



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 69/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 78 941.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Juni 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. November 2008 und 22. April 2009 aufgehoben, soweit die Anmeldung für nachfolgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 16: Papier; Pappe (Karton); Waren aus Papier und/oder Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren;

Klasse 35: Werbung; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung; Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet;

Klasse 40: Materialbearbeitung;

Klasse 41: Ausbildung; Fortbildung.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 7. Dezember 2007 die Wortmarke

firstprint

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Papier; Pappe (Karton); Waren aus Papier und/oder Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren;

Klasse 35: Werbung; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung; Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet;

Klasse 40: Materialbearbeitung; Dienstleistungen einer Druckerei, nämlich Druckarbeiten;

Klasse 41: Ausbildung; Fortbildung.

Durch Beschlüsse vom 20. November 2008 und 22. April 2009, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass das aus den beiden englischen, in die deutsche Sprache eingegangenen Wörtern "first" und "print" sich zusammensetzende Anmeldezeichen soviel wie "Erstdruck" oder "erstklassiger Druck" im Sinne einer Qualitätsberühmung bedeute. Nicht nur diese Kombination, sondern auch andere Wortverbindungen mit dem Begriff "first", wie "FIRST DRIVE" oder "first class", seien gebräuchlich. Ebenso seien Zusammenschreibungen von Einzelwörtern werbeüblich. Damit weise das angemeldete Zeichen auf die Thematik, die Bestimmung und die Qualität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin. Sie könnten der Gewährleistung einer erstklassigen Druckqualität oder dem Erstdruck dienen, diesen ausführen, ihn dokumentieren, hierfür ausbilden oder die betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen liefern. Die geltend gemachte Mehrdeutigkeit begründe nicht die Schutzfähigkeit der Wortfolge, da es ausreiche, wenn eine Bedeutung einen beschreibenden Sinngehalt vermittele. Es handele sich bei ihr nur um die gewöhnliche Aneinanderreihung rein beschreibender Bestandteile.

Gegen den Beschluss vom 22. April 2009 hat der Anmelder Beschwerde eingelegt, mit der er die Eintragung des angemeldeten Zeichens für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt.

Zur Begründung trägt er vor, dass die Bedeutung des Begriffs "firstprint" vom inländischen Verkehr nicht verstanden werde, da er lexikalisch nicht nachweisbar und sprachregelwidrig zusammengesetzt sei. Ihm komme auf Grund der mit den beiden Bestandteilen "first" und "print" verbundenen Übersetzungsmöglichkeiten eine gewisse Mehrdeutigkeit zu. Folglich sei der von der Markenstelle angenommene Sinngehalt "Erstdruck" oder "erstklassiger Druck" nicht zwingend. Das angemeldete Zeichen weise keinerlei Sachbezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Auch als gebräuchliches Wort der Alltagssprache könne es auf Grund seines breiten Bedeutungsspektrums nicht angesehen werden.

Ebenso wenig bestehe an der sprachunüblich gebildeten Wortkombination ein Freihaltungsbedürfnis.

Dem Beschwerdeführer ist die vorläufige Rechtsauffassung des Senats unter Beifügung der recherchierten Belege vorab zur Stellungnahme zugeleitet worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, jedoch im Hinblick auf die Zurückweisung der Anmeldung für "Druckereierzeugnisse" und "Dienstleistungen einer Druckerei, nämlich Druckarbeiten" nicht begründet.

Das angemeldete Zeichen ist insoweit eine Freihaltungsbedürftige Merkmals- und Eigenschaftsangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - Doublemint). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

- a) Bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit des angemeldeten Zeichens ist von der Bedeutung "Erstdruck" auszugehen. Der englischsprachige Zeichenbestandteil "first" kann ein Adjektiv, ein Adverb oder ein Substantiv mit den im Vordergrund stehenden Bedeutungen "erste(r, s), erstklas-

sig", "zuerst, großartig" bzw. "der/die/das Erste" sein (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seiten 322 und 323; Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Auflage, CD-ROM). Eine Interpretation im Sinne des deutschen Wortes "First", also der obersten waagrechten Kante eines geneigten Daches, scheidet auf Grund des nachfolgenden Elements "print" aus (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, CD-ROM). Dieses kann entweder als Substantiv u. a. mit "Gedruckte(s), Druck, photographischer Abzug, Druckmuster" oder als Verb u. a. mit "drucken, veröffentlichen" übersetzt werden (vgl. Pons Großwörterbuch, a. a. O., Seite 694; Duden-Oxford, a. a. O.). Demzufolge kann die beanspruchte Wortkombination zwar u. a. die Bedeutungen "erster Druck", "erstklassiges Gedrucktes", "großartig drucken" oder "das Erste veröffentlichen" vermitteln. Allerdings lässt sich lexikalisch nur die Bedeutung "Erstdruck" für die Wortfolge "first print" nachweisen (vgl. "dict.cc" unter "<http://www.dict.cc/?s=-first+print>").

In diesem Sinne wird sie - wie nachfolgende Belege zeigen - überwiegend auch im inländischen Verkehr verwendet (vgl. "Linguee" unter "<http://www.linguee.de/uebersetzung/deutsch/first+print.html>"):

- "..., first print the top page is at the correct distance..." (vgl. "FixYa" unter "<http://www.fixya.com/search/...>"),
- "Tiertafel Deutschland e.V. News. Ausgabe 7 - Juli 2009 - FIRST PRINT" (vgl. "Tiertafel Deutschland" unter "http://www.tiertafel.de/tt-news/Ausgabe_07_2009.pdf") oder
- "Edelweiss (First Print Limited Edition)" (vgl. "GAMEPILOT.DE" unter "<http://www.cheatpilot.de/?id=31130&p=1>").

Die darüber hinaus ermittelten Verwendungen im Sinne eines Kennzeichens ("FIRSTPRINT you think - we print" unter "

print.de/?sid=e1101000336aba7888d699e600c1a23c"), im Zusammenhang mit dem schnellen Druck der ersten Seite durch einen Laserdrucker ("Quick First Print bedeutet damit für die meisten gängigen Druckjobs ein kaum erreichbares Drucktempo, selbst wenn die reine Seitengeschwindigkeit pro Minute eines anderen Druckers höher ist." unter ["http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Multifunctionals/Laser/Features/..."](http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Multifunctionals/Laser/Features/...)) oder in Verbindung mit einer Kinder-Handschrift ("Kids First Print aus der Kategorie Handschriften" unter ["http://fonts.rahty.de/Handschriften/Kids+First+Print.html"](http://fonts.rahty.de/Handschriften/Kids+First+Print.html)) treten demgegenüber deutlich in den Hintergrund.

Es kommt nicht darauf an, ob die beiden Bestandteile "first" und "print" zusammengeschrieben sind oder nicht. Der Verkehr ist mittlerweile daran gewöhnt, dass in der Werbung auf Grammatikregeln nicht oder nur beschränkt Rücksicht genommen wird, zumal vorliegend die Zusammensetzung aus den beiden Wörtern "first" und "print" deutlich erkennbar bleibt.

- b) Unter Zugrundelegung der Bedeutung "Erstdruck" beschreibt das angemeldete Zeichen die von der Zurückweisung der Beschwerde umfassten Waren und Dienstleistungen.

Wie die unter 1.a) genannten Belege zeigen, gibt es verschiedene Druckereierzeugnisse, wie beispielsweise der Newsletter der Tiertafel Deutschland e.V., bei denen der Begriff "firstprint" zum Ausdruck bringt, dass es sich bei ihnen nicht um einen Nachdruck, sondern um eine Erstausgabe handelt. Des Weiteren kann unter einem Erstdruck auch der erste Abzug eines gedruckten Werkes, insbesondere im Sinne eines Korrekturabzugs oder eines Probedrucks, verstanden werden (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.). Demzufolge lässt sich dem Anmeldezeichen lediglich eine Information über die Art, die

Beschaffenheit oder die Bestimmung der Druckereierzeugnisse entnehmen.

Dementsprechend wird es auch im Zusammenhang mit den "Dienstleistungen einer Druckerei, nämlich Druckerarbeiten" nicht als Herkunftshinweis aufgefasst. Der Verkehr geht vielmehr davon aus, dass die Druckerarbeiten der Erstellung von Erstdrucken dienen. Insoweit macht die Zusammensetzung "firstprint" lediglich den Zweck der eben genannten Dienstleistungen deutlich.

- c) Die von dem Beschwerdeführer geltend gemachte, Schutz begründende Mehrdeutigkeit liegt nicht vor. Die neben "Erstdruck" in Betracht kommenden Übersetzungsmöglichkeiten sind - wie oben unter 1.a) bereits ausgeführt - von so untergeordneter Bedeutung, dass sie vorliegend die Annahme einer Mehrdeutigkeit nicht rechtfertigen. Vielmehr weist das beanspruchte Zeichen im Verkehr einen bestimmten deutlich im Vordergrund stehenden Sinngehalt auf.

Im Übrigen würde auch eine etwaige Mehrdeutigkeit nicht zur Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens für "Druckereierzeugnisse" und "Dienstleistungen einer Druckerei, nämlich Druckerarbeiten" führen. Für die Zurückweisung einer Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG reicht es aus, wenn das angemeldete Wortzeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. zur entsprechenden Regelung des Art. 7 Abs. 1 lit. c VO (EG) Nr. 40/94: EuGH - Doublemint, a. a. O., Rdnr. 32).

2. Demgegenüber ist die Beschwerde begründet, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die in Ziffer 1. des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen richtet.
- a) Dem gegenständlichen Zeichen kommt diesbezüglich unter Zugrundelegung der Bedeutung "Erstdruck" nicht die Funktion einer freihaltungsbedürftigen unmittelbar beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu.

Es konnten keine Belege ermittelt werden, die darauf schließen lassen, dass die Waren der Klasse 16 "Papier; Pappe (Karton); Waren aus Papier und/oder Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren" speziell für die Erstellung von Erstdrucken entwickelt werden oder dafür bestimmt sind. Das gleiche gilt für die Dienstleistungen der Klasse 35 "Werbung; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung; Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen, auch im Rahmen von e-commerce und über das Internet" und die Dienstleistungen der Klasse 41 "Ausbildung; Fortbildung". Selbst wenn sie sich mit der Ausgabe von Erstdrucken beschäftigen sollten, so werden sie dadurch nicht charakterisiert. Die Recherchen des Senats lassen darauf schließen, dass die Dienstleistungen nicht nach einem theoretisch möglichen Gegenstand benannt werden (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2009, 949, 951, Rdnr. 24 - My World). Zur Dienstleistung der Klasse 40 "Materialbearbeitung" weist das gegenständliche Zeichen ebenso keinen Sachbezug auf, da unter Material normalerweise nicht Erstdrucke verstanden werden (vgl. Duden - Deut-

sches Universalwörterbuch, a. a. O.) und sie dementsprechend nicht mit dieser Tätigkeit in Verbindung gebracht werden.

- b) Zudem fehlt dem angemeldeten Zeichen insoweit nicht die notwendige Unterscheidungskraft, so dass auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vorliegt.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die 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 2004, 428, 431, Rdnr. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn 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 GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Aus den unter 2.a) genannten Gründen besteht kein ausreichend enger Sachzusammenhang zwischen dem angemeldeten Zeichen und den in Ziffer 1. des Tenors aufgeführten Waren und Dienstleistungen. Auch als gebräuchliches Wort ist "firstprint" ausweislich der Beleglage nicht anzusehen, so dass ihm insoweit das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft noch zukommt.

Der Beschwerde war demzufolge teilweise stattzugeben.

Grabrucker

Dr. Kortbein

Kortge

Hu