

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 142/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 52 207.6

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Buchetmann, den Richter Schramm und die Richterin Winter

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet die Bezeichnung

PROMPT RESPONSE

zuletzt für die Waren

"Elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere elektronische Geräte zur Emission, zur Übertragung, zum Empfang, zum Schalten, zur Speicherung, zur Wiedergabe und zur Verarbeitung von Tönen, Signalen, Zeichen und Bildern, insbesondere Sender, Empfänger, Modems, Verstärker, Konzentratoren, Multiplexer, Querverbindungsrichtungen, Server, Schaltvorrichtungen, mobile Funkvorrichtungen, Kommunikationscomputer und Kommunikationssoftware, insbesondere für die Telekommunikation, Energieversorgungseinheiten zur Verwendung in Telekommunikationsnetzwerken, Telekommunikations- Kupferkabel und Optikfaserkabel; Software zur Verwendung beim Betrieb und bei der Handhabung von Telekommunikations-Vorrichtungen und Telekommunikations-Systemen; elektronische Apparate zum automatischen Beant-

worten und Leiten von Sprech-Daten-, Video-Daten-, Faksimile-, Internet- und Multimedia-Kommunikation".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses beanstandet, weil sie für die beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe darstelle, die lediglich darauf hinweise, daß es sich um Geräte handele, die eine sofortige Reaktion ermöglichen, eine prompte Antwort erzielen, auch im Sinne eines Call-Back-Verfahrens. Die Markenstelle für Klasse 9 hat sodann durch Beschluß die Anmeldung und durch einen weiteren Beschluß auch die Erinnerung der Anmelderin zurückgewiesen. Begründend ist auf die Beanstandung sowie darauf Bezug genommen, daß die Marke lediglich darauf hinweise, daß die so bezeichneten Waren in der Lage seien, eine schnelle Antwort zu geben, zB in der Art eines automatischen Beantwortens und Leitens von Sprech-Daten-, Video-Daten-, Faksimile-, Internet- und Multimedia-Kommunikation.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Sie erachtet die angemeldete Bezeichnung mit näheren Ausführungen für schutzfähig. Insbesondere verweist sie darauf, daß der Verkehr Marken in aller Regel so aufnehme, wie sie ihm entgegenträten und sie nicht einer analysierenden Betrachtung unterziehe. Im Übrigen handele es sich bei der Angabe "RESPONSE" nicht um eine typische Eigenschaft der Waren des Warenverzeichnisses, da diese nicht in dem üblichen Sinn von "Frage-Antwort" antworten könnten. Ein konkretes Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung sei nicht nachgewiesen.

Auf die vom Senat übermittelten Fundstellen zu Verwendungen der Bezeichnung "prompt response" trägt die Anmelderin vor, daß diese Bezeichnung nicht im Zusammenhang mit den Waren der angemeldeten Marke verwendet werde.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 vom 23. Januar 1998 und vom 9. März 1999 aufzuheben und festzustellen, daß dem angemeldeten Zeichen keine Eintragungshindernisse gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstehen,

hilfsweise folgende Fassung des Warenverzeichnisses zugrunde zu legen:

"Elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); nämlich Geräte zur Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere elektronische Geräte zur Emission, zur Übertragung, zum Empfang, zur Speicherung, zur Wiedergabe von Tönen, Signalen, Zeichen und Bildern, insbesondere Sender, Empfänger, Modems, Verstärker, Konzentratoren, Multiplexer, Querverbindungsrichtungen, mobile Funkvorrichtungen, nämlich für die Telekommunikation, Energieversorgungseinheiten zur Verwendung in Telekommunikationsnetzwerken, Telekommunikations-Kupferkabel und -optikfaserkabel".

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Inhalt der patentamtlichen Beschlüsse Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache sowohl nach dem Hauptantrag als auch nach dem Hilfsantrag ohne Erfolg. Die angemeldete Marke "PROMPT RESPONSE" ist für die beanspruchten Waren nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen. Sie ist gemäß § 8 Abs 2

Nr 1 MarkenG ohne Unterscheidungskraft sowie eine beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

"PROMPT RESPONSE" besteht hinsichtlich der beanspruchten Waren ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Diese Angabe muß daher den Mitbewerbern zum freien Gebrauch erhalten bleiben.

"Prompt" bedeutet in der englischen Sprache "sofort, unverzüglich, rasch" (vgl Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-Deutsch, 1991, S 363) und ist in dieser Bedeutung auch in der deutschen Sprache allgemein geläufig (vgl Duden, Fremdwörterbuch, 4. Aufl, S 628). "RESPONSE" hat in der englischen Sprache allgemein die Bedeutung von "Antwort, Erwidern" (vgl Eichborn aaO S 482), im Bereich der Technik von "Reaktion, Ansprechen" (vgl Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, Englisch-Deutsch, S 1026).

Das Markenwort "PROMPT RESPONSE" bedeutet wörtlich übersetzt "sofortige/ rasche Antwort/Reaktion" bzw "sofortiges/rasches Ansprechen". Es ist für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise in diesem Sinn ohne weiteres verständlich, weil wie ausgeführt, "prompt" auch in der deutschen Sprache verwendet wird und im übrigen auf dem hier maßgeblichen Warengbiet Englisch als Fachsprache anzusehen ist. In Bezug auf die beanspruchten Waren ergibt sich für die hier maßgeblichen Verkehrskreise die sinnvolle und zur Beschreibung der Anmeldewaren geeignete Sachaussage, daß sie entweder durch eine sofortige Reaktion oder ein rasches Ansprechen im Sinne einer Beschaffenheitsangabe gekennzeichnet sind oder aber dazu bestimmt sind, diese Beschaffenheit herzustellen.

Die angenommene warenbeschreibende Sachaussage geht auch nicht auf eine unzulässige zergliedernde Betrachtung des Anmeldezeichens zurück (vgl. BGH GRUR 1996, 771 -THE HOME DEPOT). Die Annahme einer warenbeschreibenden Angabe beruht hier gerade nicht auf einer nach deren einzelnen Bestandteilen analysierenden Betrachtungsweise, sondern darauf, daß der beanspruchten Wortkombination in ihrer Gesamtheit die Bedeutung einer warenbeschreibenden Sachaussage zukommt.

Soweit die Anmelderin die Auffassung vertritt, daß mit "prompt response" keine Eigenschaften der angemeldeten Waren beschrieben werden, vermag ihr der Senat nicht zu folgen. Speziell im Bereich der beanspruchten Waren der Elektronik, insbesondere der Kommunikationselektronik, und Datenverarbeitung ist heute eine sofortige oder rasche Antwort/Reaktion bzw ein sofortiges Ansprechen und damit Schnelligkeit ein die Qualität bestimmendes Merkmal.

Dies wird einerseits dadurch veranschaulicht, daß die Wortfolge "prompt response" in der Bedeutung der schnellen Antwort/Reaktion im englischsprachigen Raum in beschreibender Verwendung im Bereich der Datenübermittlung/Kommunikation gebräuchlich ist, wie die der Anmelderin übermittelte Internet-Recherche zeigt. Daß eine schnelle Zugriffsgeschwindigkeit für Internetnutzer eine besondere Rolle spielt, zeigt darüber hinaus beispielsweise das Aufrufen der Suchmaschine "MetaGer": Bei Aufruf einer Quicktip-Suche kann die Suchzeit auf 20 Sekunden begrenzt werden; es wird gegebenenfalls der Abbruch der Abfrage an einen Suchdienst gemeldet mit der Bemerkung "Antwort zu langsam". Eine superschnelle Internetanbindung bzw eine schnelle Zugriffsgeschwindigkeit ist auch Gegenstand der Werbung von Webhosting-Providern, wie einer Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf vom 13. November 1998 zu entnehmen ist (CR 1999, 528). Weiterhin wird die Wichtigkeit von Geschwindigkeit und damit von schneller Reaktion oder sofortigem Ansprechen durch die derzeitigen Anstrengungen der Telekommunikationsindustrie im Übergang von GSM auf UTMIS verdeutlicht: die schnelle Übertragung großer Datenmengen erfordert eine andere Technik als

bisher; es bedarf neuer Systeme, neuer Endgeräte, neuer Netze zB bei Mobilfunkgeräten, Sende-/empfangsanlagen, Schalteinheiten und Software (vgl. Süddeutsche Zeitung 2000 Nr 49, Umwelt, Wissenschaft, Technik, Die Mobilmachung des Internet).

Dieses Grunderfordernis der Schnelligkeit zB zur Erlangung einer schnellen Reaktion oder eines schnellen Ansprechens kann Eigenschaft aller angemeldeten Waren sein; keine kann es sich im Grunde bei den Gegebenheiten der modernen Technik erlauben, dieses Qualitätsmerkmal zu vernachlässigen. Daher besteht auch ein erhebliches Bedürfnis, auf ein solches Merkmal, das wesensbestimmend ist, frei von Markenrechten hinweisen zu können.

Die Annahme eines (aktuellen) Freihaltungsbedürfnisses ist im Übrigen auch nicht davon abhängig, ob die angemeldete Bezeichnung als solche bereits für den hier einschlägigen Warenbereich unmittelbar nachweisbar ist. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, der lediglich voraussetzt, daß die fraglichen Bezeichnungen zur Beschreibung "dienen können" ergibt sich, daß auch die erstmalige Verwendung dieser Zeichenzusammensetzung nicht schutzbegündend ist (vgl. BGH GRUR 1996, 770 -MEGA).

Darüber hinaus fehlt der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Waren auch jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, da erhebliche Teile des Verkehrs wegen des beschreibenden Inhalts der Bezeichnung darin eine Sachangabe, nicht aber einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Erzeugnisse aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb sehen werden.

Die angemeldete Marke kann auch für die Fassung des Warenverzeichnisses gemäß dem Hilfsantrag zur Beschreibung dienen, denn die Einschränkung des Warenverzeichnisses führt nicht von einer beschreibenden Sachangabe weg.

Die Beschwerde der Anmelderin ist daher ohne Erfolg.

Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG. Angesichts der vorliegenden konkreten Einzelfallgestaltung sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben. Entgegen den Erwägungen der Anmelderin weicht die vorliegende Entscheidung nicht von den Grundsätzen der "PREMIERE"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BIPMZ 1999, 256, 257) ab; Ausgangspunkt der Entscheidung des BGH war die Annahme eines unscharfen Bedeutungsgehaltes des Wortes "Premiere", der einen eindeutig beschreibenden Inhalt nicht erkennen ließ; der Bedeutungsgehalt der hier angemeldeten Bezeichnung ist demgegenüber klar und eindeutig und hat, wie dargelegt, auch einen eindeutig beschreibenden Inhalt.

Dr Buchetmann

Schramm

Winter

Ko