



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 58/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 15 637.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. August 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Für die Waren und Dienstleistungen

„Werbung; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren, Veranstaltung von Reisen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“

ist die Wortmarke 306 15 637.7

Travelcheck

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 39 hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Gesamtbegriff „Travelcheck“ erschließe sich den Verbrauchern als „Reiseprüfung“. In Verbindung mit den beanspruchten Klassen 35, 39 und 42, die sich allesamt auf Reisen beziehen würden, werde der Verkehr annehmen, dass es sich bei den angebotenen Leistungen um die Überprüfung und den Vergleich von Reiseangeboten handele und nicht um einen betrieblichen Herkunftshinweis. Die mögliche Neuheit einer Wortzusammenstellung erlaube keine Schlüsse auf deren Unterscheidungskraft, soweit der Begriff

sprachüblich gebildet und zur Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen geeignet sei. Insbesondere seien auf dem Reisesektor englische Bezeichnungen durchaus häufig, wie die Begriffe „All Inclusive“, „Last Minute“ etc. zeigten, weshalb die Ausdrücke „Travel“ und „check“, die dem englischen Grundwortschatz angehörten, vom deutschen Publikum ohne Weiteres verstanden würden. Dass über 90% der Treffer in der Internet-Recherche auf den Anmelder zurückgingen, sei für den Verbraucher nicht ersichtlich, da „Travelcheck“ in beschreibender Weise benutzt werde. Auch die vom Anmelder zitierten Voreintragungen hätten keine andere Beurteilung zur Folge. Die Bezeichnungen „Urlaub24“ und „Travel24“ seien jedenfalls nicht Gegenstand dieser Markenmeldung; zudem sei „Travel24“ bereits im Jahr 1997 eingetragen worden, während im Jahr 2005 dieser Begriff zurückgewiesen worden sei. Insgesamt komme einer inländischen oder ausländischen Voreintragung nur eine Indizwirkung zu, die im vorliegenden Fall aufgrund der bestehenden ausgeprägten Schutzhindernisse widerlegt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er vertritt die Auffassung, es handle sich bei der angemeldeten Marke um eine Neuschöpfung mit eigenem Fantasiegehalt. Die von der Markenstelle recherchierten Internet-Adressen wiesen unmittelbar auf seine Firma hin. Da eine Verwendung durch andere Anbieter nicht ersichtlich sei, bestehe kein Freihaltebedürfnis. Eintragungen wie „YES“, „Urlaub24“ und „Travel24“ und nicht zuletzt die Eintragung 303 36 242 „HOLIDAYCHECK“ begründeten die Eintragungsfähigkeit der vorliegenden Anmeldung, die als Marke eines kleinen Unternehmens nicht anders als Anmeldungen von Großunternehmen beurteilt werden dürfe.

Der Anmelder beantragt daher sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn die angemeldete Marke entbehrt jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips; GRUR 2003, 604 ff. - Libertel). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR Int. 2003, 632, 635 - Linde; GRUR Int. 2004, 500, 504 - Postkantoor; GRUR Int. 2004, 631, 633 - Dreidimensionale Tablettenform). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - marktfrisch; GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT). Dabei sind nach ständiger Rechtsprechung fremdsprachige Begriffe den entsprechenden deutschen gleichzustellen, sofern sie geläufige warenbeschreibende Bezeichnungen darstellen, die von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen auch verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Maßgeblich für die Schutzzfähigkeit zusammengesetzter Begriffe ist, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über

die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; GRUR Int. 2005, 1012, 1014 - BioID).

Demnach sind die angefochtenen Beschlüsse zutreffend von der Schutzunfähigkeit der angemeldeten Marke ausgegangen. Die Marke besteht aus zwei auch im Deutschen sehr geläufigen Ausdrücken des englischen Grundwortschatzes: „Travel“ (= Reise) und „check“ (= Prüfung), wobei letzterer bereits in den deutschen Sprachgebrauch verstärkt Eingang gefunden hat (vgl. z. B. Begriffe wie Sicherheits-Check, abchecken etc.). Auch in der Zusammensetzung der Einzelelemente besteht ein in Bezug auf sämtliche beanspruchten Dienstleistungen beschreibender Aussagegehalt im Sinn von „Reisecheck“ bzw. „Reiseprüfung“. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, wird der Verkehr in Bezug auf „Veranstaltung von Reisen“ in der angemeldeten Marke einen schlagwortartigen Hinweis auf eine (Über-) Prüfung von Reiseangeboten z. B. zum Zweck eines Leistungs- oder Preisvergleichs sehen. Da dieser Vergleich insbesondere auch auf elektronischem Wege durchgeführt werden kann, erscheint „Travelcheck“ in gleichem Maße beschreibend für die Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“. Im Hinblick auf „Werbung“ bezeichnet „Travelcheck“ den Gegenstand der Werbung. Auch hinsichtlich der Dienstleistungen „Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren“ kann eine Überprüfung von Preisen bzw. Angeboten für Transport und Verpackung in Zusammenhang mit Reisen durchgeführt werden.

Im Übrigen ist festzustellen, dass auf der Homepage des Anmelders der angebotene Service mit „Mit Travelcheck Reiseangebote vergleichen“ in dem dargelegten Sinn eindeutig beschreibend erklärt wird. Für entsprechende Service-Angebote treten noch weitere Anbieter auf (vgl. Treffer-Liste in Google, die dem Anmelder mit Erst- und Erinnerungsbeschluss übermittelt worden ist). So wird z. B. unter www.zacha-enterprises.de /... der Begriff „Travelcheck“ mit „Reisepreisvergleich“ gleichgesetzt und folgendermaßen erläutert: „Der Travelcheck ist das Preisver-

gleichssystem, über eine Vielzahl von Reiseangeboten aller namhaften Reiseveranstalter des Pauschalismus, (Kataloge) inkl. Ermäßigungen und Kindern, Klimainformationen und Bildern)...“. Auch unter [www.ottensen.de/...](http://www.ottensen.de/) wird „Travelcheck“ als kostenloser Reisepreisvergleich („mit der Travelcheck Suchmaschine“) beworben. Selbst wenn zugunsten des Anmelders davon auszugehen wäre, dass die betreffenden Internet-Adressen letztlich auf sein Unternehmen zurückgehen, ändert dies nichts an der Verwendung von „Travelcheck“ als Sachbegriff mit einem eindeutig beschreibenden Sinngehalt, weshalb beim Verkehr nicht der Gedanke an einen Herkunftshinweis aufkommen wird.

Die Auffassung des Anmelders, es handele sich bei „Travelcheck“ um eine Wortneuschöpfung, vermag die Schutzfähigkeit nicht zu begründen. Für die Annahme eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in der Werbung stets mit neuen Begriffen konfrontiert wird, durch die ihm lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden. Auch das im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Wege der Auslegung zu berücksichtigende Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendbarkeit beschreibender Angaben gebietet vorliegend eine Verneinung der Eintragungsfähigkeit, da es sich um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe handelt, deren Monopolisierung den schutzwürdigen Interessen der Allgemeinheit widersprechen würde.

Auch wenn die Frage eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG letztlich dahinstehen kann, ist vorliegend ergänzend festzuhalten, dass der angemeldete Begriff aufgrund seines rein beschreibenden Sinngehalts im Interesse der Mitbewerber freizuhalten ist. Soweit eine Wortneuschöpfung sprachüblich gebildet und daher zur Beschreibung der Waren/Dienstleistungen geeignet ist, wird ihr Charakter auch bei weiterer Verwendung durch den „Erfinder“ nicht verändert, so dass insoweit die freie Benutzung durch Dritte gewährleistet sein muss (vgl. BGH

GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Ob derzeit tatsächlich Mitbewerber des Anmelders den Begriff benötigen, ist dabei unerheblich; da es sich bei „Travelcheck“ um eine beschreibende Angabe handelt, ist diese auch für potentielle Mitbewerber freizuhalten.

Die vom Anmelder zitierten Voreintragungen vermögen keine andere markenrechtliche Beurteilung zu begründen. Die Entscheidung „YES“ des BGH stammt aus dem Jahr 1999 (vgl. GRUR 1999, 1089) und wird durch die neuere Rechtsprechung des EuGH zur Schutzfähigkeit von Wortzusammensetzungen, die weit- aus strengere Maßstäbe setzt, überlagert (vgl. EuGH, a. a. O. - BIOMILD; a. a. O. - Postkantoor). Den Darlegungen der Markenstelle zur Frage der Bindungswirkung von Voreintragungen ist zuzustimmen. In der Rechtsprechung des BPatG und des BGH sowie in der Literatur ist nahezu unumstritten, dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für die Prüfung nachträglicher Anmeldungen haben. Im Gemeinschaftsmarkenrecht gelten dieselben Grundsätze (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 - Henkel; EuGH GRUR 2006, 229, 231 - BioID). Eine Berücksichtigung von Voreintragungen im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG wird zu- meist schon deshalb verneint, weil kein Anspruch auf die Wiederholung derselben - möglicherweise sich als gesetzwidrig erweisenden - Entscheidung besteht (vgl. BGH GRUR 1989, 420 - KSÜD; BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofolge). Eine Selbstbindung der Markenstellen durch eine ständige Verwaltungsübung und ein hierauf gestützter Anspruch auf Gleichbehandlung scheiden im Übrigen schon deshalb aus, weil bei der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit kein Ermessensspielraum gegeben ist. Dass hierbei teilweise unbestimmte Rechtsbegriffe auszulegen sind, ändert daran nichts. Insoweit ist eine vollständig und einheitliche Praxis zwar erstrebenswert, auf dem sich dynamisch entwickelnden Rechtsgebiet aber praktisch nicht erreichbar. Letztlich muss diesen Fragen aber bereits deshalb nicht näher nachgegangen werden, weil sie im Beschwerdeverfahren gemäß §§ 66 ff. MarkenG nicht entscheidungserheblich sind. Gegenstand des Verfahrens ist lediglich die Frage, ob ein Eintragungshindernis von der Markenstelle nach den

Vorschriften des harmonisierten Markenrechts zutreffend festgestellt worden ist. Eine damit in Übereinstimmung stehende Entscheidung ist rechtmäßig und im Rechtsmittelverfahren zu bestätigen, selbst wenn sie einer bisherigen patentamtlichen Praxis widersprechen sollte (vgl. BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 121/05 - Papaya). Davon geht auch die Rechtsprechung des EuGH aus (vgl. GRUR 2006, 233, 235 - Standbeutel).

Die Beschwerde war nach alledem zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb