

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 42/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Dezember 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 30 156.5

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Januar 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet die Bezeichnung **Mobile Business Partner premium** für folgende Waren und Dienstleistungen:

Wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, Vermessungs-, elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten), photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; Datenträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV- und Telekommunikationssoftware; Telekommunikationsgeräte, insbesondere für den Festnetz- und Mobilfunkbereich;

Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; telefonische Auskunftsdienste sowie mit telefonischen Auskunftsdiensten zusammenhängende weitere Dienstleistungen (soweit in Klasse 38 enthalten);

Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Programmierers; Erstellen von technischen Gutachten; Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern; Vermietung von Verkaufsautomaten; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Datenbanken, insbesondere im Internet; Dienstleistungen einer Datenbank; Wettervorhersage; Schlichtungs- und Mediationsdienstleistungen; Forschungen auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnik.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, weil sie ohne weiteres verständlich einen beschreibenden Hinweis darauf darstelle, daß die Anmelderin ein "erstklassiger Partner im Bereich mobile business" sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie die Anmeldung in ihrer Gesamtheit unter Verweis auf eine sprachunübliche Wortfolge für schutzfähig und beanstandet insbesondere eine zergliedernde Betrachtung, die zudem den Bezug zu den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen vermissen lasse.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 vom 11. Januar 2002 aufzuheben.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da der Eintragung der angemeldeten Marke **Mobile Business Partner premium** die Eintragungshindernisse des § 8 Absatz 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegenstehen.

Nach § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Voraussetzungen liegen bei der angemeldeten Marke **Mobile Business Partner premium** nicht vor.

Die angemeldete Bezeichnung **Mobile Business Partner premium** läßt sich weder lexikalisch belegen noch ist ihr gegenwärtiger Gebrauch als Sachbezeichnung anderweitig feststellbar. Es ist deshalb davon auszugehen, daß es sich um eine Wortneuschöpfung handelt. Dies steht zwar der Anwendbarkeit des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG und der Annahme eines Freihaltebedürfnisses nicht entgegen, da die gesetzliche Regelung nicht nur den gegenwärtigen Sprachschatz, sondern auch bisher noch nicht verwendete Wortkombinationen erfaßt, die als Sachangaben – nach dem Wortlaut dieser Bestimmung - "dienen können" (vgl auch BGH MarkenR 2000, 330, 332 – Bücher für eine bessere Welt; Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 8 Rdn 74). Das ist hier indessen nicht der Fall.

Zwar ist der Bestandteil "Mobile Business" ein mittlerweile feststehender Fachbegriff für mobile Geschäftsanwendungen im weitesten Sinne. Es handelt sich dabei um eine Bezeichnung, die sich von ihrem im ursprünglichen Wortsinn eher un

scharfen Bedeutungsinhalt zu einem fest umrissenen Schlagwort entwickelt hat (vgl BPatG PAVIS PROMA CD-ROM 30 W (pat) 71/01 - Mobile Business). Das Wort "Partner" wird im Englischen wie im Deutschen in gleicher Bedeutung zur Bezeichnung einer Person, mit der man – zB geschäftlich - verbunden ist, verwendet und dient daneben auch als Geschäftsbezeichnung. Das allein ist aber nicht entscheidend, um ein Freihaltebedürfnis an der Gesamtmarke zu begründen, die noch den weiteren Bestandteil "premium" enthält.

Der weitere Markenbestandteil "premium" kommt sowohl als deutscher als auch als englischer Ausdruck vor. Er ist im deutschen Sprachgebrauch allgemein ein Hinweis auf "beste Qualität" (vgl BPatG PAVIS PROMA CD-ROM 25 W (pat) 45/98 – PREMIUM). Das englische Wort "premium" bedeutet im Deutschen demgegenüber "Prämie, Preis, Bonus" (vgl Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Teil I S 869; Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch 2. Aufl S 1420).

Die angemeldete Marke **Mobile Business Partner premium** in ihrer Gesamtheit könnte danach aufgrund des deutschen Ausdrucks "premium" zum einen die Gesamtaussage "beste Qualität für Mobile Business Partner" vermitteln, oder aber auch, wie die Markenstelle meint, "Partner bester Qualität für Mobile Business"; daraus ergeben sich aber Unklarheiten und Widersprüche; je nachdem, welche Teile der aus mehreren Einzelwörtern gebildeten Marke als Bestimmungswort, welche als Grundwort anzusehen sind, bezieht sich die "beste Qualität" auf den Partner oder auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen.

Wird die Anmeldung als Ausdruck der englischen Sprache angesehen, so könnte es zum anderen die Gesamtaussage "Prämie für Mobile Business Partner" oder auch "Partner-Prämie für Mobile Business" vermitteln, was aber auch Unklarheiten beinhaltet, weil die Aussage eine Andere ist. In ihrer Gesamtheit, die allein der Beurteilung zugrunde zu legen ist (vgl BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL

SOFTWARE CORPORATION), wirkt die Marke damit unspezifisch und verschwommen und erscheint zumindest interpretationsbedürftig.

Der der Anmeldung in ihrer Gesamtheit entnehmbare Bedeutungsgehalt ist damit einer klaren und eindeutigen Bestimmung nicht ohne weiteres zugänglich. Ihr kann demzufolge auch kein konkreter und klar umrissener Aussagegehalt mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entnommen werden. Eine freihaltenbedürftige beschreibende Angabe der angemeldeten Bezeichnung läßt sich damit nicht feststellen, da an eher vagen Sachangaben im allgemeinen die Mitbewerber im Allgemeinen kein Interesse haben (vgl etwa BGH BIPMZ 1995, 192, 193).

Der Anmeldung fehlt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Da der Ausdruck **Mobile Business Partner premium** wie oben erläutert keine beschreibende Angabe darstellt, kann ihm ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt nicht zugeordnet werden. Es handelt sich auch nicht 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 (BGH GRUR 1998, 465 - BONUS; GRUR 2000, 323 – Partner with the Best; WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; GRUR 2001 1042 - REICH UND SCHOEN; BIPMZ 2001, 398 - LOOK; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE; MarkenR 2002, 338 – Bar jeder Vernunft).

Zu beachten ist allerdings, daß sich der Schutzbereich der Wortneubildung nach der konkreten Eigenprägung des Gesamtausdrucks bestimmt und beschränkt, ohne daß ein hiervon losgelöster Schutz für einzelne Elemente beansprucht werden kann und deshalb andere Mitbewerber nicht nur nicht an der (beschreibenden) Verwendung einer Bezeichnung wie "mobile business" bzw "mobile business

partner" oder "partner premium" oder der einzelnen Markenelemente, sondern auch nicht an "mobile business premium partner" gehindert sind (vgl Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 142 mwN). Bei anderer Zusammenstellung der Markenwörter kann nämlich durchaus ein fester Begriffsinhalt vorliegen, ebenso wie auch dann, wenn das Premium nicht in enger Verbindung mit den weiteren Bestandteilen steht, sondern hiervon abgetrennt verwendet wird.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu