



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 9/08

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
9. November 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 76 700.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

GET NEW TECHNOLOGY FIRST

ist am 21. Dezember 2005 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Die Anmelderin beansprucht nach Einschränkung des Waren und Dienstleistungsverzeichnisses bereits im Verfahren vor der Markenstelle noch folgendes:

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Kataloge, Prospekte, Plakate und Fotografien; Lehr und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35:

Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Beratung bei der Durchführung und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen, soweit in Klasse 35 enthalten, Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für gewerbliche und Werbezwecke, nämlich Organisation von Messeteilnahmen; Präsentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleistungen zu Werbezwecken sowie Verkaufsförderung und Vermittlung von Wirt-

schaftskontakten, auch im Internet; Zurverfügungstellung und Vermietung von Standflächen und Messeständen einschließlich der dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände, soweit in Klasse 35 enthalten; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Werbung, Vermietung von Werbeflächen, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse;

Klasse 41:

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Sonderschauen für kulturelle, Unterrichts- und Bildungszwecke, Kongressen, Symposien, Produktpräsentationen und Wettbewerben für kulturelle, Unterrichts- und Bildungszwecke, Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften, Katalogen und Prospekten; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops (Ausbildung) und Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke;

Klasse 42:

Zurverfügungstellung und Vermietung von Ausrüstungsgegenständen für Standflächen und Messestände, soweit in Klasse 42 enthalten.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Markenmeldung wegen fehlender Schutzfähigkeit zurückgewiesen.

Der angemeldeten Marke in Form eines Werbeslogans fehle die Unterscheidungskraft. Es sei für die Schutzfähigkeit von Werbeslogans unabdingbare Voraussetzung, dass sie in erster Linie die Herkunftsfunktion erfüllten, die gegenüber der möglichen Werbewirkung im Vordergrund stehen müsse. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Die Wortfolge sei aus dem Grundwortschatz der englischen Sprache ge-

hörenden Wörtern gebildet und im Sinne von „Erhalten/Beschaffen/Holen Sie sich die neue/n Technologie/n als Erste/r“ verständlich. Der Verkehr werde darin eine Werbeanpreisung sehen, mit welcher er aufgefordert werde, die neue Technologie als Erster zu bekommen. In diesem Sinne werde der Slogan von der Anmelderin auch verwendet. Dabei können sowohl die technischen Produkte selbst gemeint sein, als auch die damit in Zusammenhang stehenden Informationen oder Broschüren/Hefte/etc. oder Dienstleistungen. Im Hinblick auf die beanspruchten Produkte gebe die Marke somit lediglich einen Hinweis auf deren Thematik bzw. Inhalt. Sie werde vom Verkehr sofort und ohne analytische Betrachtungsweise als Mottoangabe der Dienstleistungen und Inhalts-/Themenangabe der Waren verstanden, wobei auch ein hinreichend enger Sachbezug zu sämtlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegeben sei. Auch wenn der beschreibende Gehalt der Wortfolge nicht näher konkretisiert werde, eine Mehrdeutigkeit gegeben sein könne und es sich um eine Angabe mit eher allgemeinem Sachbezug handele, habe der Verkehr keinen Anlass, darin einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen. Voreintragungen vergleichbarer Marken rechtfertigten keine andere Beurteilung.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Die Anmelderin hat ihre Beschwerde schriftsätzlich nicht begründet. Im Verfahren vor der Markenstelle hatte sie u. a. ausgeführt, dass die Argumentation der Markenstelle nicht frei von Widersprüchen sei. Bei Werbeslogans seien die gleichen Maßstäbe anzulegen, wie bei anderen Wortmarken. Es sei in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der Werbeslogan ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt habe oder ob ihm darüber hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zukomme. Die Kürze, eine gewisse Originalität, die Prägnanz oder die Mehrdeutigkeit bzw. Interpreta-

tionsbedürftigkeit einer Wortfolge seien wichtige Indizien für die Unterscheidungskraft, die vorliegend gegeben sei. Die Wortfolge sei mehrdeutig, weil sie sowohl im Sinne von „Erhalten/beschaffen/holen Sie sich die neue Technologie als Erster“ als auch im Sinne von „Erhalte/beschaffe/hole zuerst neue Technologie“ (i. S. v. Vorzug gegenüber der alten Technologie) verstanden werden könne. Der Markenbestandteil „FIRST“ könne demzufolge sowohl personenbezogen als auch sachbezogen interpretiert werden. Der angemeldete Slogan weise also genau die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit auf, die als gewichtige Indizien für die Bejahung der Unterscheidungskraft angesehen würden (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin u. a. noch ergänzend vortragen lassen, dass der angemeldete Slogan von ihr seit 2005 umfangreich benutzt werde als Motto für die Hannover Messe als der größten Industriemesse der Welt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausgeschlossen. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8

Rdn. 23 ff). Bei den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen werden je nach Produkt unterschiedliche Verkehrskreise angesprochen, teilweise der allgemeine Verkehr - etwa durch die beanspruchten Waren Druckereierzeugnisse -, teilweise Fachverkehrskreise aus Industrie und Wirtschaft z. B. durch die Dienstleistungen „Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke“.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, 854 (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Die Eignung, Waren und Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen - wie die vorliegend angemeldete Wortfolge - sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere

Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 115 m. w. N.). Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine Werbefunktion ausübt, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen, es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 35) DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien, insbesondere der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH kommt der angemeldeten Wortfolge nach Auffassung des Senats keine Unterscheidungskraft zu, weil die Werbefunktion klar dominiert. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, wird der Verkehr die aus einfachen Wörtern der englischen Sprache gebildete angemeldete Wortfolge ohne weiteres und in erster Linie im Sinne von „Erhalten/Beschaffen/Holen Sie sich die neue/n Technologie/n als Erste/r“ verstehen. Damit wird in werbeüblicher Weise hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sich der Kunde mit dem Kauf der Produkte bzw. mit der Inanspruchnahme der Dienstleistungen - in welcher Form auch immer - einen technologischen Vorteil gegenüber anderen verschafft. Dass die Wortfolge auch sachbezogen im Sinne von „Erhalte/beschaffe/hole zuerst neue Technologie“ im Sinne eines Vorzugs gegenüber veralteter Technologie verstanden werden könnte, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Dies stellt jedenfalls keine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit im Sinne der Rechtsprechung dar, die zur Bejahung der Unterscheidungskraft führen könnte. Abgesehen davon, dass diese von der Anmelderin angeführte alternative Auslegung der Wortfolge nicht sehr naheliegend ist, kann allein die Mehrdeutigkeit einer Wortfolge nicht zur Unterscheidungskraft führen. Vielmehr ist die Mehrdeutigkeit

lediglich ein Indiz für Unterscheidungskraft. Auch verschiedene Bedeutungen einer Marke sprechen nicht für deren Unterscheidungskraft, wenn alle Deutungsmöglichkeiten in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sach- oder rein werbebezogen sind oder sich sonst als zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet erweisen, wobei es sogar ausreichend ist, wenn nur einer von mehreren Bedeutungen eine Aussage mit eindeutig beschreibendem Charakter entnommen werden kann (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 144 i. V. m. Rdn. 93 mit weiteren Nachweisen). Die vorliegend denkbaren Interpretationsmöglichkeiten weichen nur in Nuancen voneinander ab, wobei der Hinweis auf die Beschaffung bzw. die Möglichkeit der Beschaffung neuer Technologie im Vordergrund steht und allenfalls der Wortbestandteil „FIRST“ einen gewissen Interpretationsspielraum eröffnet. Beide Interpretationsmöglichkeiten haben einen rein werbebezogenen Inhalt, der auf den technologischen Fortschritt bei den Waren und Dienstleistungen hinweisen kann. Nach Auffassung des Senats hat der Verkehr keinen Anlass, allein wegen dieses Interpretationsspielraums in der angemeldeten Wortfolge einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen.

Bei sehr vielen Waren und Dienstleistungen, insbesondere aber auch bei den vorliegend beanspruchten kann der technologische Fortschritt eine wesentliche Rolle spielen. Die „Druckereierzeugnisse, insbesondere ...“ und die „Lehr- und Unterrichtsmittel“ können sich thematisch mit technologischen Neuerungen und deren Anwendung beschäftigen. Gleiches gilt in Bezug auf die meisten der beanspruchten Dienstleistungen, etwa für die Dienstleistungen der Klasse 41 und die Dienstleistungen „Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Beratung bei der Durchführung und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen, soweit in Klasse 35 enthalten, Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für gewerbliche und Werbezwecke, nämlich Organisation von Messteilnahmen“. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Präsentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleistungen zu Werbezwecken sowie Verkaufsförderung und Vermittlung von Wirtschaftskontakten, auch im Internet“ kann es sich bei den präsentierten Unter-

nehmen um besonders innovative Unternehmen handeln bzw. um solche, die besonders innovative Produkte anbieten. Bei den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 oder den Dienstleistungen „Zurverfügungstellung und Vermietung von Standflächen und Messeständen einschließlich der dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände, soweit in Klasse 35 enthalten“ kann ein werblich beschreibender Zusammenhang dergestalt bestehen, dass die Standflächen und Messestände einschließlich der dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände dem neuesten Stand der Technik entsprechen oder diese sich im Sinne einer Bestimmungsangabe in besonderer Weise zur Präsentation innovativer Produkte eignen. Die Dienstleistungen „Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Werbung, Vermietung von Werbeflächen, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse“ können sich schließlich schwerpunktmäßig auf innovative Unternehmen oder den Marktbereich neuer Technologien beziehen.

Soweit die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung die Senatsentscheidung 33 W (pat) 275/04 „Automation Live“ für ihren Standpunkt zitiert hat, ist darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidung nach Auffassung des Senats mit der vorliegenden Fallgestaltung - insbesondere in Bezug auf die Markengestaltung - nicht vergleichbar ist.

Die vorstehend aufgeführten naheliegenden Zusammenhänge führen nach Auffassung des Senats bei der angemeldeten Wortfolge zu einem rein werblich beschreibenden Verständnis des angesprochenen Verkehrs, der gegen die Eignung der angemeldeten Marke als betrieblicher Herkunftshinweis spricht.

Soweit die Anmelderin vorträgt, dass der angemeldete Slogan von ihr seit 2005 umfangreich benutzt werde als Motto für die Hannover Messe als der größten Industriemesse der Welt, ist dies nicht hinreichend konkret und ausreichend, um eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG glaubhaft zu machen, die auch nur Anlass für weitere Ermittlungen wäre (siehe zu den Anforderungen für die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung Ströbele/Hacker, MarkenG,

9. Aufl., § 8 Rdn. 432). Eine Verkehrsdurchsetzung hat die Anmelderin im Übrigen selbst nicht ausdrücklich geltend gemacht.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Bender

Kätker

Knoll

Cl