

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 105/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 35 864.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 23. Juni 1999 die Wortmarke

select iT

für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 16: Verlags- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Druckschriften;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Wirtschaftsberatung; Personalberatung; Anfertigen von Analysen über Marktentwicklung und Marktverhalten sowie Verkaufsvorgänge, Vermittlung von Informationen über Marktangebote, Erstellen von Wirtschaftsstudien; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensberatung, Organisationsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung; Ermittlung von Geschäftsangelegenheiten; Beschaffen, Sammeln, Aktualisieren, Auswerten, Zusammenstellen und Liefern von Wirtschaftsinformationen und geschäftlichen Informationen, Erteilen von Wirtschaftsauskünften, jeweils auch unter Verwendung von Datenbanken; Erfassen von Unternehmensdaten, Zuordnung eines Identifizierungs-Codes zu jedem Unternehmen und Zurverfügung stellen der Identifizierungs-Codes an Dritte; Aufstellen von Statistiken;

- Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;
- Klasse 38: Telekommunikation; Sammeln und Übermitteln von Daten, insbesondere per Telefax, Telex, Telegramm und andere elektronische Einrichtungen; Übermitteln und Anzeigen von Informationen aus Datenbanken;
- Klasse 39: Transport- und Lagerwesen; Dienstleistungen eines Reisebüros; Veranstaltung von Reisen;
- Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung und Herausgabe von Wirtschafts-Büchern, -Zeitschriften, -Zeitungen und -Druckschriften;
- Klasse 42: Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen im Multimedia-Bereich wie insbesondere einer Multimedia-Datenbank, Sammeln und Speichern, Abrufen und Zurverfügungstellen von Daten, Text, Graphiken, Bildern, Audio und Video sowie Kommunikation daraus; sämtliche Benutzungen auch über den Weg der Datennetze;
Erstellung von redaktionellen Konzepten für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Druckschriften, Rundfunk und Fernsehen sowie Erstellung von Graphikdesign, Bildbearbeitung und elektronischen Datentransfer;

Rechtsberatung und –vertretung; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Überlassung des Rechts auf Nutzung von Zugriffszeit auf eine Computerdatenbank, insbesondere auch mittels interaktiv kommunizierender Computersysteme, interaktiver Datenbanken im Internet und anderer Netzwerke"

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Patentamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 3. November 1999 gemäß § 37 Abs 1 MarkenG sowie die Erinnerung der Anmelderin durch Beschluß vom 30. Mai 2000 wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltungsbedürfnisses an einer beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt worden, die angemeldete Bezeichnung "select iT" stelle einen Werbeslogan in imperativischer Form dar, der in den beiden Bedeutungsmöglichkeiten "wähle Informationstechnologie" und "wähle es/dies (aus)" glatt beschreibend sei, wobei hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung der Bestandteil "iT" von den angesprochenen Verkehrskreisen primär als Abkürzung "IT" für "Information Technology" verstanden werde. Derartige Werbesprüche, die ohne weiteres verständlich ein Leitmotiv oder Motto mit ausschließlich anpreisendem Inhalt vermittelten, fasse der Verkehr, der auch an englischsprachliche Werbeaufforderungen wie beispielsweise "Move", "Move it", "Share it", "Come", "Go", "Just go", "Go for it" gewöhnt sei, trotz erkennbarer Doppeldeutigkeit nicht als markenmäßig betrieblichen Herkunftshinweis auf.

Mit ihrer Beschwerde beantragt die Anmelderin sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle des Patentamts vom 3. November 1999 und vom 30. Mai 2000 aufzuheben.

Sie trägt im wesentlichen vor, nur ein gewisser Teil der inländischen Verkehrskreise werde das Zeichen nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern als Werbeslogan oder anpreisende Aufforderung etwa im Sinne von "Wähle Informationstechnologien" verstehen. Im Bereich der Beratung und Entwicklung von EDV-Technologien sei zwar mit einfachen Englischkenntnissen der beteiligten Kreise zu rechnen, doch gebe es für das englische Wort "select" wie auch für das Wort "it" eine Vielzahl von Übersetzungen. Das Wort "select" müsse den Verkehrsbeteiligten nicht notwendigerweise bekannt sein. Bei dem Zeichen "select iT" handele es sich um eine Neubildung, mit der nicht ausschließlich auf eine bestimmte Warengattung hingewiesen werde, so daß nicht von einem beschreibenden Charakter ausgegangen werden könne. Auch werde durch die besondere graphische Gestaltung des Wortes "iT" nicht automatisch die Übersetzung "Informationstechnologien" oder "es, dieses" vorgegeben. Das Zeichen könne auch im Sinne von "Wähle iT", "exklusives Italien", "Wähle Informationstechnologien" oder "select information technologies" verstanden werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Anmelderin wird auf ihre Schriftsätze Bezug genommen.

Der Senat hat der Anmelderin mit Zwischenbescheid vom 12. Dezember 2001 Beispiele aus der Süddeutschen Zeitung für die Verwendung von "IT" mit absichtlich doppelter Verständnismöglichkeit zur Kenntnis- und Stellungnahme übersandt. Die Anmelderin hat sich hierzu nicht mehr geäußert, sondern um baldige Entscheidung des Gerichts gebeten.

II

Die Beschwerde ist unbegründet.

Der Senat schließt sich der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts im Ergebnis jedenfalls insoweit an, als der als Marke angemeldeten Bezeichnung

"select iT" hinsichtlich sämtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung somit zu Recht gemäß § 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen.

Der Verkehr wird bei Werbeslogans häufig eine Werbeaussage annehmen, die nicht in erster Linie der Identifizierung der Herkunft des Produktes, sondern ausschließlich seiner Beschreibung dient. Dies rechtfertigt es zwar nicht, unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken zu stellen. Auch in Fällen sloganartiger Wortfolgen ist aber bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen (vgl BGH WRP 2001, 692, 693 – Test it; BGH GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns; BGH GRUR 2000, 321, 322 – Radio von hier, Radio wie wir; BGH GRUR 2000, 323, 324 – Partner with the Best; BPatGE 43, 253 ff - Energie mit Esprit).

Die als Wortmarke angemeldete Aussage "select iT" werden die mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise - Fachleute und gewerbliche Unternehmen ebenso wie interessierte Privatpersonen des allgemeinen Publikums – bloß als eine werbeübliche Anpreisung allgemeiner Art auffassen, die – ebenso wie zahlreiche andere Werbesprüche – sachbezogen zu einer Handlungsweise auffordert.

Denn das einfache, zum englischen Grundwortschatz zählende Verb "select", das auch insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnologie und der Datenverarbeitung zum Basisvokabular der Computer-Anwendungen gehört (vgl P. Winkler, Fachwörterbuch der EDV-Begriffe, München 2001, S 276; Wittmann/Klos, Wörterbuch der Datenverarbeitung, 6. Auflage 1992, S 199; Th. Irlbeck, Computer-Englisch, Beck EDV-Berater im dtv, 3. Auflage 1998, S 542; Collin/Livesey/ua, PONS Fachwörterbuch Datenverarbeitung, Stuttgart 1997, S 336), ist dem deutschen Verkehr – zumal die enge sprachliche Verwandtschaft

zu den Begriffen "selektieren", "selektiv", "Selektion" offensichtlich ist – in der Bedeutung "auswählen, wählen" regelmäßig geläufig und wird in Alleinstellung oder wie hier in Verbindung mit einer nachfolgenden Objektangabe ohne weiteres als Imperativ "Wähle ... (aus)!" verstanden. Der weitere, das Objekt der Auswahlaufforderung nennende Bestandteil "iT" der Anmeldemarke "select iT" erscheint zunächst naheliegend in einer sprachüblichen Wortfolge – trotz der Schreibweise mit einem Kleinbuchstaben und einem Großbuchstaben – als das englische Personalpronomen "it" im Sinne von "es, dies" und wird zumeist so ausgesprochen werden. Insoweit fordert der Webespruch "select iT" ebenso wie in der an sich üblichen Schreibweise "select it" lediglich zum Kauf der Waren und zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen auf.

Allerdings trägt die Anmelderin grundsätzlich zutreffend vor, durch die besondere Schreibweise sei der Bestandteil "iT" noch anderweitig als Abkürzung interpretierbar. Die Markenstelle hat sogar vorrangig berücksichtigt, daß die angesprochenen Verkehrskreise den Bestandteil "iT" auch als Abkürzung "IT" für "Information Technology"/"Informationstechnologie" auffassen werden.

Dies führt hier jedoch nicht zu einer markenrechtlich relevanten Mehrdeutigkeit, die geeignet wäre, den Sinngehalt der angemeldeten Werbeaufforderung "select iT" diffus verschwommen erscheinen zu lassen. Vielmehr stellt in Werbetexten die Verwendung des Elementes "IT" mit der absichtlich doppelten Bedeutung sowohl des englischen Personalpronomens "it" als auch der allgemein bekannten Abkürzung für "Information Technology"/"Informationstechnologie" (vgl. Th. Irlbeck, Computer-Englisch, aaO, S 331 unter "IT"; PONS Fachwörterbuch Datenverarbeitung, aaO, S 203 unter "IT"; Koblichke, Lexikon der Abkürzungen, 1994, S 276 unter "IT") ein mittlerweile übliches und beliebtes Stilmittel dar, das zwei zutreffende Aussagen in einem kurzen Satz zusammenfaßt (vgl. dazu zB auch BPatGE 39, 262 – Technik, die mit Sicherheit schützt; BPatG GRUR 1999, 108 – CREATE (Y)OUR FUTURE!). So hat der Senat beispielsweise die Werbesprüche

You need IT? We have IT!
Have you ever done IT in a bank?
IT's worth it!

nachgewiesen (vgl. SZ vom 19. November 2001 (Anzeige COMPUSAFE DATA SYSTEMS AG) und vom 8./9. Dezember 2001, S. V1/23).

Das dementsprechende Verständnis der Anmeldemarke "select iT" im Sinne der Doppelbedeutung "Wähle es/dies! - Wähle (die) Informationstechnologie!" liegt auch deshalb besonders nahe, weil es die sachbezogen beschreibende Aussage enthält, daß die beanspruchten Waren "Verlags- und Druckereierzeugnisse" hauptsächlich Themen der Informationstechnologie behandeln und die beanspruchten Dienstleistungen mit allen möglichen Vorteilen der modernen Informationstechnologie einschließlich der Datenverarbeitung, der Telekommunikation und des Internets erbracht werden.

Soweit die Anmelderin meint, der Bestandteil "iT" der Anmeldemarke könne auch "Italien" bedeuten, mag dies unter Umständen in den verhältnismäßig seltenen Fällen zutreffen, in denen sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wie beispielsweise "Verlags- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher; Dienstleistungen eines Reisebüros; Veranstaltung von Reisen; Ausbildung; Beherbergung von Gästen" tatsächlich unmittelbar in erster Linie auf Italien beziehen. Dann steht insofern aber das beschreibende Aussagepaar "Wähle es/dies!" - "Wähle Italien!" im Vordergrund.

Die als Marke angemeldete Bezeichnung "select iT" wird von den angesprochenen Verkehrskreisen also immer nur als anpreisend auffordernder Werbespruch angesehen werden, der mit einem mittlerweile werbeüblichen und gewöhnlichen Stilmittel die zweifache Interpretationsmöglichkeit der Buchstaben "it"/"IT" zu einer sachbezogen beschreibenden Doppelaussage nutzt. Die Anmeldemarke ist daher

nicht geeignet, vom Verkehr als herkunftskennzeichnendes Unterscheidungsmittel eines bestimmten Unternehmens aufgefaßt zu werden.

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

Cl