



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 56/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. März 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 20 338.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 4. Februar 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung für „Büroartikel (ausgenommen Möbel)“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

DirectSolution

soll für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 39: Transport- und Lagerwesen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; 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 14. Januar 2002 wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen, da der überwiegende Teil der angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres im Sinne von „direkte

„Lösung“ versteht. Der Bestandteil „direct“ sei dem entsprechenden deutschen Wort „direkt“ gleichzustellen. Der Wortteil „solution“ werde im deutschen Sprachgebrauch häufig anstelle des deutschen Begriffs „Lösung“ verwendet. Der Ausdruck „direct“ oder die entsprechende deutsche Version „direkt“ seien als Hinweis auf den unmittelbaren Kontakt eines Unternehmens zu den Abnehmern gebräuchlich. In diesem Sinne sei der Bestandteil „direct“ den angesprochenen Verkehrskreisen aus Begriffen wie „direct mail“, „Direktbank“ oder „Direktwerbung“ geläufig. Vor diesem Hintergrund werde der Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung keinen Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Unternehmen sehen, sondern das Zeichen als eine inhaltsbeschreibende Angabe auffassen, als eine Bestimmungsangabe oder als Hinweis auf die Art und Ausgestaltung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nämlich dass diese sich unmittelbar an die Abnehmer richten. Die Binnengroßschreibung, bei der es sich um eine weitverbreitete Schreibweise handle, an die der Verkehr gewöhnt sei, könne dem angemeldeten Zeichen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft verleihen.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, dass es der Anmeldemarke weder an der notwendigen Unterscheidungskraft mangle noch ein Freihaltebedürfnis bestehe.

Der Wortfolge „DirectSolution“ könne kein für die Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Selbst wenn Teile des Publikums „DirectSolution“ im Sinne von „direkte Lösung“ verstehen sollten, was bei einem Großteil des Publikums zu bezweifeln sei, beschreibe dieser Begriffsinhalt die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerade nicht in spezifischer Hinsicht. Die Auffassung der Markenstelle, wonach es sich bei „DirectSolution“ um einen „Hinweis auf den unmittelbaren Kontakt eines Unternehmens zu den Abnehmern“ handeln solle, werde nicht geteilt. Vielmehr handle es sich bei dieser Interpretation nur um eine der zahlreichen Bedeutungen, die von der Anmeldemarke „DirectSolution“ abgeleitet werden könnten. Ebenso gut könnten damit Produkte bezeichnet werden, die im Gegensatz zu anderen Produkten Qualitätsvor-

teile in der Form besäßen, als man mit ihnen schneller das gewünschte Ziel erreiche. Die Bezeichnung „DirectSolution“ sei daher eher als vage anzusehen und interpretationsbedürftig, was Unterscheidungskraft indiziere. Es handele sich bei den Markenbestandteilen zudem nicht um gebräuchliche Worte der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache. Weder der Begriff „direct“, noch weniger aber der Begriff „solution“ gehörten zum einfachsten englischen Grundwortschatz. Daher entspreche es nicht den tatsächlichen Gegebenheiten, dass das Publikum in dem Bestandteil „Solution“ den deutschen Begriff „Lösung“ erkenne. Des Weiteren gebe es eine Vielzahl eingetragener Marken mit dem Bestandteil „direct“. Unter Hinweis auf die „Baby-dry“-Entscheidung des EuGH führt die Anmelderin aus, dass die Anmeldemarke „DirectSolution“ nicht der Ausdrucksweise entspreche, die im normalen Sprachgebrauch der betroffenen Verkehrskreise für die Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen verwendet werde.

Da es sich nicht um eine die Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Begrifflichkeit handle, unterliege diese auch keinem Freihaltebedürfnis.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
14. Januar 2002 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung Rechercheunterlagen zur angemeldeten Wortfolge und ihren Bestandteilen übermittelt, die in der mündlichen Verhandlung ebenso wie die dort übergebenen weiteren Unterlagen erörtert wurden.

II.

Die zulässige Beschwerde ist überwiegend nicht begründet. Dem angemeldeten Zeichen fehlt für die beanspruchten Waren mit Ausnahme der „Büroartikel (ausge-

nommen Möbel“) und den beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2003, 1050 f. – Cityservice, BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – antiKALK). Kann einem Zeichen ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihr die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 Gute Zeiten – schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; BGH BIfPMZ 2001, 398 - LOOK). Nach diesen Grundsätzen verfügt die Wortfolge „DirectSolution“ nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

„DirectSolution“ wird in Verbindung mit den meisten der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als sachbezogener Hinweis in dem sich unmittelbar ergebenden Wortsinn aufgefasst, dass diese eine „direkte Lösung“ darstellen oder erbringen, also eine unmittelbaren, ohne Zwischenschritte erfolgenden Lösung, oder dass sie Teil einer solchen Lösung sind bzw. zu deren Herbeiführung dienen. Dieser Sinngehalt erschließt sich den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres und ohne analysierende Schritte. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass die englische Sprache hier wie selbstverständlich in zahllosen Wörtern und Wortverbindungen eingesetzt wird.

Das angemeldete Zeichen besteht – auf Grund der Großschreibung des zweiten Wortes ohne weiteres erkennbar – aus den Bestandteilen „direct“ und „solution“. „Direct“ gehört zum englischen Grundwortschatz (Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1999) und entspricht darüber hinaus dem deutschen „direkt“, das „unmittelbar, gerade, geradlinig, ohne Umweg“ bedeutet (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2000). Das englische Wort „Solution“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen in seiner Bedeutung „Lösung“ (Klett a.a.O.) ohne weiteres verstanden. Angesichts der beanspruchten Waren und Dienstleistungen richtet sich das Zeichen im Wesentlichen an gewerbliche Abnehmer und Fachkreise aus dem IT- und Telekommunikationsbereich sowie an interessierte Laien, die über die entsprechenden englischen Sprachkenntnisse verfügen, zumal Englisch nicht nur Welthandelsprache ist, sondern auch Fach- und Werbesprache. Dazu kommt, dass das Wort „solution“ u.a. in der IT-Branche und im Telekommunikationsbereich, aber auch im Ausbildungswesen synonym für den deutschen Begriff „Lösung“ verwendet wird (vgl. die Web-Site www.solution-service.de, in der das „Internet Solution Service Team“ dazu auffordert, „Konfrontieren Sie uns mit Ihren Problemen – wir haben die Lösung“; T-Mobile bietet unter der Bezeichnung BlackBerry-Solution „die Unternehmenslösung für Firmen mit eigenem E-Mail-Service ...“, eine „innovative Komplettlösung...“ und bietet hierzu die Broschüre „BlackBerrySolution: Die professionelle Lösung für mobile E-Mail Kommunikation“ an; Siemens bewirbt das „Siemens Automation Solution Provider Programm“ als „Automatisierungslösungen von Branchenprofis“; in den HP Mobile Solution Center wird die Möglichkeit geboten, „mobile Produkte und Lösungen ... zu erleben“; die IBM Business Partner Software Solution Center sind „zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Lotus Software Lösungen“ und im EU-Projekt Trial-Solution werden Lehrmaterialien zur Effizienzsteigerung kombiniert, vgl. www.mathematik.tu-chemnitz.de und www.uni-koblenz.de). Damit erschließt sich den angesprochenen Verkehrs-

kreisen für das Gesamtzeichen „DirectSolution“ ohne weiteres der Begriffsinhalt „Direktlösung, direkte Lösung, Lösung auf kürzestem Weg“ und ist mit diesen deutschen Ausdrücken gleich zu setzen. Folglich stellt das Zeichen für die Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 lediglich den Hinweis darauf dar, dass Hard- und Software oder Einrichtungen für eine direkte Lösung eines bestimmten EDV- oder Telekommunikationsproblems so ausgestaltet sind, dass die Elemente entsprechend unmittelbar zusammenwirken. Hier kann die angemeldete Wortfolge z.B. als Gegensatz zu einer Client-Server-Lösung auf eine unmittelbare Kommunikation zwischen PC und Web ohne zwischengeschalteten Server hinweisen, wie im KDN-Report 3-99 (www.kdn.de) beschrieben. „Direct Solution“ kann auch im eigentlichen Wortsinn eine unmittelbare EDV-Problemlösung betreffen wie im Fall der Fa. Wopro Technologies im Rahmen der bei der Einführung einer Kundenbeziehungsverwaltung anfallenden Aktivitäten oder auch adhoc-Lösungen von aktuellen Problemen über eine Hotline wie bei der taskarena IT Solutions GmbH durch Zugriff auf eine Wissensdatenbank (vgl. Google-Suche „Direktlösung“ vom 29.01.2001). Im letztgenannten Sinn stellt „DirectSolution“ zugleich einen allgemeinen schlagwortartigen Hinweis auf eine kompetente, effektive, kundenorientierte und insgesamt unmittelbar zielführende Problemlösung dar und besitzt damit auch für die weiteren beanspruchten Dienstleistungen einen rein sachbezogenen Inhalt. Dies zeigt für die Dienstleistungen der Klasse 39 die Verwendung des Begriffs „Direktlösung“ durch die Transportfirma tnt für einen schnellen, sicheren und termingebundenen Transport ohne Umladen und auf kürzestem Weg. Im Bereich „Finanzwesen“ kann „DirectSolution“ dementsprechend auf eine unkomplizierte Kreditgewährung oder Umschuldungsangebote hinweisen, in Verbindung mit Immobilien sowohl auf die schnelle Verfügbarkeit bedarfsgerechter Grundstücke als auch auf eine unmittelbare Finanzierung. Was die Vermietungsdienste in den Klassen 38 und 42 ebenso wie die Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen inklusive der Unterhaltung sowie die Veröffentlichungs- und Herausgeberdienstleistungen in

der Klasse 41 anbelangt sowie die Werbung und Geschäftsführung, stellt „DirectSolution“ wiederum nur den Hinweis auf eine umfassende, schnelle und abnehmerorientierte Erfüllung der Kundenwünsche dar, letztlich auf eine entsprechende branchenspezifische Spezialisierung. Im Rahmen der Geschäftsführung sind insbesondere Coaching und Supervising beachtliche Teilbereiche, bei denen „DirectSolution“ auf effektive Zielerreichung im Rahmen der gezielten Weiterentwicklung von Führungskräften oder von Teams oder Organisationssystemen hinweist. In Verbindung mit den Druckereierzeugnissen der Klasse 16 einschließlich der Lehr- und Unterrichtsmittel stellt „DirectSolution“ einen thematischen Hinweis dar. Im Bereich der Erziehung und der Ausbildung schließlich handelt es sich bei dem Begriff der direkten Lösung um einen Hinweis auf einen (möglichen) Eingriff des Erziehers oder Ausbilders bei der Problembewältigung, der nur als solcher, nicht aber als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst wird.

2. Hinsichtlich der Waren „Büroartikel (ausgenommen Möbel)“ liegt dagegen kein Eintragungshindernis vor.
 - a) Büroartikel stellen Hilfsmittel im Büroalltag dar, die - wenngleich sich auch aufeinander abgestimmt und ergonomisch ausgestaltet sein können - keinen eigenständigen Beitrag zu Problemlösungen erbringen können. Dementsprechend enthält das Zeichen insoweit keine im Vordergrund stehende Sachaussage.
 - b) Bezüglich dieser Waren besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis an der Wortzusammensetzung „DirectSolution. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr unter anderem zur Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Wie ausgeführt, kann der Marke in ihrer konkret angemeldeten Form keine sachbeschreibende Aussage in Bezug auf „Büro-

artikel (ausgenommen Möbel)“ zugeordnet werden, so dass Anhaltspunkte dafür, dass Dritte gegenwärtig oder künftig ein legitimes Interesse an der werblichen Verwendung der angemeldeten Marke für diese Dienstleistungen haben könnten, nicht erkennbar sind.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

CI