

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 137/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 71 321.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Mai 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker und die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

„ONEtoONE“

soll für die Waren und Dienstleistungen

- Klasse 9: Bild-, Ton und Datenträger aller Art; bespielte magnetische, magneto-optische und optische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten einschließlich CD's, CD-ROMs, Computer-Disketten, Video- und Audiocassetten sowie -platten;
- Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher; Buchbinderartikel, Photographien;
- Klasse 35: Werbung;
- Klasse 38: Telekommunikation;
- Klasse 42: Konzeption, Planung und Übermittlung von Nachrichten im Internet und Intranet; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 20. Januar 2000 mit Ausnahme der in Klasse 16 beanspruchten Waren „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, Photographien“ zurückgewiesen, da es sich bei dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die versagten Waren und Dienstleistungen um eine Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe oder die Angabe sonstiger Merkmale handle. „One to One“ bedeute im wesentlichen „Punkt für Punkt“ und eigne sich somit insoweit als inhalts- bzw. gegenstandsbeschreibende Verwendung. Im übrigen sei die thematische Verwendung der Bezeichnung durch das Buch „One to One, Lehrerhandbuch“ hinreichend belegt. Ob dem Zeichen auch noch die erforderliche Unterscheidungskraft fehle, könne dahinstehen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, „ONEtoONE“ beschreibe keine für den Warenverkehr wichtigen und für die Abnehmer bedeutsamen Umstände mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung versagt wurde. Der Begriff sei auch in seiner Übersetzung bzw. dem Verständnis von „Punkt für Punkt“ nichtssagend und zu allgemein, so dass er keinen konkreten Warenbezug erkennen lasse.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Der Anmelderin wurde das Ergebnis der Internetrecherche des Senats zum Suchbegriff „ONEtoONE“ übermittelt. Sie hat hierzu vorgetragen, daß die Fundstellen belegten, dass „ONEtoONE“ alleine und ohne Zusätze ein beschreibender Aussagegehalt nicht entnommen werden könne.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da die Markenstelle der Anmeldung im Umfang der Zurückweisung im Ergebnis zu Recht die Eintragung verweigert hat. Der Eintragbarkeit des Begriffs „ONEtoONE“ stehen insoweit die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG entgegen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dies ist bezüglich der in den Klassen 35, 38 und 42 beanspruchten Dienstleistungen „Werbung“, „Telekommunikation“ und „Konzeption, Planung und Übermittlung von Nachrichten im Internet und Intranet; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der Fall. Hier beschreibt „ONEtoONE“ deren Art und Beschaffenheit oder deren Zweckbestimmung, und zwar ohne dass ein weiterer Zusatz erforderlich wäre. Die angesprochenen Abnehmerkreise, bei denen es sich überwiegend um Geschäftsleute aber auch um Werbe-, Marketing- und Fachleute der Telekommunikations- oder Elektronikbranche sowie entsprechend interessierte und informierte Laien handelt, werden das Zeichen „ONEtoONE“ ohne weiteres als Hinweis auf das "One to One Marketing" verstehen. Wie sich aus dem Internet-Artikel „One-to-One-Marketing“ von „tecchannel“ ergibt, handelt es sich hierbei um eines der Top-Themen im e-Business. Diese Art des Marketing bezieht sich auf ein Unternehmenskonzept vorwiegend im Bereich des e-Commerce, dem das Ziel zugrunde liegt, den Umsatzanteil bei einem Kunden durch Ausrichtung der Organisation des gesamten Unternehmens auf den jeweiligen Kunden zu steigern. Durch den Aufbau einer sogenannten lernenden Kundenbeziehung, in der gezielt die Vorlieben und Bedürfnisse des Kunden erfaßt werden, um diese gewinnmaximierend be-

friedigen zu können, wird dieses Konzept umgesetzt. Zusammenfassend ist in dem Artikel ausgeführt: „So haben die Unternehmen mit One-to-One-Marketing - kurz 1:1 genannt - ein wirkungsvolles strategisches Werkzeug zur Kundenbindung sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich an der Hand“. Die Kurzform „1:1“ wird im weiteren Verlauf des Artikels anstelle der ausgeschriebenen Form „One to One Marketing“ mehrfach verwendet, ist also dessen Synonym und wird entsprechend dem angemeldeten Zeichen auch englisch als „One to One“ ausgesprochen. Englisch ist im Bereich des Marketings Fachsprache, die mit vielfältigen Abkürzungen arbeitet, was auch die bereits zitierten weiteren Kürzeln „B2B“ und „B2C“ zeigen. Sie stehen für die englischsprachigen Begriffe „Business to Business“ und „Business to Customer“.

Für den im Rahmen der lernenden Kundenbeziehung erforderlichen Dialog werden im Internet spezielle Homepages erstellt, um mit Kunden in Kontakt zu treten und Kenntnisse über deren Vorlieben und Bedürfnisse zu erfahren. Hierzu sind seitens des Unternehmens entsprechende technische Bedingungen im IT-Bereich zu erfüllen. Wesentlich ist dabei ein effizientes Management der Kundendaten, ein weiterer Aspekt ist die zunehmende Vernetzung der Daten, die erhöhte Anforderungen an die Flexibilität und die Vernetzbarkeit der IT-Architektur stellt. Damit zeigt sich, daß die angemeldete Bezeichnung „ONEtoONE“ die Art und die Zweckbestimmung der in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistung „Telekommunikation“ beschreibt. Wie in dem Artikel dargestellt, gehören zu den wichtigsten logischen Komponenten eines 1:1-Systems die Kundendatenbank, Analysetools, weiter die sogenannte 1:1-Engine, eine Software zur Identifizierung des Kunden und zur Übermittlung der für ihn relevanten Informationen, sowie die Content-Database. In ihr „sind die Inhaltsbausteine gespeichert, mit deren Hilfe man das individuelle Angebot ausarbeitet. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Texte und Bilder sowie definierte Layouts...“ (tecchannel a.a.O.). Für die Erfordernisse des One to One Managements gibt es zwar bereits spezielle Softwareangebote, ohne dass es eine für alle

Anwendungen taugliche Standardlösung gäbe, aber es ist trotzdem noch eine auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Anpassung erforderlich, beispielsweise Schnittstellen zu anderen Unternehmenssystemen. Damit erschöpft sich „ONEtoONE“ bezüglich der Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ und für die „Konzeption, Planung und Übermittlung von Nachrichten im Internet und Intranet“ in der Aussage der Erfassung und Verwaltung der Kundendaten sowie die Übermittlung von Werbung und Angeboten in der Bezeichnung von deren Art und Zweckbestimmung.

Ein Teil der Strategie im Rahmen des One to One Managements ist eine an den ausgewerteten Daten über die Vorlieben und Bedürfnisse des Kunden orientierte, auf seine Person maßgeschneiderte Werbung. Das Markenwort bezeichnet damit auch die Art und die Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistung „Werbung“.

2. Für die in den Klassen 9 und 16 beanspruchten Waren, deren Eigenschaften „ONEtoONE“ nicht unmittelbar beschreibt, fehlt dem Zeichen jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dieses Eintragungshindernis liegt dann vor, wenn einer Wortfolge ein für die in Fragen stehenden Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH MarkenR 2001, 480 f – LOOK mwN). Dies ist hier der Fall.

Wie festgestellt, stellt der angemeldete Begriff eine konkrete Sachangabe für eine Art des Marketing dar, die an Wichtigkeit für die Unternehmen vor allem im e-Commerce zunimmt und bei dessen Umsetzung EDV und Telekommunikation unerlässlich sind. Im Zusammenhang der Klasse 9 weist das Zeichen lediglich darauf hin, dass die dort beanspruchten

Datenträger entsprechende Programme, Datenbanken und/oder Tools bzw. Content-Database-Inhalte enthalten. Innerhalb der Klasse 16 gibt „ONEtoONE“ die Thematik und den Inhalt der Druckschriften wieder.

Die gewählte Zusammenschreibung des Zeichens führt ebenfalls nicht zu seiner Schutzfähigkeit, da sich durch sie nichts an der im Vordergrund stehenden Sachaussage ändert. Durch die Aufteilung in Groß- und Kleinschreibung ist der Begriff „one to one“ ohne weiteres als solcher in seiner oben dargestellten Bedeutung erkennbar. Wie die Internetrecherche ergeben hat, begegnet das angesprochene Publikum diesem Fachbegriff aus der Marketingsprache zudem in den unterschiedlichsten Schreibweisen, so dass die hier vorliegende nicht als Herkunftshinweis geeignet ist.

Grabrucker

Baumgärtner

Guth

CI