



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 9/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 25 442.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 vom 25. September 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 20. April 2001 die Wortmarke

VESTIDO

für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 25. September 2003 teilweise, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen

„Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Messen, Foren und Präsentationen, insbesondere auch in virtueller Form via Intra- und Internet, zu gewerblichen und zu Werbezwecken; Vorführung und Vorstellung, insbesondere auch in virtueller Form via Intra- und Internet von Waren und Dienstleistungen für Werbezwecke; Onlinedienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentation, Bestellannahme und Lieferauftragsservice sowie Rechnungsabwicklung und Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere über sogenannte Onlineshops; Provider- und Onlinedienste (soweit in

Klasse 38 enthalten), insbesondere Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern im Internet; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Seminaren, Kolloquien, Symposien, Kongressen und sonstigen Ausbildungs-, Schulungs-, Fortbildungs-, Erfahrungsaustausch- und Weiterbildungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Events); Unterhaltung, insbesondere Veranstaltung sportlicher und kultureller Aktivitäten; Dienstleistungen eines Designers; Dienstleistungen eines Grafikers“

gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, daß es sich bei der angemeldeten Marke um die spanischsprachige Bezeichnung für die Ware „(Damen-)Kleid“, „Kleidung“, „Anzug“ handle. Mit dieser Bedeutung beschreibe die angemeldete Marke unmittelbar die Bestimmung der der Zurückweisung zugrundeliegenden Dienstleistungen oder sie könne Thema der Veranstaltungen sein. Angesichts des unmittelbar beschreibenden Gehalts bestehe ein hochgradiges Interesse der Mitbewerber der Anmelderin an der freien, von Ausschließlichkeitsrechten Dritter unbehinderten Verwendung des angemeldeten Zeichens. Das Freihaltebedürfnis entfalle auch nicht wegen der Verwendung einer spanischsprachigen Bezeichnung, weil diese auch für inländische Unternehmen freizuhalten sei. Spanisch komme als Welthandelsprache in der international geprägten Kleidungsindustrie eine zentrale Bedeutung im Wirtschaftsverkehr zu.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Sie hat zuletzt folgendes eingeschränktes Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt:

„Klasse 35: Dateiverwaltung mittels Computer, Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Messen, Foren und Präsentationen, insbesondere auch in virtueller Form via Intra- und Internet, zu gewerblichen und zu Werbezwecken (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung); Vermittlung, Zurverfügungstellung und Vermietung von Werbematerial und Werbeflächen, insbesondere auch in virtueller Form; Vorführung und Vorstellung, insbesondere auch in virtueller Form via Intra- und Internet von Waren und Dienstleistungen für Werbezwecke (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung); Werbung; Anwerbung und Vorauswahl von Arbeitskräften, Personalberatung und -vermittlung; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung, Produktkonzeption und Produktentwicklung für die Werbung und das Marketing; Erstellung von Geschäftsgutachten, Standortanalysen; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Verkaufsförderung (Sales Promotion) für andere; Vermietung von Büromaschinen und -geräten insbesondere Computern und Computerterminals; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Vermitteln von Dienstleistungsverträgen; Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungspräsentation, Bestellannahme und Lieferauf-

tragsservice sowie Rechnungsabwicklung und Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere über sogenannte Online-Shops (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung);

Klasse 38: Telekommunikation; Provider- und Online-Dienste (so weit in Klasse 38 enthalten), insbesondere Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern im Internet (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung); E-Mail-Datendienste; Bildschirmtextdienst; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Vermietung von Geräten zur Nachrichten- und Bildübermittlung; Erstellen, Pflegen, Betreiben, Warten und Vermieten von insbesondere virtuellen Informationssystemen sowie Vermieten und Bereitstellen von Zugriffszeiten zu solchen Systemen; insbesondere in digitalen Datennetzen; Übermitteln von Daten, Bildern, Nachrichten und sonstigen Informationen insbesondere mittels Computern, insbesondere in digitalen Datennetzen wie Inter- und Intranet; Client-Anonymisierung (auch vor dem eigenen Internet-Provider); Server-Anonymisierung; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung); Bereitstellung einer Chat-Plattform im Internet; Call-Center-Dienstleistungen; Betreiben einer Informations-Hotline;

Klasse 41: Ausbildung und Schulung; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Seminaren, Kolloquien, Symposien, Kongressen und sonstigen Ausbildungs-, Schulungs-, Fortbildungs-, Erfahrungs-

austausch- und Weiterbildungsveranstaltungen (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung); Herausgabe von technischen und nicht-technischen Handbüchern, Dokumentationen, Videos und Schulungsmaterial, wie Skripten und Anleitungen, sowohl in papiergebundener als auch papierloser Form, wie Disketten; CDs, DVDs und dergleichen (soweit in Klasse 41 enthalten); Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, insbesondere Organisation von Rahmenprogrammen für Messe- und Kongreßbesucher, Partyplanung, Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Events) (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung); Produktion, Gestaltung und Entwicklung von Internet-, Fernseh- und Rundfunkunterhaltung; Unterhaltung, insbesondere Veranstaltung sportlicher und kultureller Aktivitäten (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung); Vermietung von Messestand-, Bühnen- und Schaufensterdekoration und Geräten zur Beleuchtung sowie zur Wiedergabe, Aufzeichnung und Übertragung von Bild und/oder Ton;

Klasse 42: Computerberatungsdienste; Dienstleistungen eines Designers (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung); Dienstleistungen eines Websitedesigners; Dienstleistungen eines Grafikers (nicht auf dem Gebiet der Bekleidung); Dienstleistungen eines Informatikers; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines Physikers, Dienstleistungen eines Programmierers; Einstellen von Web-Seiten ins Internet für Dritte (Webhosting); Erstellen, Pflegen, Aktualisieren und

Vermieten von Programmen für die Datenverarbeitung und von sonstiger Software wie zum Beispiel Datenbanken, digitalen Bildern (mit und ohne Animation; mit und ohne Ton), Websites, Homepages, digitalen Sprach- und Musikstücken, digitalen Lehr- und Werbefilmen; Erstellung wissenschaftlicher Gutachten; technische Beratung und Erstellung technischer Gutachten; Vermietung von Computerhardware; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines Informationsmaklers, Netzwerkbetreibers und Providers, nämlich Vermitteln und Bereitstellen von Zugangsmöglichkeiten und/oder Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerdatenbanken, Schutz des Clients vor ungewünschten Inhalten einschließlich JAVA-Applets und JAVA-Scripten; Vermittlung von Referenten und Ausbildern; Ermitteln von Dienstleistungsanbietern für Dritte; Erstellen von Texten, Handbüchern und Bedienungsanleitungen; Informationsschriften, technischen und nicht-technischen Dokumentationen, Videos und Schulungsmaterial, wie Skripten und Anleitungen, sowohl in papiergebundener als auch papierloser Form, wie Disketten, CDs, DVDs und dergleichen“.

Sie trägt vor, daß für die Dienstleistungen, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist, „VESTIDO“ keinerlei Sinngehalt und keinerlei beschreibenden Anklang habe. Zu berücksichtigen sei bereits, daß maßgebliche Teile des Verkehrs nicht über Kenntnisse der spanischen Sprache verfügten. Selbst soweit die angesprochenen Verkehrskreise „VESTIDO“ im Zusammenhang mit Bekleidung bringen könnten, sei ein beschreibender Sinngehalt der Marke für die hier begehrten Dienstleistungen, die sämtlich nicht im Zusammenhang mit Bekleidung

stunden, nicht ersichtlich. Dies gelte insbesondere nach der Vorlage des eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses, das sämtliche Bezüge zur „Bekleidung“ ausschließe.

Im übrigen wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung und den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die streitgegenständliche Marke „VESTIDO“ im Zusammenhang mit dem nunmehr eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnis, soweit dieses Gegenstand der Zurückweisung gewesen ist, für unterscheidungskräftig und für nicht freihaltungsbedürftig beschreibend gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG.

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen stehen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH). Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Verkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beschreiben (BGH GRUR 1998, 813 - CHANGE).

„VESTIDO“ ist der spanische (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Spanisch-Deutsch, 1999, S 612) und portugiesische (vgl

land.aus-stade.de - Wörterbuch Portugiesisch/Deutsch) Ausdruck für „Kleid“ bzw „Kleidung“. Weil insbesondere Spanisch eine Welthandelsprache ist, wird ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise, hier neben Fachkreisen teilweise auch das allgemeine Publikum, die begehrte Marke in dieser Bedeutung verstehen. Die Anmelderin hat jedoch nunmehr ein nach der mündlichen Verhandlung vom 5. Oktober 2004 geändertes Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt, das hinsichtlich sämtlicher Dienstleistungen, die Gegenstand der Zurückweisung waren, den Zusatz „nicht auf dem Gebiet der Bekleidung“ enthält.

Auf den insoweit nunmehr begehrten Dienstleistungsgebieten der Klasse 35, 38, 41 und 42 ist eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe nicht nachweisbar. Daher kann von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit den nunmehr noch begehrten Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

2. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK).

Da aufgrund des eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnisses ein Bezug zu Bekleidung ausgeschlossen worden ist, fehlt es an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, daß der Verkehr die angemeldete Marke nur im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über eine Eigenschaft oder die Verwendungsbestimmung der inso

weit noch beanspruchten Dienstleistungen werten, nicht aber schon als Kennzeichnungsmittel verstehen wird.

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

Cl