



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 73/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 02 331.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2004 und vom 30. März 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Capisco

ist am 16. Januar 2004 für eine Reihe von Waren der Klassen 9 und 16 sowie für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die Anmeldung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG teilweise, nämlich im Umfang der Waren und Dienstleistungen

„bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster), auch

in Buchform; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Globen, Wandtafeln; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programme; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen“

zurückgewiesen. In den Beschlüssen wird ausgeführt, dass das Wortzeichen „Capisco“ in Bezug auf die genannten Waren und Dienstleistungen einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliege und ihm insoweit auch jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Die Bezeichnung „Capisco“ sei der italienischen Sprache entnommen und werde von beachtlichen Teilen der Verkehrskreise zutreffend mit der Bedeutung „ich verstehe“ wahrgenommen. Die Verständnisfähigkeit des angesprochenen Publikums dürfe nicht zu gering veranschlagt werden. Die angemeldete Bezeichnung „Capisco“ sei durchaus weiteren gängigen Bezeichnungen wie z. B. „capitto“ und „buon giorno“ vergleichbar. Dass der Begriff „Capisco“ bereits Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe, zeige auch der Umstand, dass die Landeszentrale für politische Bildung von Baden-Württemberg ein (Lern-)Kartenspiel „Capisco“ herausgebe, mit dem Wissen zu politischen Themen vermittelt werde. Gleichzeitig werde hierdurch auch deutlich, dass der Begriff „Capisco“ insoweit schon aktuell

als Sachangabe für Lern- und Lehrmittel verwendet werde. Soweit die Bezeichnung „Capisco“ die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibe, wirke sie jedenfalls in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise wie eine sachbezogene Angabe, so dass ihr keine herkunftshinweisende Bedeutung beigemessen werden könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, die Eignung der Bezeichnung „Capisco“ als betrieblicher Herkunftshinweis könne im Zusammenhang mit den hier streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht verneint werden. Aus einer Studie der Europäischen Kommission - Generaldirektion Bildung und Kultur - ergebe sich, dass gerade einmal 3% der europäischen Bevölkerung Italienisch als Fremdsprache beherrschten. Deshalb sei nicht davon auszugehen, dass die deutschen Verkehrskreise einen italienischen Begriff in seinem Bedeutungsgehalt erfassen könnten. Der Begriff „Capisco“ sei in deutschen Nachschlagewerken lexikalisch nicht nachweisbar und habe demnach auch nicht in die deutsche Sprache Eingang gefunden. Bei dem von der Markenstelle genannten Kartenspiel „*Capisco - Politik umschreiben und verstehen*“ werde der Begriff „Capisco“ nicht beschreibend, sondern kennzeichnend benutzt. Selbst wenn man „Capisco“ im Sinne von „ich verstehe“ auffassen sollte, so läge dennoch keine im Vordergrund stehende Sachaussage vor. Die Bedeutung „ich kapiere“ habe im Bereich der Telekommunikations- und Medienbranche keine klare Bedeutung. Auch wenn Telekommunikation der Informationsweitergabe diene, bedeute dies nicht zwangsläufig, dass der Verbraucher beim Einschalten eines Rundfunkprogrammes nun etwas „kapiere“, was er vorher nicht verstanden habe. Der Begriff „Capisco“ vermittle - bezogen auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen - somit keinen eindeutigen, sondern allenfalls einen so verschwommenen, unterschiedlichen Interpretationen zugänglichen Aussagegehalt, dass ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne.

Die Anmelderin hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Anmeldung mit Eingabe vom 30. Januar 2009 beschränkt und in folgender Weise komplett neu gefasst:

„Klasse 9

Codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; Spielprogramme für Computer; Bildschirmschonerprogramme; Maus-Matten; Brillen und Sonnenbrillen sowie Brillenetuis; Datenbankprogramme; Computer-Software; netzwerkunterstützende Computersoftware (Netware); Firmware;

Klasse 16

Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, Papierservietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Papierschmuck, Briefpapier, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten und Einwickelpapier; Druckereierzeugnisse, nämlich Pressemappen, Fotomappen, Plakate (Poster); Transparente, nicht-codierte Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, auch in Form von Adhäsionspostkarten, nicht-codierte Ausweise; Schreibwaren, einschließlich Schreib- und Zeichengeräte; Büroartikel, nämlich Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Brieföffner, Papiermesser, Briefkörbe, Aktenordner, Schreibunterlagen, Locher, Hefter, Büro- und Heftklammern, Aufkleber (auch selbstklebend); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Globen, Wandtafeln und Wandtafelzeichengeräten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel, Taschen, Folien (letztere auch selbstklebend und für Dekorationszwecke); Untersetzer und Tisch-Sets aus Papier;

Klasse 38

Verbreitung, Verteilung und Weiterleitungen von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen nur in technischer Hinsicht;

Klasse 41

Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen nur in technischer Hinsicht; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen; Veranstaltung von Sportwettbewerben;

Klasse 42

Datenverwaltung auf Servern; Design von Home-Pages und Webseiten; Konzeptionierung von Web-Seiten; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Dienstleistungen einer Datenbank; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken.“

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2004 und vom 30. März 2006 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beschwerdeseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Für die nach der erfolgten Beschränkung noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, nämlich hinsichtlich Klasse 16: „Druckereierzeugnisse, nämlich Pressemappen, Fotomappen, Plakate (Poster); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Globen, Wandtafeln“, hinsichtlich Klasse 38: „Verbreitung, Verteilung und Weiterleitungen von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen nur in technischer Hinsicht“ und hinsichtlich Klasse 41: „Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen nur in technischer Hinsicht“ stehen der Anmeldung keine absoluten Schutzhindernisse, insbesondere auch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, jene Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2008, 710 (Nr. 12) „VISAGE“). 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. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 50) „Henkel“; BGH a. a. O. (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“; a. a. O. (Nr. 13) „VISAGE“). Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 53) „Henkel“; BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH a. a. O. „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „anti KALK“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Vor diesem rechtlichen Hintergrund kann mit Rücksicht auf das neu gefasste Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht festgestellt werden, dass die Bezeichnung „Capisco“ dem Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft unterliegt.

Wie die Markenstelle in ihren angegriffenen Beschlüssen zutreffend ausgeführt hat, ist die Bezeichnung „Capisco“ der italienischen Sprache entnommen und dürfte wohl von beachtlichen Teilen der Verkehrskreise zutreffend im Sinne von „ich verstehe“ aufgefasst werden (vgl. z. B. Langenscheidt, Handwörterbuch, Italienisch-Deutsch, 1997). Zu berücksichtigen ist insoweit, dass zu den angesprochenen Verkehrskreisen, auf deren Wahrnehmung abzustellen ist, auch die Fachkreise zählen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) „Matratzen Concord/Hukla“), im vorliegenden Fall somit auch solche Personen einzubeziehen

sind, die beruflich im Bereich der Medien, der Telekommunikation oder auf Gebieten mit Bezug zu Aus- und Fortbildung tätig sind. Vieles spricht somit - wie die Markenstelle zu Recht festgestellt hat - dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit Medienprodukten, mit Dienstleistungen aus den Bereichen der Telekommunikation und mit solchen Dienstleistungen, die Aus- und Fortbildungsveranstaltungen umfassen können, die Bezeichnung „Capisco“ grundsätzlich als einen sachlichen Hinweis auf didaktisch aufbereitete Inhalte und Themen werten, die das EU-Land Italien oder die italienische Sprache betreffen.

Im Hinblick auf die genannten, jetzt noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen kann jedoch ein enger beschreibender oder werblich anpreisender Bezug der Bezeichnung „Capisco“ nicht mehr festgestellt werden. Bei den noch in Rede stehenden Waren der Klasse 16 handelt es sich um spezielle Druckereierzeugnisse sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, bei denen ein Bezug zur italienischen Sprache und entsprechenden Lerninhalten fern liegt. Gleiches trifft auf die aktuell beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 zu, die jeweils durch den Zusatz „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen nur in technischer Hinsicht“ eingeschränkt wurden und zu denen die Bezeichnung „Capisco“ deshalb in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise keinen hinreichend engen, sachbezogenen Begriffsgehalt mehr aufzuweisen vermag.

Aus den dargelegten Gründen kann in dem Wort „Capisco“ gegenwärtig auch keine Bezeichnung mehr erblickt werden, die ausschließlich aus warenbeschrei-

benden Angaben im Sinne des Schutzausschlussgrundes nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

Prof. Dr. Hacker

Richterin Dr. Kober-Dehm
ist wegen Urlaubs ver-
hindert zu unterschrei-
ben.
Prof. Dr. Hacker

Eisenrauch

Bb