

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 102/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 06 792.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

"Cash & Phone "

soll für u. a. die Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere Teilnehmerendgeräte und deren Zubehör, nämlich Netzgeräte, Netzladegeräte, Akkumulatoren, Anschlußkabel, Halterungen, Autohalterungen, Tragetaschen, Antennen; Datenverarbeitungsgeräte, Computer; SIM-Karten; Fernsprechdienst, insbesondere Mobilfunk, Betrieb eines Telekommunikationsnetzes, insbesondere Mobilfunknetzes, Nachrichtenübermittlung, Mehrwertdienste, nämlich Leistungen, die im Zusammenhang mit den eigentlichen Netzdiensten bestehen, insbesondere Einrichtung eines Anrufbeantworters als Funktion eines zentralen Computers, einer Mailbox, Übermittlung von Kurznachrichten, Anrufweilerschaltungen, Konferenzschaltungen"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-

gangen ist, für die oben genannten Waren und Dienstleistungen teilweise zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle insoweit für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen vor allem jegliche Unterscheidungskraft. Die Marke bedeute "(Bar)Geld & Telephon" und sei den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen verständlich, weil diese englischen Begriffe auch in Deutschland verwendet bzw. sich dem Verkehr erschließen würden. Außerdem sei auf dem angesprochenen Sektor Englisch als Fachsprache und in der Werbung verbreitet. Die Wortkombination stelle einen schlagwortartig verkürzten, aber klaren Hinweis auf den zweifachen Verwendungszweck der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen dar, der nicht als betrieblicher Herkunftshinweis angesehen werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Marke in ihrer Gesamtheit sei vieldeutig und verschieden interpretierbar, so daß sie nicht geeignet sei, die Waren und Dienstleistungen konkret und eindeutig zu beschreiben. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und der Rechtspraxis des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt sei die angemeldete Marke daher für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht freihaltungsbedürftig und unterscheidungskräftig.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Amtsakte 397 06 792.5 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil für viele der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ein Freihaltungsbedürfnis besteht und der Marke jedenfalls für sämtliche Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG).

Die angemeldete Marke stellt eine Wortfolge dar, deren Verwendung zwar derzeit nicht nachweisbar ist, die aber als beschreibende Angabe für viele der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen dienen kann, von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen als rein beschreibende Angabe verstanden und vom inländischen Verkehr in der Zukunft benötigt wird (§ 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG).

Zwar dürfen fremdsprachige Wörter nicht schematisch ihrer deutschen Übersetzung gleichgesetzt werden. Eine Gleichbehandlung ist aber gerechtfertigt, wenn die beschreibende Bedeutung auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff beim inländischen Warenvertrieb bzw. Import oder Export der Waren benötigen (BGH GRUR 1994, 730 - Value; vgl. BGH GRUR 1988, 379 "RIGIDITE I", GRUR 1989, 421, 422 "Conductor; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 8 Rn. 91 m. Nachweisen; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Beck 1998, § 8 Rn. 64, 65, 67 m. N.). Dies ist hier der Fall.

Die englischsprachigen Wörter "cash" und "phone" werden in der deutschen Fach- und Werbesprache verwendet. In der englischen Sprache hat "cash" die Bedeutung "Bargeld, Barzahlung" sowie "Sofortzahlung" (Pons Collins Großwörterbuch Deutsch - Englisch Englisch Deutsch, Klett 1999). Auch in der deutschen Umgangssprache ist - wie die Markenstelle schon vorgebracht hat - "cash" im Sinne von "Bargeld, Barzahlung" gebräuchlich (vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl.) und wird u. a. in Verbindung mit elektronischen

Zahlungsvorgängen ("electronic cash"; vgl. auch 32 W (pat) 75/99 "TeleCash") verwendet. Außerdem kommt es etwa in dem eingeführten Begriff "cash and carry" vor. "Phone" steht im englischen wie im deutschen Sprachgebrauch für "telephone" bzw. Telephone ("Telephon" oder auch "telefonieren" Pons Collins Großwörterbuch Englisch-Deutsch, Klett 1999, Stichwort "phone"). Demnach wird die angemeldete Marke von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von "Bargeld, Sofortzahlung und Telephon bzw. telefonieren" verstanden werden.

Bei den Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere Teilnehmerendgeräte, Datenverarbeitungsgeräten, Computern; Fernsprechdienst, insbesondere Mobilfunk, Mehrwertdiensten, nämlich Leistungen, die im Zusammenhang mit den eigentlichen Netzdiensten bestehen" handelt sich um Geräte und um Dienstleistungen, die mit der elektronischen Zahlung und der Übermittlung von Daten, die in der Regel über das Telephonnetz erfolgt, in engem sachlichen Zusammenhang stehen können und für die die Marke als unmittelbar beschreibende Angabe geeignet ist. So werden etwa von namhaften Kreditkartenunternehmen und Banken kombinierte Kredit- oder Scheck- und Telephonkarten angeboten, also Karten, die sowohl als Zahlungsmittel dienen als auch Telephonkarten darstellen (vgl. Internetsite <http://www.visa.de/ks/karten/elektronisch.htm>). Überdies erfolgt die Zahlung mit Scheck- und Kreditkarten über entsprechende Lese- und Datenübermittlungsgeräte per Telephonverbindung. Vor allem ist jedoch an die von Mobilfunkunternehmen immer stärker angebotenen und beworbenen Telephonendgeräte und Zusatzgeräte sowie die entsprechenden Dienstleistungen zu denken, die es ermöglichen, "mit dem WAP-Handy zu bezahlen" (vgl. Internetsite <http://www.wapweb.de/main/news.htm>), d.h. das Handy, sofern es die entsprechende technische Ausstattung hat, und die Mobilfunkverbindung sowohl im elektronischen Zahlungsverkehr als auch für das Telefonieren zu verwenden und außerdem Informationen - etwa über Aktienkurse - über das Handy zu erhalten sowie sogar Kauforders für Wertpapiere abzugeben (vgl. etwa Werbung der Telekom im

Fernsehen und WAP-Portal etwa von T-Online). So wird laut Werbung "mit dem Angebot von Paybox jedes Handy zum Bankautomaten"; der Handyhersteller Nokia und die Softwarehäuser Intershop und Integra haben Ende Mai ein Joint Venture zur Entwicklung für den Handel per Handy (Mobile Commerce) gebildet (vgl. Internetsite <http://de.biz.yahoo.com/000529/34/wijb.html> und www.paybox.de). Bereits seit längerer Zeit gibt es die Möglichkeit, mittels eines Computers und Peripheriegeräten über eine Internet-Verbindung zu telefonieren oder per Internet - der Internetzugang erfolgt über Telefonleitung und wird regelmäßig auch von Telephonanbietern bereitgestellt - Geldtransaktionen vorzunehmen. Im übrigen werden die Grenzen zwischen Computern und Telekommunikationsgeräten sowie den Angeboten der Telephon- und der Internetanbieter nicht zuletzt durch das WAP-Handy und ähnliche mobile elektronische Datenverarbeitungs- und Kommunikationsmittel (Notebook als "mobiles Büro", das über Mobiltelefon und Internet Daten austauschen kann) immer fließender. Der unmittelbar beschreibende Begriffsgehalt im Sinne einer auf dem betreffenden Warengbiet üblichen schlagwortartigen Sachangabe drängt sich daher auf.

Der angemeldeten Marke fehlt außerdem für sämtliche zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihr die Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"). Dies ist hier der Fall. Wie oben ausgeführt eignet sich die angemeldete Wortkombination schlagwortartiger Hinweis darauf, daß es sich um Waren oder Dienstleistungen handelt, mit denen Sofortzahlungen ausgeführt werden und die dem Telefonieren dienen. Die angemeldete Marke nimmt damit auf eine konkrete vorteilhafte Eigenschaft aller zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen der an-

gemeldeten Marke in werbeüblich verkürzter, plakativer, leicht verständlicher Form Bezug und wirkt wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts für sämtliche dieser beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als solcher und nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb. Dies gilt auch für die Waren und Dienstleistungen, die nicht unmittelbar und konkret beschrieben werden, weil zu diesen Waren und Dienstleistungen jedenfalls ein enger sachlicher Bezug besteht. So ist das Zubehör zu Telekommunikationsgeräten regelmäßig an diese angepaßt und speziell für die Geräte eines bestimmten Typs bestimmt und geeignet. Auch werden von den Telephonanbietern neben der Möglichkeit der elektronischen Zahlung weitere Dienstleistungen (Mehrwertdienstleistungen) wie Informationen über Aktienkurse, Geschäfte, die die neue Art der Zahlung akzeptieren, Speicher- und Stornierungsmöglichkeiten für Zahlungen etc. angeboten.

Eine gewisse begriffliche Unschärfe ist derartigen in der Werbung gebräuchlichen Ausdrücken zwar immanent. Der Verkehr sieht eine solche relativ geringfügige Ungenauigkeit jedoch nicht als betriebskennzeichnend an, weil die Werbung häufig Wörter verwendet, die aufgrund ihres schlagwortartig anpreisenden Charakters nur verkürzt und daher nicht mit wissenschaftlicher Genauigkeit und größter sprachlicher Schärfe die Eigenschaften der beworbenen Waren und Dienstleistungen beschreiben. Gerade die Werbesprache verwendet in vielen Fällen verkürzte, plakative Ausdrucksweisen, um Sachverhalte kurz, schnell und unkompliziert zu vermitteln (vgl. dazu BPatGE 40, 209, 212 "NEW LIFE" mit Nachweisen aus der Rspr.). Wie die Markenstelle belegt hat, ist es gerade auf dem hier angesprochenen Gebiet üblich, schlagwortartige Sachhinweise in englischer Sprache zu bilden und zu verwenden. Aus diesen Gründen wird der Verkehr in der angemeldeten Marke für alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keinen mehrdeutigen, interpretationsbedürftigen Begriff (im Sinne von BGH GRUR 1995, 269 "U-KEY" oder BGH GRUR 1997, 627 "à la carte") sehen, der lediglich völlig diffuse Assoziationen auslöst und daher schutzfähig ist, son-

dern eine Sachangabe ohne Hinweisscharakter auf einen bestimmte Herkunftsbetrieb.

Diesem Ergebnis kann nicht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt entgegengehalten werden. Zum einen handelt es sich bei der Marke - anders als bei den zitierten Entscheidungen - um eine für die entscheidungserheblichen Waren und Dienstleistungen klare, unmißverständliche Sachangabe, die keine noch so geringe Unterscheidungskraft besitzt. Solche Marken aber sind auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs und des HABM schutzunfähig. Zweitens ist die Frage der Schutzfähigkeit nicht anhand Entscheidungen über Drittzeichen, sondern jeweils im Einzelfall zu beurteilen (vgl. zur ähnlichen Problematik von Paralleleintragungen BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD"; BIPMZ 1998, 248 "Today").

Meinhardt

Richter Dr. Vogel von Falckenstein
ist wegen Urlaubs verhindert zu unterschreiben.

Guth

Meinhardt

CI