



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 105/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 02 944.6

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juni 2005 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 18. Januar 2000 die Wortmarke

priceline

für folgende Dienstleistungen der Klasse 35 und 42 angemeldet worden:

„Geschäftsführung für Dritte, Vermittlung von Verträgen für den Kauf und Verkauf von Waren, Bereitstellung von Informationen über Produkte im Internet, Beschaffung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen aus dem Internet, Unternehmensberatung.“

Hilfsweise hat die Anmelderin vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das Verzeichnis durch den Zusatz „ausgenommen Dienstleistungen eines Telefondienstes, der Preisinformationen liefert“ zu beschränken.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 28. Juni 2005 gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass die in dem Beanstan-

dungsbescheid vom 29. Februar 2000 vorgenommene Interpretation der Marke im Sinne von Einheitspreis zwar problematisch sei. Zum einem dürfte nur einem sehr geringen Teil der inländischen Bevölkerung diese fachbegriffliche Bedeutung bekannt sein. Zum anderen könne mit dieser Bedeutung kein sinnvoller Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen hergestellt werden. Doch werde die Anmeldemarke entsprechend den Ausführungen in dem zweiten Beanstandungsbescheid vom 31. März 2000 als Zusammensetzung der Begriffe „price“ und „line“ verstanden. Der Verkehr sei an ähnliche Wortbildungen wie „hotline“, „online“ oder „salesline“ gewöhnt. Das Element „line“ weise auf eine zur Verfügung stehende Telefon-, Daten- oder sonstige Telekommunikationsverbindung hin (unter Verweis auf BPatG 29 W (pat) 209/96 - Sales Line, und 33 W (pat) 284/02 - Online Finance). In Verbindung mit dem weitgehend bekannten Element „price“ bringe die Anmeldemarke damit zum Ausdruck, dass mittels einer Verbindung, insbesondere über das Internet, Preise abgefragt oder verglichen und Dinge erworben werden könnten. Der Verkehr kenne derartige Dienstleistungen aufgrund der zahlreichen Preisagenturen im Internet. Die Anmeldemarke stelle dementsprechend im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe dar, zumal es sich bei den Informationen um Preisangaben handeln könne. Die auf die Bereitstellung und Beschaffung von Informationen gerichteten Tätigkeiten könnten wiederum zur Vermittlung von Verträgen für den Kauf und Verkauf von Waren führen. Zudem sei es möglich, dass Dienstleistungen einer Preisagentur Gegenstand der Geschäftsführung für Dritte und der Unternehmensberatung seien. Die hilfsweise beantragte Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses führe auch nicht zum Erfolg, da unter „line“ nicht nur Telefondienste, sondern auch Verbindungen ins Internet zu verstehen seien. Insofern greife die Beschränkung zu kurz. Im Übrigen läge mangels allgemeiner Bekanntheit der Bedeutung „Einheitspreis“ eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit nicht vor. Aufgrund der sprachüblichen Bildung der Anmeldemarke sei zudem ein Freihaltungsbedürfnis zu bejahen.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass eine Zergliederung der Anmeldemarke unzulässig und bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit vielmehr von dem Gesamtbegriff auszugehen sei. Die Elemente „price“ und „line“ in Alleinstellung würden zwar vielfach verwendet, doch handele es sich bei der Anmeldemarke als solcher um einen sprachunüblichen Phantasiebegriff. Die von der Markenstelle zugrunde gelegte Sichtweise erfordere mehrere Gedankenschritte. Die Verbraucher würden die Anmeldemarke jedoch nicht einer Analyse unterziehen, sondern den Gesamtbegriff so wahrnehmen, wie er ihnen entgegentrete. Die Tatsache, dass ihm die Markenstelle unterschiedliche Bedeutungen beimesse, spreche für die Mehrdeutigkeit der Bezeichnung „priceline“ und damit für deren Unterscheidungskraft. Auch wenn der Verbraucher an Begriffe „best-price“ oder „nice-price“ erinnert werde, so könne der Anmeldemarke dennoch kein beschreibender Sinngesamtgehalt entnommen werden, da es bei den angemeldeten Dienstleistungen nicht um den Preis von Waren, sondern um die Beschaffung von Informationen ginge. Gegen ein Freihaltungsbedürfnis spreche zudem, dass die Wortzusammensetzung in keinem Wörterbuch als beschreibende Angabe zu finden sei. Wettbewerber könnten andere Begriffe verwenden und seien nicht auf die Anmeldemarke angewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet.

1. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt nicht vor.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

a) Der Begriff „priceline“ lässt sich in der deutschen und in der englischen Sprache lexikalisch nur selten nachweisen (vgl. Duden unter „<http://www.duden.de/suche/index.php?begriff=priceline&bereich=mixed&pneu=>“; LEO-Wörterbuch unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&search=priceline&relink=on>“; Pons-Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seiten 692 und 693). Lediglich in speziellen, wie den von der Markenstelle ursprünglich für die Beanstandung herangezogenen Nachschlagewerken findet sich die Anmeldemarke mit der Bedeutung „Einheitspreis“ (vgl. u. a. Der kleine Eichborn, Wirtschaft und Wirtschaftsrecht, Englisch-Deutsch, Seite 590). Das gleiche gilt für die Übersetzungsmöglichkeiten „Bilanzgerade“ oder „Budgetgerade“ (vgl. Schäfer, Wirtschaftswörterbuch, Englisch-Deutsch, 3. Auflage, Seite 552).

Bei dem Element „price“ handelt es sich um das auch häufig im inländischen Verkehr verwendete englische Wort für Preis (vgl. Pons, a. a. O.). Demgegenüber besitzt der Begriff „line“ im Englischen vielfältige Bedeutungen. Primär bezeichnet

er eine Linie, doch kann er mit Blick auf die angemeldeten Dienstleistungen auch mit „(Telefon-) Leitung“, „Verbindung“ oder „Information“ bzw. „Hinweis“ übersetzt werden (vgl. Pons, a. a. O., Seite 514; Langenscheidts Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seite 582; Der kleine Eichborn, a. a. O., Seite 421).

b) Der Anmeldemarke kommen damit im Inland mehrere Bedeutungen zu, denen nach Auffassung des Senats jedoch erst nach weiteren Überlegungen oder aufgrund besonderer Vorkenntnisse eine eindeutige Sachaussage im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen entnommen werden kann:

Es ist nicht zu verkennen, dass das Zeichenelement „line“ - wie die Wortzusammensetzungen „Hotline“ oder „America Online“ zeigen - häufig in Verbindung mit Telefon- oder Internetdiensten gebraucht wird (vgl. u. a. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. Auflage, Seite 1645). So werden beispielsweise von einem Dritten unter der Bezeichnung „priceline“ „eine große Auswahl an Hotels, Pensionen und Bed&Breakfasts in Europa“ angeboten (vgl. [priceline.de](http://www.priceline.de) unter „<http://www.priceline.de/>“). Es handelt sich hierbei um eine Preisagentur, die über das Internet nicht nur Hotelzimmer, sondern auch Flüge und Mietwagen zu günstigen Preisen vermittelt (vgl. [priceline.de](http://www.priceline.de) unter „<http://www.priceline.de/pcln/about>“ und Wortschatz Universität Leipzig unter „<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>“).

(1) Der Ausdruck „priceline“ im Sinne von „Preisleitung“ oder „Preisverbindung“ deutet somit an, dass im Rahmen der angemeldeten „Vermittlung von Verträgen für den Kauf und Verkauf von Waren“ Preise berücksichtigt werden und die Tätigkeit mit Hilfe des Telefons oder des Internets erfolgt. In den weiterhin beanspruchten Dienstleistungen „Bereitstellung von Informationen über Produkte im Internet“ und „Beschaffung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen aus dem Internet“ wird das Medium sogar ausdrücklich genannt. Zudem können zu den Informationen auch Preise gehören. Sofern die Anmeldemarke im Sinne von „Preisinformation“ oder „Preishinweis“ interpretiert wird, kann sie die Vorstel-

lung hervorrufen, dass Preisangaben mittels der eben genannten Dienstleistungen übermittelt werden.

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass der Preis bei der Vermittlung von Verträgen sowie bei der Bereitstellung und Beschaffung von Produkt- und Dienstleistungsinformationen eine wichtige Rolle spielt. Allerdings sind im Rahmen dieser Aktivitäten noch weitere Kriterien wie Vertragspartner, Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung, Liefer- bzw. Erbringungszeitpunkt oder Qualitätsvergleiche von besonderer Bedeutung. Folglich wird mit dem Zeichenelement „price“ nur ein Merkmal von mehreren benannt.

Dazu kommt, dass es sich um eine englischsprachige Marke handelt, bei der nur den inländischen Verbrauchern naheliegende Übersetzungen zu berücksichtigen sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 85). In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass die meisten Verkehrsteilnehmer die Bezeichnung „priceline“ zunächst im Sinne von „Preislinie“ verstehen werden. Erst in einem zweiten Schritt werden Assoziationen zum Internet hervorgerufen und in einem dritten Schritt wird das Element „Preis“ der Vermittlung von Verträgen sowie der Bereitstellung und Beschaffung von Informationen zugeordnet. Damit sind mehrere analysierende Vorgänge erforderlich, um der Anmeldemarke den oben dargestellten beschreibenden Sinngehalt entnehmen zu können.

Des Weiteren weist das Zeichen „priceline“ aufgrund des zweiten Elements „line“ vielfältige weitere Bedeutungen auf. Beispielhaft können Preisleine, Preisstrecke oder Preiszeile genannt werden (vgl. u. a. LEO-Wörterbuch unter „<http://dict.leo.org/?lp=ende&p=/YZU..&minPrio=0x80089310b7c19&fixedSect=1&searchLocRelinked=0&lp=ende&search=line>“). Die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten wird auch daran deutlich, dass der Begriff „line“ im Verkehr u. a. zur Bezeichnung einer Software und einer Steckverbindung, als Fachausdruck in der Genetik (vgl. Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/LINE>“) oder als Frauenname verwendet wird (vgl. Wortschatz Universität Leipzig unter „

schatz.informatik.uni-leipzig.de/“). Fachkreise werden wiederum den Begriff „priceline“ in dem eingangs genannten Sinne von „Einheitspreis“, „Bilanzgerade“ oder „Budgetgerade“ interpretieren. Folglich ist davon auszugehen, dass ein Teil der Verkehrsteilnehmer der Anmeldemarke einen Sinngehalt beimessen wird, der mit den beanspruchten Dienstleistungen in keinerlei sachlichem Zusammenhang steht. Die Anmeldemarke ist damit in gewissem Umfang als mehrdeutig anzusehen, was für ihre Hinweisfunktion spricht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 56).

(2) Bezüglich der weiterhin beanspruchten Tätigkeiten „Geschäftsführung für Dritte“ und „Unternehmensberatung“ ist die Anmeldemarke erst recht als unterscheidungskräftig anzusehen. Die Annahme der Markenstelle, dass diese Dienstleistungen auch eine Preisagentur betreffen können, ist zwar zutreffend. Allerdings bedarf es folgender Gedankenschritte, um dem Begriff „priceline“ eine entsprechend beschreibende Aussage entnehmen zu können:

- Interpretation der Marke im Sinne von „Preisinformation über das Internet“ (aufbauend auf der Grundbedeutung „Preislinie“),
- die Online-Übermittlung von Preisinformationen ist Gegenstand der Geschäfte eines Dritten oder eines Unternehmens und
- der Verwender der Kennzeichnung leitet die Geschäfte bzw. berät das Unternehmen.

Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt der Marke muss jedoch so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für den unbefangenen Durchschnittsverbraucher unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 54, und EuG GRUR Int. 2001, 556 - CINE ACTION). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Es bedarf zu vieler Überlegungen, um der Anmeldemarke einen eindeutig beschreibenden Sinngehalt beimessen zu können.

Insgesamt kommt der Bezeichnung „priceline“ damit eine zwar geringe, für die Bejahung der Schutzfähigkeit jedoch noch ausreichende Unterscheidungskraft zu.

2. Die Anmeldemarke stellt darüber hinaus keine unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Eine beschreibende Verwendung der Anmeldemarke im Verkehr konnte nicht ermittelt werden. Sie ist im Internet lediglich als Name der bereits oben erwähnten Preisagentur „priceline.de“ zu finden (vgl. Google-Trefferliste unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=priceline&btnG=Google-Suche&meta=cr%3...>“). In der Presse wird das Zeichen ebenfalls in diesem Sinne gebraucht (vgl. SPIEGEL-ONLINE-Übersicht unter „<http://service.spiegel.de/digas/servlet/find>“; SPIEGEL ONLINE vom 10. Juni 2003 unter „<http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,druck-251520,00.html>“; FAZ.NET unter „<http://www.faz.net/s/RubF3F7C1F630AE4F8D8326AC2A80BDBBDE/Doc~E2DC-1921834BF42A9B36407D2784A14CD~ATpl~Ecom...>“). Auch von der Markenstelle wurde eine andere Verwendung nicht belegt. Dies spricht gegen ein aktuelles Freihaltungsbedürfnis zugunsten von Mitbewerbern der Beschwerdeführerin. Anhaltspunkte, dass diese zukünftig die Bezeichnung „priceline“ als beschreibende Angabe benötigen werden, sind nicht erkennbar.

Auf den Hilfsantrag betreffend die Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnis kommt es somit nicht mehr an.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

gez.

Unterschriften