



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 21/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 69 348.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. April 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 2001 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung und Geschäftsführung; Finanzwesen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" zurückgewiesen wurde.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

select-holidays

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 Mecha-

ken 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 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 22. November 2001 wegen mangelnder Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung und Geschäftsführung; Finanzwesen; Immobilienwesen; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Transport- und Lagerwesen; 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". Die angemeldete Marke "select-holidays" bestehe aus einer englischsprachigen Wortzusammenstellung, die sich mit "exklusive, auserlesene Ferien" übersetzen lasse und von den inländischen Verkehrskreise ohne weiteres verstanden werde. Im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen stelle die Wortfolge lediglich eine Inhalts- bzw. Bestimmungsangabe dar und sei nicht als Hinweis auf ein bestimmten Unternehmen geeignet. Auch der Umstand, dass die angemeldete Bezeichnung mit einem Bindestrich – und nicht wie es nach den Sprachregeln korrekt wäre – in zwei getrennten Worten geschrieben werde, könne nicht die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft begründen.

Mit ihrer gegen die Zurückweisung gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, dass die Markenmeldung "select-holidays" die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise. Die Marke sei eine aus der englischen Sprache stammende, im deutschen Sprachraum völlig unbekannte und ungebrauchliche, lexikalisch nicht nachweisbare Begriffsneuschöpfung. Selbst wenn der englische Begriff "holidays" im Sinne von "Ferien, Urlaub" mittlerweile weiten Teilen des deutschen Verkehrs verständlich sein sollte, sei die Begriffskombination "select-holidays" wegen des englischen Begriffs "select" keinesfalls ohne weiteres verständlich. Wegen des Wortbestandteils "select" weise die Zeichenkombination verschiedene Übersetzungsvarianten auf wie z.B. "wähle Ferien aus" oder "suche Ferien aus" und sei daher mehrdeutig und damit schutzfähig. Dem Zeichen in seiner maßgeblichen Gesamtheit lasse sich bezüglich der Waren und Dienstleistungen kein beschreibender Aussagegehalt zuordnen. Demzufolge bestehe auch kein Freihaltungsbedürfnis.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 001 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung Rechercheunterlagen zur angemeldeten Wortfolge und ihren Bestandteilen übermittelt. Die Anmelderin hat dazu schriftlich Stellung genommen und ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nur teilweise begründet, da dem angemeldeten Zeichen für "Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Immobilienwesen; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Transport- und Lagerwesen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen" jedenfalls die Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende 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 – 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 ihm 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 SCHOEN; BGH BfPMZ 2001, 398 – LOOK). Nach diesen Grundsätzen verfügt die Wortfolge für die oben genannten Waren und Dienstleistungen nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Wie die Anmelderin zutreffend ausführt, ist die angemeldeten Wortfolge "select holidays" im deutschen Sprachraum nicht gebräuchlich. Sie ist auch lexikalisch nicht nachweisbar. Allerdings können auch lexikalisch noch nicht belegbare Worterschöpfungen nicht unterscheidungskräftig sein, wenn sie einen ohne weiteres verständlichen, für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden, inhaltlich hinreichend umrissenen sachbezogenen Sinngehalt aufweisen (vgl. BGH GRUR 1996, 771 – THE HOME DEPOT; GRUR 1996, 770 – MEGA; GRUR 1995, 269 – U-KEY; GRUR 1995, 408 ff. PROTECH; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 87, 88 m.w.N.). Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden englischen Wörtern "select" und "holidays" zusammen. "holidays" gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und bedeutet "Urlaub, Ferien" (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauswortschatz Englisch 1999). Das Wort "select" zählt zwar nicht zum Grundwortschatz der englischen Sprache, im Hinblick auf die im Deutschen verwendeten Fremdwörter "selektieren" und "Selektion" für "auswählen" und "Auswahl" kann bei den hier angesprochenen inländischen Verkehrskreisen aber von einem entsprechenden Verständnis ausgegangen werden. Dies um so mehr, als "Select-Angebote" in der Werbung häufig für besondere Angebote anzutreffen sind (vgl. z.B. das unter "die erste Wahl beim Strom" angepriesene "Select-Angebot" für Privatkunden von Selectstrom – www.selectstrom.at; das MAXDATA Select Angebot für "ausgewählte Produkte" unter www.stsgmbh.de; den Hinweis von Microsoft unter der Überschrift "spezielle Angebote": "Als öffentlich-rechtliche Einrichtung in Scheswig-Holstein können Sie unser äußerst preiswertes Microsoft-Select-Angebot nutzen" unter www.dataport.-

de; die "wichtige beitragsfreie deckungserweiterung pkv select anbot krankenzusatzversicherung" unter www.guenstig-krankenversicherung.de sowie die weiteren Fundstellen der Google-Recherche zum Suchbegriff "select-Angebot"). Nicht zuletzt ist "select" auch aus dem Telefonbereich durch den Begriff "pre-select" für vor-ausgewählte Provider bekannt (siehe auch www.callbycall-service.de/pre-select.htm). Angesichts der werbeüblichen Verwendung des Wortes "select" anstelle von "selected" für "ausgewählt" für spezielle Angebote werden die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge daher ohne weiteres als "ausgewählte Ferien" verstehen. "Ausgewählte Ferien" ist aber – wie die Markenstelle dies zutreffend angenommen hat – gleichbedeutend mit "exklusive" oder "auserlesene Ferien".

Bezogen auf die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ergibt sich danach, dass die Wortfolge "select-holidays" in Bezug auf die Druckereierzeugnisse in Klasse 16, unter die auch Kataloge von Reiseveranstaltern fallen, einen lediglich sachbezogenen Hinweis auf den Inhalt darstellt, nämlich auf exklusive Ferienangebote. Im Bereich des Immobilienwesens kann das Zeichen ein Hinweis auf Verkaufs- oder Vermietungsangebote für ausgewählte, exklusive Ferienwohnungen oder –häuser sein, wie die Rechercheergebnisse zu den entsprechenden deutschen Suchbegriffen "exklusive Ferien" bzw. "ausgewählte Ferien" zeigen (siehe auch die Angebote der Dominikanischen Republik "select Caribbean Properties" unter www.selectcaribbean.com oder von www.select-immobilienworld.de und www.select-immobilien.de, die sich über das Internet auch an inländische Abnehmer wenden). Für die in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen dient das Zeichen ebenfalls als Sachhinweis auf exklusive Transportleistungen, unter die auch die Dienstleistungen von Bus und Bahn fallen (vgl. insoweit auch www.rhm-skiingtours.de für die ab 2005 ins Programm aufgenommenen Select-Reisen, bei denen nur Fensterplätze vergeben werden, oder die unter www.nostalgierreisen.de angebotene 25 tägige Private Select-Reise durch Russland).

Was den Telekommunikationsbereich angeht, zeigt die Recherche zum Suchbegriff "select", dass dieser Begriff in Verbindung mit einem weiteren Schlagwort, der

das jeweilige Sachgebiet eingrenzt, auf eine entsprechende Datenbank hinweist (vgl. z.B. "eco-select – die Umwelt-Datenbank").

Die angemeldete Wortfolge ist danach als Hinweis auf eine Datenbank für Ferienangebote von der Eintragung ausgeschlossen für die Dienstleistungen der Klasse 38 und in Klasse 42 für "Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen".

Hinsichtlich der genannten Waren und Dienstleistungen ist das Zeichen "select-holidays" wegen seines im Vordergrund stehenden sachbeschreibenden Inhalts nicht als individualisierender Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb geeignet und daher insoweit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

2. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparat); Werbung und Geschäftsführung; Finanzwesen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" liegt dagegen kein Eintragungshindernis vor. Insoweit verfügt das Zeichen über die erforderliche geringe Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass "ausgewählte Ferien" Gegenstand oder Inhalt von Lehr- oder Unterrichtsmitteln sind. Bezüglich der Dienstleistungen "Werbung und Geschäftsführung" konnte der Senat nicht feststellen, dass derartige inhaltsbeschreibende Angaben auch zur Bezeichnung dieser Dienstleistungen üblich sind. Vielmehr hat sich ergeben, dass Werbedienstleistungen häufig unter reinen Fantasiebezeichnungen angeboten werden. Sofern erläuternde Zusätze verwendet werden, handelt es sich regelmäßig um Hinweise auf einen bestimmten Kundenkreis (vgl. 29 W (pat) 146/01 – family matters; 27 W (pat) 158/02 - DVD).

Im Übrigen lassen konkurrierende Hersteller und Anbieter ihre Produkte und Dienstleistungen nicht von derselben Werbeagentur bewerben, so dass inhaltbe-

zogene Angaben zur Bezeichnung von Werbedienstleistungen unüblich sind. Demzufolge hat das angemeldete Zeichen für sie auch keinen klaren Aussagegehalt. Der sich an den Kunden richtende Hinweis auf ein exklusives Angebot "select-holidays" vermittelt auch hinsichtlich der Dienstleistung "Geschäftsführung" keinen im Vordergrund stehenden sachbezogenen Inhalt. Gleiches gilt für die Dienstleistung "Finanzwesen". Insoweit besteht allenfalls ein mittelbarer Bezug. Im Gegensatz zu den oben unter 1. angesprochenen Telekommunikationsdienstleistungen stellt die angemeldete Marke bei den verbleibenden Dienstleistungen aus diesem Bereich keine Sachaussage dar. Eine Spezialisierung auf Inhalte, die sich mit "ausgewählten Ferien" befassen, erscheint im Zusammenhang mit dem Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, der Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern sowie der Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation nicht sinnvoll. Dementsprechend wird "select-holidays" vom Verkehr hier als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden werden.

3. Nachdem der Marke in ihrer konkret angemeldeten Form keine sachbeschreibende Aussage in Bezug auf die vom Tenor erfassten Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden kann, sind Anhaltspunkte dafür, dass Dritte gegenwärtig oder künftig insoweit ein legitimes Interesse an der werblichen Verwendung der angemeldeten Marke für diese Waren und Dienstleistungen haben könnten, nicht erkennbar, so dass auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Hu