



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 97/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 30 259

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

myfavorite

ist am 10. Mai 2006 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„Bespielte Datenträger aller Art (digital, optisch, magnetisch), insbesondere CD-ROM, CD, DVD, Audio- und Videobänder; Druckereierzeugnisse, insbesondere Telefonbücher, Adressbücher; Adress-, Branchen- und E-mail-Verzeichnisse sowie Ratgeber, Journale, Magazine; Bereitstellen von Informationen im Internet; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Verlagdienstleistungen, nämlich Herausgabe von Telefonbüchern, Adressverzeichnissen und Branchenverzeichnissen sowie von Ratgebern, Journalen, Magazinen; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Speichern und Aktualisieren von Dateninformationen, Bildern und Texten“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG durch Bescheid vom vom 13. Juli 2006 ist die Anmeldung durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom vom 2. August 2006 teilweise, nämlich für die obengenannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden.

Der angemeldeten Bezeichnung fehle es bereits an der erforderlichen Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Verkehr werde die angemeldete Bezeichnung sofort und ohne weiteres i. S. von „Mein Favorit“ oder „Mein Liebling“ verstehen. „My favorite“ weise werbemäßig auf einen bevorzugten Gegenstand oder eine bevorzugte Dienstleistung hin. Dem angesprochenen Verkehr werde in werbeüblicher Weise suggeriert, das Produkt könne auch sein Favorit sein und er müsse es deshalb erwerben. In dieser Bedeutung wird die Bezeichnung auch benutzt.

Vom Verkehr werde die angemeldete Bezeichnung daher in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen lediglich als anpreisende Werbeaussage aufgefasst, dass es sich bei den Waren und Dienstleistungen um eine ihm empfohlene Auswahl handele; keinesfalls würde er darin jedoch einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen. Auch die Zusammenschreibung beider Begriffe führe nicht von einem Verständnis als Werbeaussage weg, da es sich dabei um eine häufig angewendete Schreibvariante handele, die lediglich Aufmerksamkeit hervorrufen solle.

Angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft der Bezeichnung könne dahingestellt bleiben, ob darüber hinaus auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. August 2006 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde und die Eintragung der angemeldeten Marke in vollem Umfang zu verfügen, wobei das Dienstleistungsverzeichnis der Klasse 42 hinsichtlich der von der Markenstelle zurückgewiesenen Dienstleistung „Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Speichern und Aktualisieren von Dateninformationen, Bildern und Texten“ wie folgt konkretisiert wurde:

„Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich elektronisches Speichern und Aktualisierung von Daten, Bildern und Texten in Computerdatenbanken“

Die Bezeichnung „myfavorite“ besitze in ihren möglichen Bedeutungen „Mein Liebling“, „Mein Favorit“ für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen weder einen beschreibenden Begriffsinhalt noch handele es sich um eine gebräuchliche Wortkombination der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, welche vom Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Auch wenn die Bedeutung des Wortgebildes „myfavorite“ erkennbar bleibe, werde durch die Zusammenschreibung eine weitere Information übermittelt, welche einen Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen gebe. Der Verkehr werde die angemeldete Bezeichnung aufgrund der dadurch bedingten Verfremdung als Kunstwort wahrnehmen, so dass eine Werbefunktion gegenüber der Kennzeichnungsfunktion klar zurücktrete.

Die angemeldete Bezeichnung weise ferner eine zum Nachdenken anregende Mehrdeutigkeit auf. Es stelle sich nämlich die Frage, wer oder was als „mein Favorit“ gekennzeichnet werden solle. Die Anmeldemarke sei ferner auch nicht sprachregelmäßig gebildet. Weder in der deutschen noch in der englischen Sprache sei

die Zusammenziehung des vorangestellten Possessivpronomens und des Substantivs zu einem Wort möglich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angemeldete Bezeichnung „myfavorite“ für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen bereits nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

Die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, wobei nach dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), werden in dem angemeldeten Zeichen ohne weiteres eine Zusammensetzung der beiden zum englischsprachigen Grundwortschatz gehörenden Begriffe „my“ und „favorite“ erkennen und daher sofort und ohne weiteres mit „mein Favorit“ übersetzen, wobei „favorite“ dem amerikanischen Sprachgebrauch entspricht, welcher leicht von der englischen Schreibweise „favourite“ abweicht, jedoch bis auf das Endungs-E dem deutschen Begriff „Favorit“ entspricht. Der Begriff „Favorit“ bezeichnet seiner ursprünglichen Bedeutung nach „jemand, der bevorzugt, anderen vorgezogen wird; begünstigte Person, Liebling“ (vgl. © Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM]). In dieser Bedeutung hat sich dieser Begriff zunächst vor allem im Bereich sportlicher oder sonstiger Wettbewerbe etabliert, wo man Anwärter auf Siege, Titel etc. üblicherweise als „Favoriten“ bezeichnet. Vor dem Hintergrund einer vor allem der Werbung bestehenden Tendenz, Begriffe, die von Haus aus nur Eigenschaf-

ten von Personen bezeichnen, auch für Waren zu gebrauchen (wie z. B. „hautfreundlich“ oder „hautsympathisch“ für kosmetische oder die Haut pflegende Produkte), hat sich der Begriff „Favorit“ über seine ursprüngliche rein personenbezogene Bedeutung hinaus im Sprachgebrauch zu einer allgemeinen Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen, die man bevorzugt bzw. begünstigt, entwickelt. So speichert man z. B. bevorzugte Internetseiten als „Favoriten“ ab. Auch die seitens der Markenstelle dem angefochtenen Beschluss beigefügte Recherche (Anlage 1 zum Beschluss der Markenstelle vom 2. August 2006) belegt, dass dieser Begriff in diesem Sinne im Rahmen von werbeüblich durch das englische Possesivpronomen „my“ individualisierten Werbeaussagen und -slogans verwendet wird. Dabei bezieht sich „my“ im Rahmen einer vor allem in der Werbung gebräuchlichen Ansprache des Kunden bzw. Verbrauchers durch dieses Possesivpronomen bzw. seiner deutschen Entsprechung „mein“ („Mein ebay“, „Mein Yahoo“) regelmäßig auf den Abnehmer der Waren und Dienstleistungen und preist die Waren als speziell für ihn bzw. seine Bedürfnisse bestimmt an (vgl. BPatG PAVIS ROMA 27 W (pat) 107/01 v. 3.12.2002 - my diary).

So wie es solchen Slogans in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, für die sie werblich-beschreibend verwendet werden können, üblicherweise an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BPatG PAVIS ROMA 29 W (pat) 161/01 v. 31.7.2002 - My favourite book; BPatG PAVIS ROMA 32 W (pat) 75/02 v. 28.4.2004 - My favourite music), gilt dies auch für die Wortfolge „myfavorite“. Wenngleich das Wort „favorite“ dabei im Gegensatz zu den vorgenannten Slogans nicht attributiv, sondern als Substantiv verwendet wird, erschöpft sich die Wortfolge für den allgemeinen Verkehr hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen gleichwohl nur in einer schlagwortartigen, allgemeinen Werbeanpreisung, mit der ihm in personalisierter Form („my“) vermittelt werden soll, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen geeignet sind, eine bevorzugte bzw. favorisierte Stellung bei ihm einzunehmen.

Ein Verständnis als werbemäßige Anpreisung ist dabei zunächst in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 9 (bespielte Datenträger aller Art) und 16 (Druckereierzeugnisse, insbesondere; Adress-, Branchen- und E-mail-Verzeichnisse sowie Ratgeber) nahegelegt, die in dieser Art beworben und angepriesen werden können. Zudem wird der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt der angemeldeten Bezeichnung auch ohne weiteres auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen „Bereitstellen von Informationen im Internet; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Verlagsdienstleistungen, nämlich Herausgabe von Telefonbüchern, Adressverzeichnissen und Branchenverzeichnissen sowie von Ratgebern, Journalen, Magazinen“ sowie auf die ebenfalls zurückgewiesenen, im Beschwerdeverfahren konkretisierten „Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich elektronisches Speichern und Aktualisierung von Daten, Bildern und Texten in Computerdatenbanken“ beziehen, da diese Dienstleistungen der Herausgabe, Veröffentlichung etc. der beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16 dienen und daher in einem engen, unmittelbaren Zusammenhang mit diesen Waren stehen können (vgl. BGH, GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHÖN). In rechtlicher Hinsicht ist dabei noch zu beachten, dass die Annahme eines Schutzhindernisses nicht davon abhängt, ob die angemeldete Bezeichnung für sämtliche von dem jeweiligen Oberbegriff erfassten Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund beschreibenden Begriffsinhalt aufweist; vielmehr genügt bei weiten Waren- und Dienstleistungsoberbegriffen, dass ein Eintragungshindernis in Bezug für einzelne unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Waren oder Dienstleistungen besteht (vgl. BGH, GRUR 2002, 261 - AC; GRUR 2006, 850, 856 Tz. 36 - FUSSBALL WM 2006).

Der Verkehr, der zunehmend daran gewöhnt ist, sachbezogene Informationen und Aussagen durch neue, schlagwortartige und einprägsame Wortkombinationen vermittelt zu bekommen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 89), wird daher in der Wortfolge „myfavorite“ ausschliesslich eine die Waren bzw. Dienstleistungen anpreisende Werbeaussage mit einem beschreibendem In-

halt allgemeiner Art erkennen. Auch wenn im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Zeichen deren Werbewirkung einerseits und die Identifizierungsfunktion andererseits sich nicht gegenseitig ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 112), wird der Verbraucher bei solchen Wortfolgen wie „myfavorite“, die wie vorliegend in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ausschliesslich oder zumindest in erster Linie eine Werbefunktion ausüben, welche gegenüber einer Herkunftsfunktion eindeutig im Vordergrund steht, in aller Regel nicht auf die Herkunft der Waren schließen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rdn. 34 f. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 113). Davon geht auch der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung aus (vgl. BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten – schlechte Zeiten), entgegen der Auffassung der Anmelderin insbesondere auch in der von ihr in der Beschwerdebegründung ausdrücklich genannten Entscheidung „LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER“ (vgl. GRUR 2001, 1048, 1049 unter III. 2.).

Die Bezeichnung „myfavorite“ weist auch keine syntaktischen oder semantischen Besonderheiten auf, die insoweit von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt als warenanpreisende Angabe wegführen könnten. Soweit die Wortfolge ihrem Wortsinn nach auch bedeuten kann, dass es sich vom Hersteller/Anbieter bevorzugte, „favorisierte“ Waren/Dienstleistungen handelt - wengleich ein solches Verständnis angesichts der dargelegten werbeüblichen Ansprache des Kunden bzw. Verbrauchers in personalisierter Form nicht besonders naheliegend ist -, führt dies nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit, da auch bei einem solchen Verständnis der sachbezogene Aussagegehalt von „myfavorite“ eindeutig im Vordergrund steht. In rechtlicher Hinsicht ist zudem noch zu beachten ist, dass ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH, MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin wirkt auch die grafische Gestaltung in Form der übergangslosen Zusammenschreibung beider Wörter einem sachbezogenen Verständnis der Bezeichnung „myfavorite“ als werbeübliche Anpreisung nicht entgegen. Eine solche Art der grafischen Darstellung, wird häufig als Gestaltungsmittel zu Werbezwecken eingesetzt. Sie besitzt entgegen der Auffassung der Anmelderin keine kennzeichnende bzw. herkunftshinweisende Eigenart, sondern dient lediglich der Hervorhebung des Schriftzugs und ist mittlerweile so geläufig, dass sie nichts an einem ausschließlich sachbezogenen Verständnis der ansonsten leicht verständlichen Bezeichnung zu ändern vermag (vgl. BGH MarkenR 2003, 388 – AntiVir).

Soweit die Wortfolge keine Information dazu enthält, aus welchen Gründen die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen geeignet sind, beim Kunden bzw. Verbraucher eine bevorzugte, „favorisierte“ Stellung einzunehmen, entspricht eine solche Unbestimmtheit bzw. Verallgemeinerung dem Charakter einer schlagwortartigen Werbeaussage, einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Eine solche vorhandene begriffliche Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung steht einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen (vgl. GRUR 2004, 192 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Der Sinn- und Bedeutungsgehalt der angemeldeten Bezeichnung bleibt für den Verkehr angesichts der in der Werbung verbreiteten Übung, Sachaussagen in verkürzten und schlagwortartigen Wortfolgen zu vermitteln, eindeutig verständlich und vermittelt damit in werbeüblicher Weise einen konkreten Anreiz zur Inanspruchnahme der beanspruchten Dienstleistungen.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen

beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, was aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, keiner abschliessenden Entscheidung bedarf.

Abschliessend ist noch anzumerken, dass die seitens der Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss vorgeschlagene und von der Anmelderin akzeptierte Konkretisierung der Dienstleistung „Verschaffung von Zugriff auf Datenbanken“ in „Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken“ im vorliegenden Verfahren nicht relevant ist, da die angemeldete Dienstleistung „Verschaffung von Zugriff auf Datenbanken“ von der Zurückweisung nicht erfasst war und somit nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Kliems

Bayer

Merzbach

Na