



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 107/01

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 25 928.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 3. Dezember 2002 durch Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, Richterin Friehe-Wich und Richter Dr. van Raden

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Juni 2001 auf der Grundlage der hilfsweise beantragten Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren "Uhren, nämlich modische Armbanduhren, mit Ausnahme solcher mit Notizbuch- oder Kalenderfunktion" aufgehoben.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Wortmarke für verschiedene Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 angemeldet ist

my diary.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes teilweise bezüglich der in Klasse 14 ua beanspruchten Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die als "Mein Tagebuch" von breiten Teilen des Publikums verständliche Bezeichnung "my diary" weise auf Uhren und Zeitmeßinstrumente hin, die mit Notizbuch- bzw Kalenderfunktionen ausgestattet seien. Als bloßer Sachhinweis auf die Eigenschaften der Waren entbehre die angemeldete Bezeichnung jeglicher betrieblicher Kennzeichnungsfunktion. Bei dieser Sachlage könne die Frage eines Freihaltungsbedürfnisses als beschreibende Angabe dahingestellt bleiben. Mit der hiergegen erhobenen Beschwerde beantragt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Sie verweist

darauf, dass die von der Markenstelle genannten Bedeutungen von "diary", nämlich "Kalender" oder "Notizbuch", der gängigen Übersetzung dieses Wortes mit "Tagebuch" nicht gleichzusetzen seien. Der Zusatz "my" gebe der Gesamtbezeichnung zudem eine persönliche, individuelle Note, die ihrer Eignung zur Beschreibung von Eigenschaften der betreffenden Waren, nämlich Uhren und Zeitmessinstrumente, entgegen stehe. Für ein Unternehmen bestehe auch kein Interesse, sich bei der Bezeichnung dieser Waren der personalisierten Gesamtbezeichnung "my diary" zu bedienen. Dementsprechend sei die angemeldete Marke auch in englischsprachigen Ländern eingetragen worden (Großbritannien, Irland). Unter Hinweis auf die "SWISS ARMY"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2002, 240) macht sie ferner geltend, dass eine möglicherweise nicht schutzfähige Bezeichnung jedenfalls bei modischen Armbanduhren dann als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet sein könne, wenn sie nach Art einer Marke auf dem Zifferblatt positioniert werde.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin hilfsweise beantragt, die angemeldete Marke mit folgendem beschränktem Warenverzeichnis einzutragen: "Uhren, nämlich modische Armbanduhren, mit Ausnahme solcher mit Notizbuch- oder Kalenderfunktion".

Wegen des weiteren Vorbringens der Anmelderin wird auf die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen. Nach Schluß der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Vortrag durch weitere Rechtsausführungen ergänzt und gegebenenfalls die Zulassung der Rechtsbeschwerde oder die Vorlage an den EuGH angeregt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch nur hinsichtlich des Hilfsantrags Erfolg. Für die gemäß Hauptantrag beanspruchten Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" ist die angemeldete Marke als beschreibende Angabe jedenfalls frei-

haltungsbedürftig, so dass ihrer Eintragung die Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht.

1. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, weist die angemeldete Bezeichnung "my diary" im Zusammenhang mit Uhren und Zeitmessinstrumenten darauf hin, daß die Waren mit Notizbuch- oder Kalenderfunktion ausgestattet sind. Elektronische Uhren dienen im heutigen Stand der Technik nicht nur der Zeitmessung einschließlich Weck-, Timer- und Stoppfunktion, sondern können - wie aus dem der Anmelderin mit dem Ladungszusatz übermittelten Beispiel der "Casio"-Uhr hervorgeht - auch Daten speichern (zB Termine, Adressen, Telefonnummern) oder bei Sportuhren auch Laufgeschwindigkeit oder Körperfunktionen anzeigen (zB Puls). Damit weisen sie zunehmend Überschneidungen mit Mobiltelefonen und Organizern (PDAs) auf, die neben Kalender- und Notizbuchfunktionen auch über die Funktion der Zeitmessung und -anzeige verfügen. Im Hinblick auf den Charakter von Uhren als Datenverarbeitungsgeräte, mit denen persönliche Daten gespeichert und bei sog Uhrenhandys sogar versendet werden können (zB Swatch, Samsung), stellt die Bezeichnung "my diary", die zum einfachen englischen Wortschatz gehört und daher großen Teilen der deutschen Verbraucher mit Schulkenntnissen der englischen Sprache ohne weiteres verständlich ist, eine naheliegende Sachinformation auf die Nutzungsmöglichkeit der Waren als persönliches Notizbuch oder als Kalender dar. Die Bedeutung des Begriffs "diary" als Sachaussage über die Eigenschaften der Waren wird dabei entgegen der Ansicht der Anmelderin durch das beigefügte Personalpronomen "my" nicht ausgeräumt, sondern im Gegenteil besonders hervorgehoben, denn diese personalisierte Form, die den Verbraucher als Individuum in den Mittelpunkt stellt und die Ware als speziell für ihn bzw seine Bedürfnisse bestimmt anpreist, ist eine den heutigen Zeitgeist widerspiegelnde sprachliche Ausdrucksweise (vgl auch die Bezeichnung Ich-AG) und daher in der Werbung sehr beliebt. Während früher das Publikum in der Form "Ihre" oder "Deine" angesprochen worden ist, zB Ihr Kaufhaus, Ihr Reisebüro, Ihr Lieblingscafé, hat sich heute die Verwendung des Personalpronomens "Mein" bzw "my" eingebürgert. So bezeichnet sich zB das Versand-

haus "Quelle" zB als "Meine Quelle" mit dem Zusatz "Entdecken Sie Ihre ganz persönliche Quelle www.quelle.de" (vgl ferner die im Internet abrufbaren Beispiele Mein Yahoo, Mein ebay, My Monopoly).

Die angemeldete Bezeichnung stellt auch nicht deshalb eine zur Beschreibung der Waren ungeeignete mehrdeutige Angabe dar, weil "diary" im Englischen auch "Tagebuch" bedeutet, denn in Verbindung mit Uhren und Zeitmessinstrumenten steht die Bedeutung von Kalender oder Notizbuch eindeutig im Vordergrund und wird vom Verbraucher auch so aufgefaßt.

Im Hinblick auf den unmittelbar warenbezogenen beschreibenden Charakter der angemeldeten Bezeichnung kommt es auf den Nachweis, daß Mitbewerber diese tatsächlich bereits benutzen, nicht an. Denn § 8 Abs 2 Nr 2 schließt Anmeldungen von der Eintragung aus, die "ausschließlich aus ... Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung ... der Beschaffenheit, ... der Bestimmung ... oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren ... dienen können". Hierzu gehören auch neue Wortverbindungen oder erstmalig in bezug auf die Waren verwendete Ausdrücke, wenn sie eine aus sich heraus verständliche eindeutige beschreibende Aussage vermitteln (vgl BGH GRUR 2001, 1042, 1043 liSp - REICH UND SCHOEN; MarkenR 2002, 248, 250 – FRÜHSTÜCKSDRINK I; EuG MarkenR 2000, 70 - COMPANYLINE, bestätigt durch EuGH vom 19. Februar 2002 – C-104/00P - MarkenR 2002, 391; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74). Nicht gefolgt werden kann auch der Ansicht der Anmelderin, daß die Mitbewerber auf das Wort "diary" nicht angewiesen seien, weil die Kalenderfunktion eines Zeitmessinstrumentes ebensogut als timetable, calendar, schedule bezeichnet werden könne. Dagegen spricht bereits, daß den Mitbewerbern nach anerkannter Rechtsprechung alle zur Beschreibung der Waren in Betracht kommenden Angaben zur Verfügung stehen müssen (vgl BGH GRUR 1970, 416, 418 – Turpo; EuG MarkenR 2000, 447 – Trustedlink; GRUR Int 2000, 751 – CarCard). Im übrigen ist das Wort "diary" zumindest mit "schedule" oder "timetable" inhaltlich nicht deckungsgleich, weil es darüberhinausgehend darauf hinweist, daß die so be-

schriebene Uhr - wie ein Kalender oder Notizbuch - die Speicherung aller möglichen Daten erlaubt.

Die unter Bezugnahme auf die "SWISS ARMY" (BGH GRUR 2001, 240, 241 IISp) vertretene Ansicht der Anmelderin, die Bezeichnung "my diary" könne auf dem Zifferblatt einer Uhr so positioniert werden, daß sie vom Verkehr - ungeachtet ihrer beschreibenden Bedeutung - als Marke angesehen werde, mag in dem speziellen Warengbiet der Uhren für die Anerkennung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke sprechen. Die Frage der Eignung eines Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis aufgrund der besonderen Art seiner Positionierung auf dem Zifferblatt einer Uhr (vgl dazu grundsätzlich Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, GRUR 2001, 658, 664; Hacker, Rechtsgrundlage und Reichweite des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, GRUR 2001, 630, 632) ist jedoch von der Frage des Freihaltungsbedürfnisses an dem Zeichen strikt zu trennen, denn das Interesse der Mitbewerber an der Verwendung einer im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beschreibenden Angabe umfaßt nicht nur die Anbringung auf dem Zifferblatt von Uhren. Gerade weil sich hier im allgemeinen nur glatte Sachangaben befinden, wie zB Quartz, electronic, digital, shockproof, water resistant, Funk, made in Germany, muss es den Mitbewerbern möglich sein, sonstige beschreibende Merkmalsangaben auf der Warenverpackung, auf Bedienungsanleitungen oder in Prospekten in werbeüblicher Weise herauszustellen. Bei Uhren und Zeitmessgeräten, die nach Art eines Notizbuchs oder Kalenders persönliche Daten des Nutzers speichern können, bietet sich, wie bereits ausgeführt, die Angabe "my diary" an, weil sie dem Verkehr insoweit einen aus sich heraus verständlichen konkreten Sachhinweis vermittelt, im Gegensatz etwa zu der Bezeichnung "SWISS ARMY", die für sich allein, ohne Erläuterungen, allenfalls gewisse Qualitätsvorstellungen im Sinne einer Herstellung der Uhren nach Vorgaben der Schweizer Armee auslösen kann (BGH aaO).

Auch die Eintragung der Marke ua in Großbritannien und Irland vermag zu keiner anderen Beurteilung zu führen. Voreintragungen in dem Land, aus dessen Sprachkreis die angemeldete Marke stammt, können zwar indiziell gegen die Sprachüblichkeit der betreffenden Bezeichnung und damit gegen ein Freihaltungsbedürfnis der inländischen Mitbewerber sprechen (vgl BGH GRUR 2002, 1046 - GENESCAN). Vorliegend steht die Sprachüblichkeit von "my diary" aber nicht in Zweifel, denn auch in Grossbritannien ist der IR-Marke Nr 775 807 "my diary" der Schutz für die ua Waren aus Edelmetallen bzw Lederwaren umfassenden Klassen 14 und 18 jeweils nur mit dem Ausnahmevermerk "but not including covers für diaries" bewilligt worden. Soweit in Grossbritannien - ebenso wie in Irland - eine Beanstandung für Uhren und Zeitmessgeräte nicht erfolgt ist, beruht dies möglicherweise auf der Annahme eines fehlenden Sachbezugs der Aussage "my diary" zu Uhren und Zeitmessgeräten, der nach den Feststellungen des Senats aber im Hinblick auf die nachweisbare Funktion von High-Tech-Uhren als Datenbank mit Zeitplaner- oder Notizbuchfunktion zu bejahen ist.

2. Der hilfsweise beantragten Eintragung der angemeldeten Marke für "Uhren, nämlich modische Armbanduhren, mit Ausnahme solcher mit Notizbuch- oder Kalenderfunktion" steht dagegen - ausgehend von der "SWISS ARMY"-Entscheidung (BGH aaO - weder das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft entgegen (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) noch besteht für Uhren ohne Notizbuch- oder Kalenderfunktion ein Freihaltungsbedürfnis an der Verwendung der Sachinformation "my diary" (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG).

Auch die in der mündlichen Verhandlung erörterte Frage einer von der angemeldeten Bezeichnung ausgehenden ersichtlichen Eignung zur Täuschung des Publikums über die Eigenschaften der Uhren Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs 2 Nr 4 in Verbindung mit § 37 Abs 3 MarkenG ist zu verneinen.

Die Zurückweisung einer Marke wegen Täuschungsgefahr kommt nur dann in Betracht, wenn sie in jedem möglichen Fall ihrer anmeldungsgemäßen Verwendung aus einer unrichtigen Angabe in bezug auf die beanspruchten Waren besteht (vgl. BGH GRUR 2002, 540, 541 – OMEPRAZOK), wobei dieser Beurteilung allein der Zeicheninhalt zugrunde zu legen ist, ohne daß - anders als in wettbewerbsrechtlichen Verfahren (vgl. BGH GRUR 2002, 160 – Warsteiner III) – ein Ausschluß der Täuschungsgefahr durch erläuternde Zusätze in Betracht gezogen werden dürfte (vgl. Althammer/Ströbele, Markenrecht, 6. Aufl., § 8 Rdn). Ist im Rahmen des beanspruchten Warenbegriffs eine - auch - rechtmäßige Markenbenutzung denkbar, liegt kein Fall einer ersichtlichen Täuschungseignung vor (vgl. BPatG BIPMZ 1989, 286 – Molino; GRUR 1992, 516 – EGGER NATUR-BRÄU). Die hier zu beurteilende Bezeichnung "my diary" steht inhaltlich nicht zwingend in Widerspruch zu dem gemäß Hilfsantrag beanspruchten Warenbegriff "modische Armbanduhren, mit Ausnahme solcher mit Notizbuch- oder Kalenderfunktion", denn der Bereich der Armbanduhren umfaßt auch rein mechanische Uhren, die - im Gegensatz zu elektronisch funktionierenden Uhren - erkennbar keine Daten speichern können. Jedenfalls in Verbindung mit mechanischen Uhren ist die Bezeichnung "my diary" nicht ersichtlich täuschend, denn der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, von dem bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr auszugehen ist (vgl. EuGH WRP 1998, 848 - Gut Springenheide, WRP 2000, 289 - Lifting Creme), wird sich beim Kauf einer Uhr in der Regel informieren, welche Art von Uhr er erwirbt und nicht allein wegen der auf der Warenverpackung oder in einem Prospekt befindlichen Angabe "my diary" irrtümlich annehmen, es handele sich um eine elektronische Uhr mit Notizbuch- oder Zeitplanerfunktion.

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde hat der Senat keinen Anlaß gesehen, da es sich bei den Feststellungen zum Vorliegen eines Freihaltungsbedürfnisses an der angemeldeten Bezeichnung um eine reine Tatfrage handelt. Es entspricht auch ständiger Rechtsprechung, daß die Eintragung einer Marke im Land der Sprache des Markenworts der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses nicht ent-

gegensteht, wenn ausreichende Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, daß die beanspruchte Bezeichnung der Beschreibung der Waren dienen kann. Eben- sowenig kam eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof in Betracht, denn in dem vorliegenden Verfahren ist kein klärungsbedürftiger Widerspruch zwischen gemeinschaftlichem und nationalem Recht ersichtlich. Insbesondere beruht der vorliegende Fall nicht auf einer Abweichung von den Grundsätzen der "Baby-dry"- Entscheidung (EuGH GRUR 2001, 1145), wie die Anmelderin meint, denn "my diary" weist keine im Sprachgebrauch der Ursprungssprache ungewöhnliche grammatikalische Struktur auf (EuGH aaO, Tz 42 - 44).

Die Tatsache, dass die Marke "my diary" in Irland sowie im Vereinigten Königreich auch für "Uhren" eingetragen ist, gibt gleichfalls keine Veranlassung, den Fall dem EuGH vorzulegen. Denn es geht hier um eine nationale Marke, die allein nach nationalem Markenrecht zu beurteilen ist. Wenngleich durch die Markenrechts-Richtlinie eine Konsistenz der Anwendung des Markenrechts innerhalb der Gemein- schaft angestrebt wird (vgl Richtlinie 89/104/EWG, Erwägungsgrund 9), ist gleich- zeitig von einer Autonomie und Koexistenz der nationalen Rechtssysteme einer- seits und des Gemeinschaftsmarkensystems andererseits auszugehen (vgl Ver- ordnung (EG) 40/94, Erwägungsgrund 5). Dabei setzt das Gemeinschaftsrecht un- terschiedliche Bewertungen der Schutzfähigkeit in den Mitgliedsstaaten voraus, denn gerade in Fällen eines nur in einem oder mehreren Mitgliedsstaaten gegebene- nen Eintragungshindernisses, auf die der EuGH, wie oben dargelegt, im Hinblick auf Artikel 7 Abs 2 in der Baby-dry-Entscheidung ausdrücklich hingewiesen hat (aaO Tz 41), sieht Artikel 108 der Verordnung (EG) 40/94 die Umwandlung in eine nationale Marke vor. Die dabei auftretenden Unterschiede in der Gewährung des Schutzes sind mithin systemkonform.

Mit der getroffenen Entscheidung, zu welcher der Senat als zuständiges Gericht berufen war, ist mithin das Recht auf den gesetzlichen Richter nicht verletzt. Auch für andere Verletzungen von Grundrechten, die die Rechtsprechung als unmittel- bar geltendes Recht auch im Hinblick auf juristische Personen binden, soweit dies

dem Wesen der Grundrechte nach in Betracht kommt (Artikel 1 Abs 3, Artikel 19 Abs 3 GG), vermag der Senat keine Anhaltspunkte zu sehen. Weder liegt ein Abweichen von einer etablierten Rechtsprechung vor, die die Annahme eines Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3 GG) rechtfertigen könnte, noch sind das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Artikel 2 GG), die Eigentumsgarantie (Artikel 14 GG), die Berufsfreiheit (Artikel 12 GG) oder die "Freiheit im wirtschaftlichen Verkehr" in verfassungswidriger Weise beeinträchtigt.

Der Gleichheitsgrundsatz ist nicht tangiert, weil der Senat von anderen Entscheidungen, die zu einem anderen Ergebnis geführt haben, allein deshalb abgewichen ist, weil ein anderer Sachverhalt vorlag. Artikel 3 GG verbietet es aber, Ungleiches gleich zu behandeln, denn darin läge ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Die Berufsfreiheit bzw die Freiheit im wirtschaftlichen Verkehr bleibt der Anmelderin unbenommen, denn sie darf weiterhin Uhren und Zeitmessgeräte vertreiben und auch sonst geschäftlich tätig sein. Was die Eigentumsgarantie angeht, so verkennt die Anmelderin, dass Inhalt und Schranken des Eigentums durch die Gesetze geregelt werden (Artikel 14 Abs 1 Satz 2 GG). Der Senat ist im Rahmen der Regelungen des Markengesetzes tätig geworden. Dass das Ergebnis seiner Entscheidung die Anmelderin beeinträchtigt, ist von diesen Regelungen, die der Senat anzuwenden hatte und angewandt hat, nicht anders vorgesehen. Damit ist gleichzeitig ein Verstoß gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Artikel 2 GG) ausgeschlossen, denn dieses gilt nach Artikel 2 Abs 1 2. Halbsatz GG nur, soweit nicht Rechte anderer oder die verfassungsmäßige Ordnung verletzt werden. Abgesehen davon, dass das Markengesetz und seine Anwendung durch die zuständigen Behörden und Gerichte zur verfassungsmäßigen Ordnung gehören, stellt jede Gewährung des Markenschutzes eine Beeinträchtigung aller Dritten dar, welche die geschützte Bezeichnung nicht verwenden dürfen. Deren grundsätzliche Rechte, ihre Produkte beliebig kennzeichnen zu können, dürfen deshalb wiederum nur im Rahmen der Regelungen des Markenrechts beeinträchtigt werden. Das

Markenrecht stellt mit seinen Bestimmungen über Schutzvoraussetzungen und Schutzhindernissen einen Ausgleich zwischen den Rechten der verschiedenen Marktteilnehmer dar. Das Ergebnis der Anwendung dieser Rechtsnormen wird die Anmelderin hinzunehmen haben.

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Dr. van Raden

Pü