



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 562/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. April 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 063 320.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. April 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wortmarke

WestSeller

mit Antrag vom 1. Oktober 2008 nach Hinweis vom 16. März 2009 als Kennzeichnung für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 16: Druckereierzeugnisse aller Art, insbesondere Zeitschriften, Broschüren und Bücher; Newsletter (Druckereierzeugnisse);
- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Erstellen und Platzieren von Anzeigen; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Zusammenstellung, Systematisierung, Aktualisieren und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung, Systematisierung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken;
- Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen von Portalen im Internet; Bereitstellen und Vermietung von Einrichtungen für die die Telekommunikation; Nachrichten und Bildübermittlung mittels Computer; Bereitstellung von Gesprächsforen unter Verwendung des Internet und durch Übermittlung von Textnachrichten eingerichtete virtuelle Gesprächsforen; Übermitteln von Daten in und auf Mobiltelefone; Bereitstellen von Daten für den Abruf von Informationen durch und auf Mobiltelefone; elektronische Nachrichtenübermittlung; elektronischer Aus-

tausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen; E-Mail-Dienste, Nachrichtenübermittlung und empfang (Mailings); Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging); Kommunikationsdienste mittels Telefon; Mobiltelefondienste; Übermitteln von Nachrichten; Durchführung von Internet-TV (IP-TV); Ausstrahlen von Rundfunk- und Fernsehprogrammen;

Klasse 41: Unterhaltung; Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Veranstaltung von Vorträgen insbesondere bildender und unterhaltender Nachrichteninhalte; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Veröffentlichung von Newslettern; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen auch in elektronischer Form und im Internet; Bereitstellen einer Internetseite, die als Informations- und Dialogplattform für einen geschlossenen Nutzerkreis zur Verfügung steht; Bereitstellen des Zugriffs von Informationsangeboten im Internet, insbesondere bildender und unterhaltender Nachrichteninhalte; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Bereitstellen des Zugriffs und Übermitteln von Informationen, insbesondere bildender und unterhaltender Nachrichteninhalte; Präsentation von Informationen, insbesondere bildender und unterhaltender Nachrichteninhalte (in Printform und Online); Errichten und Bereitstellen eines Internet-Portals, insbesondere bildender und unterhaltender Art; Sammeln, Systemanalysieren und Aktualisieren von Daten in einer Datenbank, insbesondere bildender und unterhaltender Nachrichteninhalte; Bereitstellung eines Internet-Chatrooms, insbesondere in bildender und unterhaltender Art;

Klasse 42: Entwurf, Verwaltung und Überwachung von Online-Diskussionsforen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Speicherung von Daten in Computerdatenbanken und Bereitstellen des Zugriffs auf Computerprogramme in Datenetzen; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung,

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Beschluss vom 29. Juni 2010 mit der Begründung zurückgewiesen, dass dem angemeldeten Begriff die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Das angemeldete Wort sei – durch die Binnengroßschreibung ohne Weiteres erkennbar – aus den Bestandteilen „West“ und „Seller“ zusammengesetzt.

Das angesprochene interessierte Publikum werde die angemeldete Bezeichnung „WestSeller“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres in ihrem Bedeutungsgehalt als Bestseller aus dem Westen verstehen, ohne dass dazu gedankliche Schlussfolgerungen oder eine analysierende Betrachtungsweise nötig wären.

Auch unter Berücksichtigung der konkret gewählten Sprachform und der üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Waren- und Dienstleistungssektor werde der Verbraucher „WestSeller“ lediglich als beschreibenden und bewerbenden Hinweis auffassen, nicht jedoch als Hinweis auf ein ganz bestimmtes individuelles Unternehmen. Dabei verfüge das interessierte Publikum neben Kenntnissen der Alltags- und Umgangssprache auch über solche der Werbe- und Marketingsprache.

Wortkombinationen mit dem (ursprünglich aus dem Englischen stammenden) Bestandteil „Seller“ seien bekannt und üblich, sie bezeichnen (auch in der Werbe- und Verlagsbranche) allgemein eine Ware, vor allem im Hinblick auf ihren Absatz, wie beispielsweise Bücher o. Ä.; üblich seien Begriffe wie Bestseller, Longseller, Topseller, Ostseller und auch bereits Westseller.

Bestseller seien Waren, die sich überdurchschnittlich gut, und Longseller seien Waren, die sich über einen langen Zeitraum sehr gut verkauften. Bei Ostsellern handle es sich um Bestseller aus dem Osten (vgl. hierzu auch die bereits mit dem Amtsbescheid zur Kenntnis gegebenen Recherchekopien). Die angemeldete Bezeichnung „WestSeller“ reihe sich in diese Art der Begriffsbildungen ein und werde deshalb im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen von den angesprochenen Verbrauchern lediglich beschreibend und werbend als Hinweis auf die Art der damit gekennzeichneten Waren bzw. auf den Gegenstand, Inhalt und die Thematik bzw. Bestimmung sowie auf das schwerpunktmäßige Themenfeld der damit gekennzeichneten Dienstleistungen, nämlich Bestseller aus dem Westen verstanden.

Auch die Schreibweise könne die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung nicht begründen. Die Binnengroßschreibung des Buchstaben „S“ von „Seller“ bewege sich im Rahmen des Werbeüblichen, an das der Verbraucher gewöhnt sei, und verändere den beschreibenden und werbenden Aussagegehalt nicht.

Schließlich bestünden nachhaltige Bedenken, ob das vorgelegte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis die formellen Erfordernisse an seine Formulierung erfülle, die in Anbetracht der Schutzunfähigkeit des angemeldeten Begriffs allerdings zurückgestellt werden könnten.

Dieser Beschluss ist der Anmelderin am 1. Juli 2010 zugestellt worden.

Mit ihrer Beschwerde vom 5. Juli 2010 wendet sich die Anmelderin gegen die Wertung in der angegriffenen Entscheidung und verfolgt ihren Eintragungsantrag weiter.

Das begründet sie damit, der Marke könne kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden.

In der Wortschöpfung „WestSeller“ liege hinsichtlich der benannten Waren und Dienstleistungen eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit, da das Publikum das Wortspiel verstehe.

Ein „WestSeller“ sei, direkt übersetzt, „jemand der den Westen verkaufe“, was, bezogen auf die maßgeblichen Produkte, keinen beschreibenden Sinn enthalte.

Die vom Amt unterstellte übertragene Bedeutung im Sinn von „Bestseller aus dem Westen“ sei fernliegend. Der angemeldete Begriff entspreche bis auf seinen ersten Buchstaben zwar dem Wort „Bestseller“. Ein Verständnis dahingehend, dass „WestSeller“ ein Hinweis auf „Bestseller aus dem Westen“ sei, ergebe sich daraus aber nicht. Dadurch, dass am Wortanfang ein „W“ anstelle des „B“ stehe, entstehe vielmehr ein wortspielartiges Kunstwort, dem der Verbraucher überhaupt keine konkrete Bedeutung in Bezug auf die einzutragenden Waren und Dienstleistungen zuordne.

Um zu dem vom Amt unterstellten Verständnis als „Bestseller aus dem Westen“ zu gelangen, bedürfe es daher schon einiger analytischer Gedankenschritte, zu welchen der Verbraucher erfahrungsgemäß nicht neige.

Soweit das Amt auf die angeblich bereits übliche Verwendung der Begriffe „Ostseller“ bzw. „Westseller“ verweise, würden diese Begriffe nicht allgemein üblich, sondern vielmehr ironisch als augenscheinliche Kunstworte gebraucht; die Branchensprache, die mit Begriffen wie „Bestseller“, „Longseller“ oder „Topseller“ werbe, werde so karikiert.

Auch wenn ein Verständnis von „WestSeller“ als „Bestseller aus dem Westen“ unterstellt würde, bliebe dabei offen, was mit dem „Westen“ gemeint sei (z. B. „Westdeutschland“, das „christliche Abendland“, der „Wilde Westen“).

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2010 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke zu beschließen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Zu Recht und mit eingehender und zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen versagt.

Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

In Anbetracht der Schutzunfähigkeit des angemeldeten Begriffs können die von der Markenstelle aufgeworfenen Bedenken hinsichtlich der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zurückgestellt werden.

1.

Der angemeldeten Wortfolge „WestSeller“ fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft.

a)

Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie von denjenigen anderer zu unterscheiden sowie ihre Ursprungsidentität zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 - BioID).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher

der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2).

Auch Wortfolgen haben keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verbraucher lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie 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. BGH BIPMZ 2002, 85 – Individuelle).

Einer fremdsprachigen Wortmarke wie der vorliegenden fehlt die Unterscheidungskraft, wenn die beteiligten inländischen Kreise, d. h. der Handel und / oder die Verbraucher, im Stande sind, ihre Bedeutung zu erkennen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Matratzen Concord).

b)

Die angemeldete Wortfolge ist – durch die Binnengroßschreibung ohne Weiteres erkennbar – aus den Bestandteilen „West“ und „Seller“ zusammengesetzt.

Das Wort „Seller“ entstammt dem Englischen und hat vor allem in Wortzusammensetzungen in die deutsche Sprache Eingang gefunden. So dient es in der Werbesprache seit langem in Longseller als Bezeichnung für ein Buch, das über einen langen Zeitraum gut verkauft wird (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006).

Dem breiten Publikum ist der Begriff „Seller“ für Waren, die sich gut, d. h. in einer hohen Stückzahl oder über einen langen Zeitraum verkaufen, demnach vertraut. Der Verbraucher erkennt diese Bedeutung auch in Wortkombinationen wie Bestseller, Restseller, Topseller, Ostseller und Westseller.

Die Verbraucher sind auch an Wortbildungen mit dem Bestandteil „West“ im Zusammenhang mit den verschiedensten Themen und Lebensbereichen gewöhnt. Sie erkennen darin auf den ersten Blick einen Hinweis auf eine Himmelsrichtung

(so schon BPatG, Az.: 27 W (pat) 186/96, Beschluss vom 27. Januar 1998 - East meets West; Az.: 32 W (pat) 127/00, Beschluss vom 19. September 2001, BeckRS 2009, 17324 - West Exciting Music). Dieses Verständnis hat sich bei der Bevölkerung mit dem „Ost-West-Konflikt“ und durch die politische Teilung Europas in „West- und Ostblock“ verstärkt und hat mit der Wiedervereinigung in Deutschland eine besondere Bedeutung erhalten. „Ost“ und „West“ dienen hierzulande als Beschreibung für das, was das Land teilt bzw. was wieder zusammenwachsen soll. Die Menschen kennen „Ossis“ und „Wessis“, verbinden mit ihrer Herkunft aus dem Osten oder Westen der Republik ihre Identität und ihr Selbstverständnis. Gerade in den neuen Bundesländern steht dem Ansturm nicht nur auf Bananen, sondern auch auf jene Westwaren, die es früher nur im Intershop gab, nostalgisch verklärt ein Bedürfnis nach „einheimischen“ „Ost-Produkten“ gegenüber. Dadurch hat sich, wie auch durch zahlreiche Fundstellen belegt, „Ostseller“ zu einem generischen Begriff entwickelt, zu dem „WestSeller“ in unmittelbarer Beziehung steht.

Das angesprochene deutsche Publikum wird „WestSeller“ daher immer als Sachhinweis auf Waren und Dienstleistungen aus dem Westen, die sich gut verkaufen, verstehen.

Die angemeldete Wortzusammenstellung ist sprachüblich, weil dem Bestandteil „Seller“ ein sachbezogenes Bestimmungswort – hier „West“ – vorangestellt ist. Es handelt sich um eine sprachübliche Verbindung und naheliegende Begriffskombination, wie auch in Bestseller oder Topseller, die weder besonders phantasievoll ist noch den Bedeutungsgehalt der Bestandteile „West“ und „Seller“ verändert (s. a. HABM, Az.: R0534/03-1, Beschluss vom 18. Februar 2004 - TopSeller). Auch in der Binnengroßschreibung des „S“ liegt keine Besonderheit, denn in dieser Schreibweise wird die Zusammensetzung aus den beiden Begriffen und damit der nicht unterscheidungskräftige Sinngehalt vielmehr noch betont.

Deshalb wird das angesprochene Publikum hierin nichts anderes als einen Hinweis darauf sehen, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem

Westen stammen, auf dem Markt sehr erfolgreich sind und sich gut verkaufen lassen. Dies wird entgegen der Annahme der Anmelderin auch durch die von der Markenstelle durchgeführte Internetrecherche bestätigt, wonach die angemeldete Wortzusammenstellung auf vielen Gebieten zum Zwecke der Werbung verwendet wird.

In Bezug auf die Waren der Klasse 16 steht die genannte Bedeutung im Vordergrund. Dies gilt entgegen der Annahme der Anmelderin allerdings auch für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen. „WestSeller“ weist auf den thematischen Schwerpunkt hin und wird stets für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als sachbezogene Angabe, nicht jedoch als ein individualisierender Herkunftshinweis angesehen.

Unabhängig von der Intention der Anmelderin bei Entwicklung und Verwendung des Begriffs können die Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42 alle dazu dienen, Waren aus dem Westen gut zu verkaufen. Dies gilt auch für die Dienstleistungen der Klasse 35, die auf solche Waren bzw. deren Vermittlung bezogen sein können. Auch technische Dienstleistungen oder das Bereitstellen und die Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation oder Veranstaltungen jeder Art oder Vermarktungsangebote jeder Art oder der Entwurf und die Entwicklung von Computern und Computerprogrammen und selbst das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung können Verkaufsschlager im Westen sein und als solche bezeichnet und erkannt werden.

Die zu Grunde liegende Bezeichnung „Bestseller“ kann durchaus auch auf Dienstleistungen bezogen sein. Dies gilt im besonderen Maß für die Dienstleistungen der Klasse 41, die Medien betreffen. Diese stehen Printmedien (Büchern) so nahe, dass Bezeichnungen wie „Bestseller“, „Seite“, „blättern“ im übertragenen Sinn verwendet werden.

Dass der angemeldete Begriff ggf. auch andere Lesarten zulässt – wie „jemand der den Westen verkaufe“ – vermag eine Schutzfähigkeit nicht zu begründen, denn in allen Bedeutungen liegt jedenfalls kein Herkunftshinweis (BGH

GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit liegt nicht vor.

Auch die Tatsache, dass der Aussagegehalt recht allgemein ist und eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit aufweist, führt zu keiner anderen Beurteilung.

Trotz der vagen Sachaussage steht der Charakter als Sachinformation im Vordergrund und der Verbraucher wird die Kennzeichnung – gerade weil er ähnlich gebildete Wortzusammensetzungen mit den Elementen „West“ und „Seller“ aus anderen Bereichen kennt und diese allesamt sachbegrifflich verwendet werden – auch die vorliegende Kennzeichnung immer nur als sachbezogene Angabe, nicht jedoch im Sinn eines individualisierenden Herkunftshinweises ansehen.

Damit fehlt dem angemeldeten Zeichen das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

2.

Ob zudem für die angemeldete Bezeichnung ein Freihaltungsbedürfnis besteht, so dass der Eintragung der angemeldeten Marke auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, wofür einiges spricht, kann dahingestellt bleiben.

3.

Soweit die Anmelderin vermeintlich vergleichbare Voreintragungen andeutet, vermag sie hieraus keinen Anspruch auf Eintragung der vorliegenden Marken-anmeldung herzuleiten.

Eine pauschale Betrachtungsweise verbietet sich ohnehin, da jeder Fall gesondert unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen werden soll und der beteiligten Verkehrskreise, zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage, und selbst Vorein-

tragungen identischer oder vergleichbarer Marken führen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung (vgl. hierzu Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 25 m. w. N.).

Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG ist ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldete Marke (BPatG, MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt).

Die Beurteilung der Schutzunfähigkeit eingetragener Marken aus absoluten Gründen bleibt ausschließlich dem dafür vorgesehenen Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG vorbehalten.

Das Gericht hat demnach zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt stets seine eigene begründete Entscheidung zu treffen (vgl. hierzu auch HABM GRUR 1999, 737 - ToxAlert) und dabei das Gebot des rechtmäßigen Handelns zu berücksichtigen, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (s. a. BPatG GRUR 2009, 667, 668 - Schwabenpost m. w. Nachw.).

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Me