



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 37/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 41 871.1

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung am 6. Mai 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker und die Richterinnen Fink und Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Wortmarke

finest

ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber (Papeteriewaren), Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung (für Dritte), Öffentlichkeitsarbeit;

Durchführung von Werbeveranstaltungen; Geschäftsführung für andere; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte; Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial in Form von Druckereierzeugnissen, jeweils auch gespeichert auf analogen oder digitalen Medien, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikation von Druckereierzeugnissen (nicht herunterladbar), insbesondere von elektronischen nicht herunterladbaren Büchern und Zeitschriften; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Aufzeichnung von Ton und Bild zur Speicherung auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk-

und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten

am 5. Juli 2006 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 25. Februar 2008 teilweise zurückgewiesen und zwar für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Geschäftsführung für andere". Die angemeldete Marke stelle hinsichtlich der betreffenden Waren und Dienstleistungen eine nicht schutzfähige Angabe dar, der jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Das Wort "finest" werde der Verkehr als werbemäßige Anpreisung dahingehend verstehen, dass es sich bei den im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen um beste, feinste, hervorragende Waren oder Dienstleistungen handele; diese könnten von bester Qualität sein. Zwar stamme das angemeldete Zeichen aus der englischen Sprache; es sei jedoch dem entsprechenden deutschen Wort "feinster, feinste" sehr ähnlich und damit breiten Verkehrskreisen auch ohne weitere Englischkenntnisse verständlich. Damit gebe die angemeldete Marke keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern sei eine werbemäßige Qualitätsberühmung, die keiner weiteren Analyse bedürfe. Eine Verwendung des Begriffs "finest" ohne zusätzliche Nennung des Produkts sei nicht ungewöhnlich und erfolge nicht nur durch die Anmelderin. Die von der Anmelderin zitierte Vorentscheidung "FINESSE" sei vorliegend nicht vergleichbar, da dieser Ausdruck für "Kunstgriffe, Trick, besondere Technik" nicht jedermann bekannt sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Bei der Bewertung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei von einem großzügi-

gen Maßstab auszugehen. Auch bei Werbeschlagwörtern würden sich Identifizierungsfunktion und Werbewirkung nicht gegenseitig ausschließen. Auf die angebliche Qualitätsberühmung für die Waren und Dienstleistungen sei lediglich pauschal Bezug genommen worden ohne konkrete Nachweise. Die Verwendung des Begriffs "finest" ohne weitere Zusätze sei völlig unüblich und ungewöhnlich. Insbesondere seien von der Markenstelle diesbezüglich keine Nachweismittel vorgelegt worden. Die Bezeichnung "finest" wecke die Aufmerksamkeit der Kunden und lenke die Kunden auf die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Darin liege eine über das reine Wortverständnis hinausgehende Aussage. Es gebe eine Vielzahl von Zeitschriftentitel, die themenbezogen und dennoch als Marke geschützt seien (im Medienbereich z. B. Marken wie "essen"; "essen + genießen", "ESSEN + TRINKEN", "JAPANISCHER GARTEN"; "freundin"; "Freizeit AKTUELL"; "Viel Spaß" etc.). Auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei an der angemeldeten Marke mangels unmittelbarem Produktbezug nicht gegeben.

II

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde erweist sich als nicht begründet. Die angemeldete Marke "finest" weist in Bezug auf die von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keine hinreichende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten

Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006). Einem Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft zum einen, wenn die Wortbestandteile einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Ebenfalls nicht unterscheidungskräftig sind Angaben, bei denen es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 1999, 1089, 1091 - YES). Letzteres ist vorliegend im Hinblick auf die angemeldete Marke der Fall.

2. Bei dem angemeldeten Begriff "finest" handelt es sich um die Superlativ-Form des englischen Wortes "fine", der ins Deutsche mit "beste, bester, feinsten, feinste, hochwertigste, hochwertigster" zu übersetzen ist (vgl. Duden Oxford Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 3. Aufl., 2005, S. 1137). Damit ist die angemeldete Marke eine allgemeine Qualitätsberühmung dergestalt, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen von bester, feinsten, hochwertigster Qualität sind.
 - 2.1. Dieser Aussagegehalt ist für die beteiligten Verkehrskreise auch ohne weiteres verständlich, zumal die Sprachkenntnisse des inländischen Publikums insoweit nicht zu gering veranschlagt werden dürfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 85). Nicht zuletzt wegen des fortschrei-

tenden Zusammenwachsens des europäischen Wirtschaftsraums und der dadurch verbundenen Bedeutung der englischen Sprache für die inländische Fach- und Werbesprache, verbessern sich die Sprachkenntnisse des Publikums kontinuierlich, so dass in der deutschen Bevölkerung Grundkenntnisse der englischen Sprache inzwischen weit verbreitet sind. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass sich der zum Grundwortschatz der englischen Sprache (vgl. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Klett Verlag, 2005) zählende Begriff "finest" dem überwiegenden Teil der inländischen Verbraucher problemlos in der dargestellten Bedeutung erschließt (vgl. hierzu BPatG 28 W (pat) 67/07 - FineLine), zumal er auch eng an das deutsche Wort "feinste, feinst" angelehnt ist.

- 2.2. Dem Publikum ist bewusst, dass mit einem Superlativ-Begriff wie "finest", das als Werbeschlagwort wirkt, die Aufmerksamkeit der umworbenen Kundengruppe auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen gelenkt werden soll. Sie messen derartigen Qualitätsberühmungen deshalb vor allem eine Werbewirkung zu und die betriebskennzeichnende Hauptfunktion einer Marke steht nicht im Vordergrund. Dieses Verständnis vollzieht sich unabhängig davon, ob ein Ausdruck dem Publikum aus der Werbung bereits geläufig ist. Es ist entgegen der Auffassung der Anmelderin kein Nachweis dafür erforderlich, dass eine Angabe im Verkehr verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 945 - Rdnr. 36 - SAT.2). Ob ein Begriff vom Verkehr als Werbeschlagwort aufgefasst wird, hängt somit nicht von dessen werbeüblicher Verwendung ab, sondern allein vom anpreisenden Charakter einer Bezeichnung. Eine Verwendung in der Werbung kann zwar ein Indiz dafür sein, dass ein Begriff nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst wird; sie stellt aber keine zwingende Voraussetzung hierfür dar. Generell einen Verwendungsnachweis zu verlangen in dem Sinne, dass eine Zurückweisung von Werbeschlagworten erst bei nachweisbarer vorheriger Verwendung zulässig sein soll, würde letztlich bedeuten, dass der erstmalige Verwender

einer als Werbeschlagwort zu verstehenden Bezeichnung diese für sich monopolisieren dürfte, obwohl der Verkehr hierin kein Betriebskennzeichen sieht (vgl. Ekey/Klippel/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdnr. 19; BPatG GRUR 2008, 430 - my world). Gleichwohl ist der Anmelderin insoweit zuzustimmen, dass sich Identifizierungsfunktion und Werbewirkung nicht gegenseitig notwendigerweise ausschließen (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 721 f. - Unter Uns; GRUR 2002, 816, 817 - Bonus II). Nach der Rspr. des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist dies aus Sicht der Durchschnittsverbraucher aber nur dann der Fall, wenn die maßgebliche Herkunftsfunktion im Vordergrund steht und eine mögliche Werbefunktion dahinter zurücktritt (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Rdnr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Gerade bei werbenden Aussagen allgemeiner Art, die weder eine Ware oder Dienstleistung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschreiben noch sonst einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalt aufweisen, kann gleichwohl ein schützenswertes Interesse an deren freier Verfügbarkeit im Wettbewerb bestehen (vgl. BGH GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it; BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Sogar wenn demnach vorliegend davon auszugehen wäre, dass im Hinblick auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein unmittelbar beschreibender Bezug im Verhältnis zur angemeldeten Marke bestehe - was allerdings aufgrund der allgemein gehaltenen Qualitätsberühmung "finest" (= feinste, beste, hervorragendste) bereits fraglich erscheint, da dieses Attribut praktisch auf jede Ware und Dienstleistung zutreffen kann - liegt in dem Begriff "finest" jedenfalls eine allgemeine schlagwortartige Anpreisung für eine überragende Qualität der betreffenden Waren und Dienstleistungen, die nicht geeignet ist, einen betrieblichen Herkunftshinweis zu bilden. Die der Anmelderin vom Senat übermittelten Recherchebelege (vgl. Anlagen zum Schreiben des Senats vom 14. April 2009) zeigen, dass auf den verschiedensten Waren- und Dienst-

leistungsgebieten das Attribut "Finest" Verwendung findet, vgl. z. B. Finest Music, finest Food; im Bereich der Druckereierzeugnisse z. B. "Men`s Finest - Finest Magazine For Him"; "Mallorca Finest gehört zu den ältesten Hochglanz-Magazinen auf Mallorca;" im Werbebereich findet sich z. B. ein Branchenbuch mit dem Titel "Selection - Germany`s Finest Agencies [...] Übersichtlich nach Bundesländern geordnet wird eine hochkarätige Auswahl der besten deutschen Agenturen aus Werbung, Design und Digitalen Medien vorgestellt." Selbst wenn in den betreffenden Beispielen "Finest" nicht in Alleinstellung verwendet wird sondern meist in Kombination mit Waren- oder Dienstleistungsbenennungen, vermag dies keine ausreichende Unterscheidungskraft zu begründen, da durch die Alleinstellung kein von der werbenden Anpreisung abweichender Sinngehalt des Begriffs "finest" als Superlativ von "fine" in der übersetzten Bedeutung "feinster, bester, hervorragendster" entsteht, den der Verkehr wahrnehmen würde. Die Verwendung eines Begriffs in isolierter Form ohne erläuternden Zusatz führt keineswegs zwangsläufig zur Schlussfolgerung, es liege eine Unternehmenskennzeichnung vor. Wie das Bundespatentgericht in der Entscheidung "BEST OF" (vgl. 27 W (pat) 130/96) festgestellt hat, halten Werbekampagnen ein Produkt oder einen Hersteller mitunter zunächst noch geheim, um Aufmerksamkeit zu erregen oder Spannung zu erzeugen.

Soweit sich die Anmelderin auf einen "großzügigen" Prüfungsmaßstab beruft, ist dem entgegenzuhalten, dass einer solchen großzügigen, also den Schutz der angemeldeten Marke im Zweifel zulassenden Eintragungspraxis, vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bereits ausdrücklich eine Absage erteilt wurde (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1030, Rdn. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Stattdessen hat der EuGH wiederholt die Unverzichtbarkeit einer strengen und umfassenden Prüfung der absoluten Schutzhindernisse hervorgehoben (vgl. nochmals EuGH a. a. O. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2004, 674, 680 Rdn. 123 - 25 - Postkantoor; GRUR 2003, 604, 607, Rdn. 52 ff. - Libertel).

Auf diese Weise soll aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung die ungerechtfertigte Eintragung von Marken verhindert werden, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte (vgl. EuGH a. a. O., Rdn. 58 f. - Libertel). Der EuGH hat weiter klargestellt, dass eine Reduzierung des Prüfungsmaßstabs über die Abgrenzung von Begriffen wie "fehlende Unterscheidungskraft" und "minimale Unterscheidungskraft" abzulehnen ist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 75 f. m. w. N.). Ergeben die Feststellungen im Einzelfall keine Eignung eines Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis, widerspricht es dem Allgemeininteresse, eine Marke durch ihre Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH, a. a. O. S. 634, Rdn. 48 - Dreidimensionale Tablettenform I). Es sei noch darauf hingewiesen, dass die von der Anmelderin in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung "BABY DRY" (vgl. EuGH GRUR Int. 2002, 47) von den vorstehend genannten Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in deutlicher Weise überlagert wird.

Soweit die Anmelderin darauf verweist, dass ihrer Auffassung zufolge zahlreiche sog. "sprechende Zeichen" für Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs eingetragen sind, die themenbezogen erscheinen wie z. B. "essen", "ESSEN + TRINKEN", "mein schöner Garten", "kreativ Küche", "My Look" etc. kann hierin keine direkte Vergleichbarkeit mit der angemeldeten Marke gesehen werden, da diese Voreintragungen kein werbendes Schlagwort wie "finest" aufweisen. Wie die Markenstelle in ihrem Beschluss bereits dargelegt hat, enthält die weiterhin von der Anmelderin genannte Voreintragung "FINESSE" (= Kunstgriff, Trick, besondere Technik) einen auf Anhub weniger deutlich erkennbaren Aussagegehalt. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass einige vergleichbare Anmeldungen mit dem Bestandteil "finest" wie "cook´s finest", "Munich`s finest" und "Life´s finest" zurückgewiesen worden sind.

Da vorliegend von einer fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen ist, kann dahingestellt bleiben, ob der angemeldeten Marke die Eintragung auch aufgrund eines bestehenden Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zu versagen ist. Hierfür spricht jedoch Einiges, da auch anderen allgemeinen Qualitätsangaben, die Hinweise auf überragende Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung darstellen, eine Eintragbarkeit abgesprochen worden ist (vgl. BGH GRUR 1996, 770 - MEGA; BPatG GRUR 2002, 889, 890 - Fantastic).

Grabrucker

Richterin Fink ist aufgrund Abordnung an das HABM an der Unterzeichnung gehindert.

Kopacek

Grabrucker

Hu