

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 68/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 33 636.5/29

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 29 – vom 6. Februar 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortfolge

SUSHI PROJECT

als Kennzeichnung für die Waren und Dienstleistungen

"Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren und Fruchtsoßen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, insbesondere Sojasoßen, Gewürze; Kühleis;

Verpflegung, Beherbergung und Bewirtung von Gästen; Lieferung von fertig zubereiteten Speisen und Getränken zum sofortigen Verbrauch".

Die Markenstelle für Klasse 29 hat die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

"Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Gemüse, Reis, Soßen, insbesondere Sojasoßen, Gewürze; Verpflegung, Beherbergung und Bewirtung von Gästen; Lieferung von fertig zubereiteten Speisen und Getränken zum sofortigen Verbrauch"

und zur Begründung ausgeführt, die beanspruchte Wortfolge setze sich lediglich aus warenbeschreibenden Elementen mit dem Sinngehalt zusammen, dass die so bezeichneten Produkte Bestandteil von Sushi-Projekten seien und im Rahmen von auf Sushi-Speisen ausgerichtete Vorhaben eingesetzt werden könnten. Die beanspruchten Dienstleistungen könnten sich auf spezielle Vorhaben mit Sushi-Speisen beziehen.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung weiter und macht geltend, dass die angemeldete Marke eine englischsprachige Wortfolge sei, die keinen eindeutigen konkreten Sinngehalt vermittele und auch nicht geeignet sei, die Waren und Dienstleistungen glatt zu beschreiben. Insbesondere die Bedeutung des Wortes "project" verlange eine weitergehende Interpretation, die der Verkehr nicht ohne weiteres vornehmen werde, zumal es sich um eine unübliche Wortverknüpfung handele, die unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig sei.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses (§ 8

Abs 2 Nr 2 MarkenG) noch das der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) entgegen.

1. An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, denn es ist nicht ersichtlich, dass sie als konkrete Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müsste.

Um eine Marke von der Eintragung auszuschließen – auf die nach § 33 Abs 2 S 2 MarkenG ein Anspruch besteht, so dass Zweifel letztlich zugunsten der Anmeldung zu werten sind – bedarf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich eine Wortfolge ausschließlich und unzweideutig zur Beschreibung der Waren eignet. Die bloße Vermutung oder Möglichkeit, dass eine Marke in einem bestimmten Sinn verstanden wird und sich daraus ein warenbeschreibender Bezug ergeben könnte, genügt nicht.

Im vorliegenden Fall konnte hinsichtlich der hier noch streitigen Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Gebrauch der Wortkombination im Inland nicht belegt werden. Sowohl die englischsprachigen als auch die deutschsprachigen Internet-Seiten weisen keinen Bezug zu den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Unter der Wortfolge ist allenfalls ein Internet-Spiel (<http://freshmeat.net/releases/70359/>), eine private Website, auf der über das Vorhaben einer sushi party berichtet wird (<http://radio.mur.at/dioram/sushi.htm>) oder ein Projekt der TU Berlin -SUSHI-Universal-Student-Help-Interface - (www.sushi-project.org/) zu finden.

Zwar ist die englischsprachige Wortfolge sprachüblich zusammengesetzt und lässt sich mit "Sushi-Vorhaben, Sushi-Projekt" übersetzen. Eine solche Übersetzung der englischsprachigen Wortfolge rechtfertigt aber nicht schon die Annahme einer Freihaltungsbedürftigen Angabe. Denn beide Bedeutungen beschreiben die hier

betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar und unmissverständlich. Die von der Markenstelle angegebene beschreibende Bedeutung, die Waren könnten Gegenstand von Sushi-Vorhaben sein, reicht für die erforderliche Unmittelbarkeit einer Angabe über die Bestimmung oder einen sonstigen wesentlichen Umstand nicht aus. Zu berücksichtigen ist zum einen, dass es sich um fremdsprachliche Begriffe handelt, deren beschreibender Gehalt sich dem Verkehr nicht ohne weiteres erschließt, auch wenn "Sushi" hierzulande mittlerweile bekannt geworden ist und "project" die Bedeutung von "Projekt" nahe legt. Zum andern ist dem Senat nicht ersichtlich, welche Bestimmung oder welcher wesentliche Umstand der Waren und Dienstleistungen mit der Wortfolge beschrieben sein soll. Der Hinweis auf die Verwendung der Waren in einem "Sushi-Projekt" erscheint nicht als Bestimmungsangabe. Abnehmer werden wohl kaum selbst "Sushi-Projekte" durchführen, es sei denn, man würde eine "Sushi-Party" dazu zählen, wie auf der o.a. Internet-Seite eher salopp formuliert. Aber auch dann bleibt unklar, inwiefern die beanspruchten Waren und Dienstleistungen (unter anderem) gerade dieser Bestimmung dienen. Als Hinweis auf ihre Bestimmung zum Einsatz in Werbekampagnen, etwa zur Verbreitung von Sushi-Gerichten, fällt sie ebenfalls nicht in den Anwendungsbereich des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil dies den Endabnehmer in der Regel nicht interessiert. Auch ist es nur schwer vorstellbar, dass derartige Waren und Dienstleistungen Zwischenhändlern eigens zur Durchführung von Werbekampagnen angeboten werden.

Bei der beanspruchten Wortfolge handelt es sich auch nicht um eine Angabe zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zählen hierzu nur solche Angaben, die "für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware beschreiben" (vgl. BGH GRUR 2000, 231 - FÜNFER). Von Projekten wird im Warenverkehr eher intern gesprochen, nämlich zur Vorbereitung einer Marketingmaßnahme - etwa der Einführung eines neuen Produktes -, nicht jedoch zur Beschreibung einer Ware. Abnehmer sind es deshalb auch nicht gewohnt, auf derartige Projekte hingewiesen zu werden. Der Umstand, dass die Waren im Rahmen eines Projektes zur

Verbreitung von Sushi-Gerichten angeboten werden, wird für die Abnehmer möglicherweise interessant, aber jedenfalls nicht derart wichtig sein, dass sie für ihren Kaufentschluss eine entscheidende Rolle spielt. Die gleichen Gesichtspunkte treffen auch auf die beanspruchten Dienstleistungen zu. Ein Freihaltungsbedürfnis scheidet daher aus, zumal auch zweifelhaft ist, ob der beschreibende Sinngehalt vom Verkehr überhaupt erkannt wird. Dass sich der mögliche warenbeschreibende Sinn einer Marke aber erst nach mehreren Überlegungen und gedanklichen Konstruktionen erschließt, genügt nicht den Erfordernissen einer unzweideutigen und unmittelbar beschreibenden Angabe. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine fremdsprachige Angabe handelt, die nicht als Fachwort nachweisbar ist und deshalb auch nicht vom inländischen Verkehr ohne weiteres in seiner beschreibenden Bedeutung erkannt werden wird, auch wenn sie deutschen Begriffen angenähert sind. In solchen Fällen ist ein Freihaltungsinteresse nur sehr beschränkt anzunehmen (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. 2000, § 8 Rdn. 134 mwN). Im übrigen ist auch nicht ersichtlich, dass die betroffenen Verkehrskreise gerade auf die beanspruchte Wortfolge zur Beschreibung ihrer Waren und Dienstleistungen angewiesen sind. Denn selbst wenn zunehmend englischsprachige Begriffe im Lebensmittelsektor eingesetzt werden, so ist die Verwendung des Wortes "project" zur Beschreibung von Lebensmitteln oder Bewirtungsdienstleistungen nach den Beobachtungen des Senats nicht üblich. Unter diesen Umständen können die Interessen der Mitbewerber, die die streitige Wortfolge - etwa an einem Warenstand oder auf einer Speisekarte – in beschreibender Weise verwenden, durch eine sachgerechte Anwendung des § 23 MarkenG geschützt werden.

2. Für eine Verneinung der Unterscheidungskraft fehlt es ebenfalls an entsprechenden Feststellungen, zumal jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechen-

den Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Gerade die unklare oder zumindest nicht ohne weiteres erkennbare beschreibende Bedeutung der Wortfolge rechtfertigt die Annahme einer ausreichenden Originalität.

Nach alledem musste die Beschwerde der Anmelderin Erfolg haben.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb