

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 212/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 42 854.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. April 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Schermer und des Richters v. Zglinitzki

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 des Patentamts vom 16. Oktober 1997 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe:

I.

Beim Patentamt ist die Bezeichnung

"SEASON'S FIRST"

für die Dienstleistungen

"Marketing und Werbung; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke; Druckereierzeugnisse einschließlich Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und Broschüren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

zur Eintragung als Marke angemeldet worden.

Mit Bescheid vom 21. August 1997 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung als einen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG schutzunfähigen beschreibenden Werbeslogan mit der Bedeutung "Das Führende der Saison" beanstandet

und zur Äußerung auf den laut Aktenvermerk am selben Tag zur Post gegebenen Beanstandungsbescheid eine Frist von einem Monat gewährt.

Die Anmelderin hat sich am 8. Oktober 1997 zu dem Beanstandungsbescheid geäußert.

Mit Beschluß vom 16. Oktober 1997, welcher der Anmelderin am 24. September 1999 zugestellt worden ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung unter Bezugnahme auf die Gründe des Beanstandungsbescheids zurückgewiesen, denen die Anmelderin nicht widersprochen habe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie beantragt

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Im Beschwerdeverfahren hat sie das Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung auf die Dienstleistungen "Marketing und Werbung" beschränkt.

Zur Begründung trägt sie vor, daß der angefochtene Beschluß an einem erheblichen Verfahrensmangel leide, weil ihre bereits vor der Zurückweisung der Anmeldung eingegangene Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid nicht berücksichtigt worden sei. Es sei daher gerechtfertigt, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. In der Sache macht sie geltend, daß die von der Markenstelle zugrundegelegte Interpretation im Sinne von "an der Spitze der Saison stehend" unzutreffend sei, denn dies werde im Englischen korrekterweise mit "the leading" oder "on top" übersetzt. Im übrigen lasse sich der angemeldeten Marke auch in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung kein eindeutig beschreibender Sinngehalt in bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen "Marketing und Werbung" zuordnen.

II.

Die Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Marke stehen für die nach der Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses verbliebenen Dienstleistungen "Marketing und Werbung" Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Die aus allgemein bekannten englischen Wörtern gebildete Bezeichnung "SEASON'S FIRST" wird von den angesprochenen Verkehrskreisen, zu denen in erster Linie an Marketing- und Werbedienstleistungen interessierte gewerbliche Abnehmerkreise gehören, zwar eindeutig im Sinne von "Der/Die/Das Erste der Saison" verstanden. In bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen "Marketing und Werbung" stellt der durch die angemeldete Bezeichnung vermittelte Sinngehalt jedoch keine ohne weiteres verständliche unmittelbar beschreibende Angabe dar. Dagegen spricht, daß es sich bei Werbe- und Marketingdienstleistungen nicht um eine üblicherweise saisonabhängige Tätigkeit handelt, für die eine Anpreisung als "Nr 1 der Saison" ernsthaft in Betracht kommt. Saisonbedingt können nur die Produkte sein, für die - abgestimmt auf die jeweilige Saison - verkaufsfördernde Maßnahmen geplant und konzipiert werden müssen. Aber auch insoweit kann "SEASON'S FIRST" nicht als eine unmittelbare und ohne weiteres verständliche Sachinformation angesehen werden, denn es bedarf schon einiger gedanklicher Schritte, um mit der Angabe "Nr. 1 der Saison" die mögliche Vorstellung zu verbinden, die betreffende Werbe- und Marketingtätigkeit werde für saisonführende Produkte erbracht oder sei darauf gerichtet, Produkte als "Nr. 1 der Saison" auf den Markt zu bringen oder zu bewerben. Eine derart verschwommene und zudem mehrdeutige Aussage, die in erster Linie auf die Waren bezogen ist, die Gegenstand der Dienstleistungen sind, nicht dagegen die beanspruchten Dienstleistungen selbst nach Art und Beschaffenheit verständlich beschreibt, fällt nach ständiger Rechtsprechung weder unter das Eintragungsverbot des § 8 Abs 2 Nr. 2 MarkenG (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 "PROTECH"; 1997, 627, 628 "á la Carte"; 1999, 410 "FOR YOU"; MarkenR 2000, 50 "Partner with the

Best") noch kann ihr jegliche betriebskennzeichnende Eigenart im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr hält der Senat gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen für gerechtfertigt, weil der angefochtene Beschluß an einem erheblichen Verfahrensmangel leidet. Obwohl die Anmelderin die Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid bereits vor Erlaß des angefochtenen Beschlusses eingereicht hatte, ist ihr Vorbringen in dem erst zwei Jahre später zugestellten Beschluß nicht berücksichtigt worden. Der Verstoß gegen das Recht der Anmelderin auf rechtliches Gehör ist auch als ursächlich für die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr anzusehen, denn es kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Markenstelle die Anmeldung bei Berücksichtigung des Vortrags der Anmelderin differenziert gewürdigt und nur teilweise im Umfang der im Beschwerdeverfahren gestrichenen Waren zurückgewiesen hätte. In diesem Fall hätte die Anmelderin von der Einlegung der Beschwerde unter Umständen abgesehen.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Schermer

Ko