einen weitaus konkreteren Bezug zu den eingetragenen Waren- bzw Dienstleistungen aufwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Der Senat hat eine Internet-Recherche zum Begriff "Einkaufsparadies" durchgeführt und diese zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung sowie auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats steht der angemeldeten Marke das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Der Senat geht mit der Anmelderin und der Markenstelle davon aus, daß bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen ist und grundsätzlich jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter uns; BGH GRUR 2000, 722, 723 – LOGO; jeweils unter Bezugnahme auf die Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S 70 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S 64). Die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, fehlt einer angemeldeten Bezeichnung aber nicht nur, wenn ihr ein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschrei-

bender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, sondern auch, wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stRspr zuletzt BGH, Beschluß v. 28. Juni 2001 – I ZB 1/99 – INDIVIDUELLE m.w.N., BGH WRP 2001, 692 – Test it; BGH WRP 2001, 1080, 1081 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH WRP 2001, 1082, 1083 – marktfrisch; BGH WRP 1998, 495, 496 – Today).

Das ist hier der Fall. Die angemeldete Bezeichnung "Einkaufsparadies" ist ein allgemein geläufiges und ohne weiteres verständliches Wort der deutschen Sprache, mit dem zunächst eine Stadt, ein Land, ein Einkaufsbereich, ein Einkaufszentrum oder Ähnliches bezeichnet worden ist, wo es ein reichhaltiges, attraktives Warenangebot gibt und wo man angenehm [und günstig] einkaufen kann (vgl DUDEN Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden, 3. Aufl., 1999, Band 2, S 957). Dabei ist der Begriff weder von der Wortart noch von seinem Wortsinn auf Waren oder bestimmte Gebäude und Geschäftszentren beschränkt, was sich ohnehin schon aus dem Verständnis des nicht gegenständlichen oder ortsgebundenen Wortteils "-paradies" ergibt. Die Bezeichnung "Einkaufsparadies" wird vom Verkehr daher ganz allgemein als optimale Möglichkeit eines breiten, vielseitigen Angebots verstanden, das weitgefächerte Einkaufswünsche auf besonders bequeme, einfache oder angenehme Art erfüllt. Dieses Wortverständnis trifft auch auf die beanspruchten Dienstleistungen zu. Im Zuge der Propagierung von Internet, Online-Shopping, E-Commerce und E-Business wird die angemeldete Bezeichnung mit gleichem Sinngehalt als neuartige, zeitgemäße Einkaufs- und Ordermöglichkeiten für Produkte ebenso wie für Dienstleistungsangebote verstanden und in der Werbung verwendet. Dies zeigt sich nicht nur anhand der von der Markenstelle angegebenen und dem angefochtenen Beschluß beigefügten Beispiele: So wirbt der xTel-Finder damit, die Titel von mehr als 170.000 Web-Sites aufzuführen wie z.B. "shopping 24 – Ihr Einkaufsparadies im Internet! WebCity 2000 – Ihr

Einkaufsparadies im Internet!; Euregioshop – Ihr Einkaufsparadies im Internet!". „Die Grazer Annenstraße soll ein virtuelles Einkaufsparadies werden". Eine Computeranimationsfirma will hierzu eine täuschend echte Simulation ins Internet stellen, damit man dort weltweit von zu Hause per Mouseclick Bestellungen aufnehmen, weiterleiten und "einkaufen gehen" kann. Sie bietet an, die noch fehlenden Links zu den Homepages der Geschäfte zu erstellen. Auf dem Gebiet der Unterhaltung lädt der Bayerische Rundfunk im Internet unter BR-Online mit den Worten "Willkommen im Einkaufsparadies der Fernsehunterhaltung!" zur Bestellung der Aufzeichnungen von Unterhaltungssendungen und Kulturbeiträgen sowie deren Beiprodukten "zum Angucken, Mitmachen und zum Sammeln" ein.

Die ergänzende Recherche des Senats hat ebenfalls nur Werbebeispiele ergeben, in denen der angemeldete Begriff in seinem geläufigen Aussagegehalt verwendet wird: "Thailand das Ferien- und Einkaufsparadies". "Dynatex' Einkaufsparadies. Bestellen mit Passwort". "Ihr Internet Einkaufsparadies in dem auch Sie sich wohlfühlen!". "Die Schweiz – ein Einkaufsparadies www.swiss-mall.com". "FEUBOS Onlineshop–2000.de - Das Multi-Onlineshop-Einkaufsparadies aus Bad Kreuznach". "Einkaufsparadies Offline bietet Toplinks Guided Tour zu 1111 Adressen". Die Verwendung in der Werbung erstreckt sich dabei auch auf diverse, der Anmeldung vergleichbare Dienstleistungen wie z.B. "Regio3-Top 300-Einkaufsparadies: Grittke EDV-Dienstleistungsgruppe, Datenbanklösungen, Warenkorbsysteme, WEB-Design, JAVA-Script, mailing-Listen, Chat, Beratung, Realisierung, Konzeption"; "links inhalt einkaufsparadies medienladen traum vom haus versicherungen geldanlage finanzinfos hilfe" sowie "Koelnkau". Hier entsteht im Rahmen der Regiokauf-Internetshops das "Online-Einkaufsparadies von Köln"; "Das Einkaufsparadies für den Verein" uä.

Die Beispiele bestätigen, daß das Wort "Einkaufsparadies" stets als solches verstanden wird, auch wenn es in der Werbung in Verbindung mit den Dienstleistungen eingesetzt wird. Der allgemein geläufige Sinngehalt ist hinsichtlich des beanspruchten weitgefaßten Bereichs der Telekommunikation und des Erstellens

von Programmen für die Datenverarbeitung ebenso wie für den Unterhaltungssektor für den Verkehr in gleicher Weise verständlich wie für sonstige Produkte, ohne daß es einer gedanklichen Übertragung bedarf. Aus diesem Grund wird die Verwendung der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen auch nicht als ungewöhnlich aufgefaßt, wie dies etwa bei dem Wort "Diesel" für Bekleidungsstücke der Fall ist, wobei hinzukommt, daß Diesel von seinem Ursprung her ohnehin geeignet ist, als Eigenname zu wirken.

Soweit sich die Anmelderin dagegen wendet, daß die Markenstelle die angemeldete Bezeichnung als "Gattungsbegriff" virtueller Einkaufsstätten bezeichnet hat, kann ihr nicht gefolgt werden. Das Wort "Einkaufsparadies" kann als Oberbegriff für jede Art optimaler Einkaufsmöglichkeiten angesehen werden. Es wird als Kategorie bzw als Stichwort im Internet auch entsprechend aufgeführt. In diesem Sinn ist das Wort "Gattungsbegriff" von der Markenstelle verwendet worden. Eine Gleichsetzung mit dem Begriff der "Gattungsbezeichnungen" im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG ist weder vorgenommen noch sind Anhaltspunkte dafür erkennbar, daß auf dieses Eintragungshindernis Rückgriff genommen worden ist.

Das geringe Maß an Unterscheidungskraft ergibt sich für die angemeldete Bezeichnung auch nicht unter Berücksichtigung der von der Anmelderin genannten Voreintragungen. Abgesehen davon, daß aus ihnen kein Recht auf Eintragung hergeleitet werden kann, wenn nach Auffassung des Senats tatsächlich ein Schutzhindernis besteht, sind die angegebenen Marken nicht mit der angemeldeten Marke vergleichbar. Es handelt sich sämtlich um Kombinationsmarken, die neben den beschreibenden bzw schutzunfähigen Angaben "Video-Paradies", "Dessous-Paradies" und "EINKAUFSPARADIES" schutzbegründende Bild-(Palme) Buchstaben-(MTC) bzw Zahlenelemente (No 5) enthalten, die für die eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen keinen beschreibenden Bezug aufweisen. Die angemeldete Bezeichnung unterscheidet sich von der ebenfalls zitierten Entscheidung "Netmeeting" schon insoweit, als die Dritte Beschwerdekammer der zuvor nicht existierenden Wortverbindung ein schöpferisches Ele-

ment beigemessen und eine Verwendung in Verbindung mit den spezifischen Waren nicht festgestellt hat.

Bei der gegebenen Sachlage steht der Beurteilung des Senats die Entscheidung "HOUSE OF BLUES" (BGH MarkenR 1999, 292), die nicht zur Unterscheidungskraft, sondern zur Frage des Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 und 3 MarkenG an einer fremdsprachigen, in Ländern des englischen Sprachraums eingetragenen Bezeichnung ergangen ist, nicht entgegen. Denn das angemeldete Wort "Einkaufsparadies" ist auch mit Blick auf die beanspruchten Dienstleistungen nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel für eine reale oder virtuelle Einkaufsstätte eines bestimmten Anbieters von Dienstleistungen zu verstehen.

Grabrucker

Baumgärtner

Pagenberg

CI