

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 83/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 70 825.8

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 25. Juli 2001 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. November 1999 insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke die Eintragung für die Waren und Dienstleistungen "Anrufbeantworter, elektronische Anzeigetafeln, Telefondrähte, Entstörgeräte (Elektrizität), Signale, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel, Leitungen; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Rundfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen; Unterhaltung" versagt worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I.

Die Wortmarke

"First Calling Card"

soll für die Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Anrufbeantworter, Bildtelefone, Buchungsmaschinen, Computersoftware, elektronische Anzeigetafeln, Datenträger, Datenverarbeitungsanlagen, Telefondrähte, Empfangsgeräte, Entstörgeräte (Elektrizität), Sender (Telekommunikation), Signale, Telefonappa-

rate, Zähler, Zählwerke, Zeitaufzeichnungsgeräte, Fernsprechapparate, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel, Leitungen, elektrische, elektronische, optische Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und –instrumente, magnetische oder optische Datenaufzeichnungsgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten);

Papier, Pappe, Druckereierzeugnisse, insbesondere: Briefpapier, Broschüren, Buchbindeartikel, Formulare, graphische Darstellungen, Diagramme, Rundschreiben, Schilder, kodierte Telefonkarten;

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, insbesondere: Aktualisierung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen, Daten in Computerdatenbanken, Dateienverwaltung mittels Computer, Öffentlichkeitsarbeit, Telefonwortedienst, Versandwerbung und Verteilung von Werbematerial, Herausgabe von Werbetexten, Werbung durch Werbeschriften, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Wartung und Reparatur und Installation von Einrichtungen für die Telekommunikation und Telefonen;

Telekommunikation:

Fernsprechdienst, Kommunikation durch faseroptische Netzwerke, Mobil-Funktelefondienst, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten, elektronische Nachrichtenübermittlung, Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung und Telekommunikation, Personenruf, Auskünfte über Telekommunikation, Telefondienst, Telekommunikationsdienstleistungen, Informationsdienstleistungen für die vorgenannten Dienstleistungen

gen: Übertragung von Informationen aus dem Internet, Rundfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen, Nachrichtenübermittlungs- und Funkdienstleistungen, Vermietung von Telekommunikationsgeräten, Vermietung von Telefonen, Übertragungs-, Empfangs- und Schaltgeräte für Telekommunikation, Vermittlung und Durchführung von Telekommunikation in Wort, Bild und Sprache;

Unterhaltung, Veröffentlichung und Herausgabe von Drucksachen;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen, Computern und Computersoftware, Aktualisieren von Computersoftware, Druckerarbeiten, technische Projektplanung, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 10. November 1999 für sämtliche Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke sei für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig und es fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft. Es handle sich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Sachangabe, der jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die Wortfolge "First Calling Card" weise lediglich darauf hin, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen die besten Visitenkarten seien oder die besten Visitenkarten zum Gegenstand haben. Die vorangehende Beanstandung der Markenstelle hat auch die Bedeutung "Kreditkarte" angeführt. Die englischen Wortbestandteile seien breiten deutschen Verkehrskreisen geläufig

und es sei in Deutschland üblich, mit englischsprachigen Sachangaben zu werben. Auch wenn die angemeldete Wortfolge noch nicht nachweisbar sei, so sei sie doch als eindeutige, sprachlich korrekt formulierte, rein beschreibende Angabe breiten Verkehrskreisen verständlich und werde von den Konkurrenten der Anmelderin zur Beschreibung ihrer Produkte benötigt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der angemeldeten Kennzeichnung könne nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, weil die angemeldete Wortfolge nicht als Ganzes Eingang in die Umgangssprache gefunden habe, die Kombination keine Bedeutung in der deutschen Umgangssprache erlangt habe und weder in der englischen Sprache noch in wörtlicher deutscher Übersetzung einen eindeutigen Sinngehalt aufweise. Auch seien die vergleichbaren Marken "First TV", "Firstoy" und "First Radio" registriert worden. Ein konkretes Freihaltungsbedürfnis liege nicht vor, denn eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Wortfolge sei nicht nachweisbar und es gebe auch keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis. Obwohl schon seit langer Zeit Begriffe aus dem Englischen in die deutsche Sprache übernommen worden seien, habe die angemeldete Wortkombination keinen Eingang in den Sprachgebrauch in Deutschland gefunden. Auch ergebe die Übersetzung "erste Visitenkarte" und die Interpretation von "erste" als "beste" in Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Sinn. Derartige Wörter und Wortkombinationen unklaren Begriffsinhalts seien schutzfähig.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache überwiegend keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Waren und Dienstleistungen "Anrufbeantworter, elektronische Anzeigetafeln, Telefondrähte, Entstörgeräte (Elektrizität), Signale, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel, Leitungen; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Rundfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen; Unterhaltung" von der Eintragung ausgeschlossen, weil für die meisten der angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein Freihaltungsbedürfnis besteht und der Marke jedenfalls für sämtliche Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der genannten jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

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

Zwar ist die angemeldete Wortkombination noch nicht allgemein gebräuchlich. Entgegen der Meinung des Anmelders können aber auch lexikalisch noch nicht belegbare Wortneuschöpfungen einem Freihaltungsbedürfnis unterliegen (bzw. nicht unterscheidungskräftig sein), wenn sie sprachüblich gebildet sind und einen ohne weiteres verständlichen, für die jeweiligen Waren/Dienstleistungen im Vordergrund stehenden, eindeutigen, inhaltlich hinreichend umrissenen beschreibenden Sinngehalt aufweisen (vgl. BGH GRUR 1996, 771 "THE HOME DEPOT"; BGH GRUR 1996, 770 "MEGA"; BGH GRUR 1995, 269 "U-KEY"; BGH GRUR 1995, 408 ff. "PROTECH"; BPatGE 37, 190, 192 "FERRO-BRAUSE"; vgl. BGH WRP 2000, 95, 97, 98

"FÜNFER"; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rn. 142, 143, 17, 21, 26 m. Nachw.). Dies ist hier der Fall. Wie bereits die Markenstelle belegt hat, setzt sich die angemeldete Kennzeichnung aus den englischen Wörtern "first" (erste(r,s), zuerst, zum ersten Mal, der/die/das Erste) und "calling card" (Visiten)karte) bzw. wörtlich übersetzt "Anrufkarte" zusammen (vgl. Pons Collins Großwörterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, 1999; Duden Oxford Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl., jeweils Stichwörter "first" und "calling card"). Aus lexikalischen Nachweisen ergibt sich auch, dass "first" in der Bedeutung von "führend, hervorragend, von besonders hoher Qualität" verwendet wird (vgl. Pons Collins Großwörterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, 1999; Duden Oxford Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl.; The Concise Oxford Dictionary, 10. Aufl.; Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, jeweils Stichwort "first"). So gibt es Ausdrücke wie "to travel first" (erster Klasse reisen), "they did a first job" (sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet) (Pons Collins Großwörterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, 1999, S. 1334). Die Wortzusammensetzung "calling card" bezeichnet in seiner Nebenbedeutung auch eine Karte mit Magnetstreifen oder Chip, die mit einem Geldbetrag aufladbar ist und mit der man telefonieren kann (vgl. Ernst, Telekommunikations Lexikon 1999; The Concise Oxford Dictionary, 10. Aufl., jeweils Stichwort "calling card"). Da es sich bei den Markennwörtern um auch in Deutschland bekannte, weit verbreitete englische Wörter handelt und "erster, erste" in der deutschen Sprache manchmal auf ähnliche Weise als Hinweis für die Qualität verwendet wird, wird der deutsche Verkehr diese Wortfolge ohne weiteres als "erstklassige Visitenkarte" oder "erstklassige Telefon(kredit)karte" verstehen.

Anders als die Anmelderin meint, handelt es sich nicht um eine begriffliche Neubildung mit mehrdeutigem, unklarem begrifflichem Inhalt. Die o.g. Bedeutungen der sprachüblich gebildeten Wortzusammensetzung drängen sich vielmehr in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstlei-

stungen mit Ausnahme von "Anrufbeantworter, elektronische Anzeigetafeln, Telefondrähte, Entstörgeräte (Elektrizität), Signale, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel, Leitungen; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Rundfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen; Unterhaltung" auf.

In der Bedeutung "erstklassige Visitenkarte" ist für einen Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine Sachangabe zu sehen. Es gibt bestimmte Geräte zur Herstellung von Visitenkarten, zu denen neben speziellen Druckern und Datenverarbeitungsgeräten auch Automaten, wie sie etwa in Kaufhäusern aufgestellt sind, gehören. Die beanspruchten Waren der Klasse 16 können Visitenkarten darstellen oder zu deren Herstellung dienen, ebenso wie die Veröffentlichung und Herausgabe von Drucksachen Visitenkarten betreffen kann. Auch kann man nach Mustern aus dem Internet sich Visitenkarten selbst gestalten und per Internet bestellen und es gibt fertige Vorlagen im Internet. Dies bedingt die entsprechenden Datenbanken. Werbung kann durch Geschäftskarten als Werbeträger erfolgen. Büroarbeiten wie die Aktualisierung von Werbematerial oder das Erstellen und Verteilen von Werbematerial sowie die Vorbereitungsarbeiten dazu können Geschäftskarten zum Gegenstand haben.

Die angemeldete Wortzusammensetzung wird von markenrechtlich erheblichen Teilen des Verkehrs auch in der Bedeutung "erstklassige Telefon(kredit)karte" verstanden werden, wobei der Begriff der Telefonkarte heute auch Karten umfasst, die elektronische Speicherfunktionen, eine Kreditkartenfunktion oder eine Telefonkartenfunktion enthalten. In dieser Bedeutung sieht der Verkehr daher in Verbindung mit Telekommunikationsdienstleistungen, Geräten wie Geldautomaten oder Lesern für derartige Magnetstreifen oder Chipkarten und Nachrichtenübermittlung eine beschreibende Bedeutung.

Für manche Waren und Dienstleistungen wie z.B. Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Buchungsmaschinen Datenverarbeitungsanlagen, Sender und den großen Bereich der Telekommunikationsdienstleistungen, Wartung und Reparatur und Installation von Einrichtungen für die Telekommunikation" sowie weitere Waren und Dienstleistungen liegt jedoch ein sich aufdrängender, ganz konkreter, fest umrissener, beschreibender Begriffsinhalt nicht ganz so nahe, so dass es fraglich sein kann, ob noch eine unmittelbare Beschreibung für diese angemeldeten Dienstleistungen und Waren vorliegt, und insofern ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis jedenfalls zweifelhaft ist. Dies kann hier jedoch letztlich dahingestellt bleiben.

2. Der angemeldeten Marke fehlt jedenfalls für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "Anrufbeantworter, elektronische Anzeigetafeln, Telefondrähte, Entstörgeräte (Elektrizität), Signale, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel, Leitungen; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Rundfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen; Unterhaltung" 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 oder handelt es sich auch sonst um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"; WRP 2000, 741 "LOGO"; BGH WRP 2001, 35 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"). Auch bei Wortfolgen (wie etwa bei Werbesprüchen) ist zu prüfen, ob die angemeldete Marke einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist daher bei

Werbeslogans lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen (vgl. etwa BGH GRUR 2000, 321, 322 "Radio von hier"; BGH GRUR 2000, 323, 324 "Partner with the Best"; BGH GRUR 2000, 720, 721 "Unter uns"; BGH I ZB 55/98 "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER"; vgl. auch BGH BIPMZ 2001, 242, 243 "Test it."). Dies trifft hier auch für die Waren und Dienstleistungen, die nicht unmittelbar und konkret beschrieben werden zu, weil zu diesen Waren und Dienstleistungen jedenfalls ein sehr enger sachlicher Bezug besteht. So sind Telekommunikationsdienstleistungen mit der Fernabfrage von Datenbanken, wie sie etwa bei einer Bezahlung mit Telefon-, Scheck- oder Kreditkarte erfolgt, unabdingbar verbunden. Solche Dienstleistungen können mittels multifunktionaler Geräte wie Computern und mit Hilfe von technischen Einrichtungen wie Sendeanlagen in Anspruch genommen werden, auch wenn dies in der Regel keine ganz speziellen Eigenschaften dieser Apparate und Geräte erfordern mag. Deshalb wird der Verkehr der Marke in Verbindung mit manchen der beanspruchten und im Tenor des Beschlusses zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zwar nicht eine unmittelbar beschreibende Bedeutung entnehmen, auf die der Verkehr zur Beschreibung dieser Waren und Dienstleistungen angewiesen ist. Die Kennzeichnung wirkt jedoch für sämtliche dieser Waren und Dienstleistungen als eine rein sachbezogene Aussage, nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Eine gewisse begriffliche Unschärfe ist der Werbesprache und umfassenderen Oberbegriffen wie dem hier angemeldeten immanent, macht diese aber nicht zwangsläufig unterscheidungskräftig (vgl. BGH WRP 2000, 1140 "Bücher für eine bessere Welt").

3. Diesem Ergebnis kann nicht die Rechtsprechung und die markenrechtliche Kommentarliteratur entgegengehalten werden. Zum einen handelt es sich bei der Marke - anders als bei den von der Anmelderin 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 Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt) schutzunfähig. Zweitens ist die Frage der Schutzfähigkeit nicht anhand von Entscheidungen über Drittzeichen, die mit dem hier zu beurteilenden Zeichen keine Gemeinsamkeit aufweisen, sondern jeweils im Einzelfall zu beurteilen (vgl. zur ähnlichen Problematik von Paralleleintragungen BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD"; BIPMZ 1998, 248 "Today").

4. In Bezug auf die Dienstleistungen "Anrufbeantworter, elektronische Anzeigetafeln, Telefondrähte, Entstörgeräte (Elektrizität), Signale, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel, Leitungen; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Rundfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen; Unterhaltung" kann der Senat an der angemeldeten Wortmarke weder ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen noch fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), denn die Marke stellt insoweit keinen hinreichend konkret und eindeutig beschreibenden Hinweis auf eine hinreichend eng mit den Dienstleistungen zusammenhängende Eigenschaft dar. Zwar benötigt ein Unternehmen, das erstklassige Visiten- oder Telefon(kredit)karten vertreibt, Geschäftsführung und Verwaltung sowie Anrufbeantworter. Auch werden Telefondrähte, Entstörgeräte (Elektrizität), Signale, Frequenzmesser, Funkmasten, Funksprechgeräte, Kabel, Leitungen in Verbindung mit der Herstellung oder Verwendung von Calling Cards verwendet und benötigt. Der Senat konnte jedoch nicht feststellen, dass diese Waren und Dienstleistungen speziellen Erfordernissen genügen und besondere Eigenschaften aufweisen müssen, die sie von für andere Zwecke verwendeten Waren und Dienstleistungen grundsätzlich unterscheiden und für die eine Beschreibung mit "First Calling Card" denkbar ist. Die Waren und Dienstleistungen "elektronische Anzeigetafeln; Rundfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen; Unterhaltung" haben keinen erkennbaren engeren Bezug zu Visiten- oder Telefon(kredit)karten. Die angemeldete Kennzeichnung weist

darum insoweit nicht auf verkehrswesentliche Eigenschaften unmittelbar hin und wird auch nicht als reine Sachangabe verstanden werden.

Baumgärtner

Pagenberg

Guth

Cl