



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 67/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 48 544.9

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. August 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 vom 9. Januar 2002 aufgehoben soweit die Anmeldung hinsichtlich der Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 12. August 1999 die Wortmarke

sms4u

für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten,

Klasse 36:

Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen,

Klasse 38:

Telekommunikation,

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; technisches Consulting; Internetdienstleistungen, nämlich Sammeln und Speichern von Nachrichten, Informationen, Texten und Bildern aller Art.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 9. Januar 2002 gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, daß die angemeldete Marke unschwer als „SMS für Dich/Sie“ begriffen werden könne. Der angesprochene Verkehr verstehe darunter somit Dienstleistungen, die für Interessierte mittels SMS angeboten oder erbracht würden. Ein beschreibender Bezug bestehe dabei zu sämtlichen angemeldeten Dienstleistungen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Der Senat hat die Beschwerde zunächst als unzulässig verworfen, weil sie nicht innerhalb der Frist zur Beschwerdeeinlegung unterschrieben worden sei.

Der Bundesgerichtshof hat auf die zugelassene Rechtsbeschwerde des Anmelders den Beschluß des Senats aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Er hat ausgeführt, daß die per Computerfax übermittelte Beschwerde - auch ohne Unterschrift - der in § 66 Abs 2 MarkenG geforderten Schriftform genüge.

Der Beschwerdeführer trägt nunmehr vor, daß weder der hinter der Abkürzung „sms“ stehende Inhalt „short messages service“ allgemein bekannt sei noch die Abkürzung „4u“, deren Sinngehalt sich erst durch die gedankliche Kombination („4“ ist „for“ und „u“ ist „you“) ergebe. Das Bundespatentgericht habe in mehreren Entscheidungen festgestellt, daß erhebliche Teile des Verkehrs den Zeichenbestandteil „4u“ nicht verstehen würden. Er verweist weiterhin auf eingetragene Wortmarken „SMS-4-U“ und „SMS4U“, ebenfalls in den Klassen 35, 38 und 42. Auch wenn das Bundespatentgericht in seinen Recherchen „4u“ habe nachweisen können, entspreche diese Recherche nicht dem Anmeldungsstichtag, so daß die heutigen Ergebnisse verfälscht und daher nicht aussagekräftig seien.

Da der Senat gegebenenfalls von den stattgebenden „4U“-Entscheidungen des Bundespatentgerichts abweiche, sei jedenfalls - das werde hilfsweise angeregt - die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs 2 Ziff 2 zuzulassen.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Der Senat hat den Anmelder unter Übersendung von Ermittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hinsichtlich der nunmehr noch zurückgewiesenen Dienstleistungen hingewiesen.

Im übrigen wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist hinsichtlich der Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ begründet. Im übrigen ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, weil es ihr im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht.

Es dürfen dabei keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken gestellt werden (stRspr vgl zB BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best). Dem Werbeslogan wird der Verkehr zwar häufig eine beschreibende Werbeaussage entnehmen; dies schließt aber eine Identifizierungsfunktion nicht von vornherein aus. Deshalb ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob er zumindest noch eine gewisse Unterscheidungskraft aufweist. Während bei Werbeslogans, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten, von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen ist, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie

eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage Indizien für die hinreichende Unterscheidungskraft bieten.

Die im vorliegenden Fall begehrte Wortfolge setzt sich aus den Abkürzungen „sms“ und „4u“ zusammen. „sms“ im Sinne von „short message service“ ist den angesprochenen Verkehrskreisen, hier neben Fachkreisen auch dem allgemeinen Publikum, ohne weiteres geläufig und gehört zu den Grundbegriffen moderner Kommunikationstechnologie.

Auch der weitere Markenbestandteil, die Zahlen-Buchstabenfolge „4u“ wird nach Auffassung des Senats ebenfalls von den angesprochenen Verkehrskreisen als werblich-umgangssprachliche Abkürzung des Ausdrucks „for you“ („für Dich“/„für Sie“) verstanden. Der Verkehr wird nämlich zunehmend mit englischsprachigen Ausdrücken konfrontiert, in denen Silben oder auch ganze Wörter durch Buchstaben bzw Zahlen ersetzt werden. Als Beispiele seien Ausdrücke wie „X-TREME“ oder „BBQ“ genannt. Auch aus der Internetrecherche des Senats ergibt sich eine weite Verbreitung des Kürzels „4u“. Der Senat konnte beispielsweise die Begriffe „online-shopping4U“ (www.online-shopping4U.de), „Musiker-4U“ (www.musiker-4U.de) oder auch „4Ureisedienst“ (www.juniorexpress.de) nachweisen. Entgegen der Rechtsauffassung des Anmelders ist maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG dabei der Eintragungs-, nicht der Anmeldezeitpunkt (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, § 8 Rdz 29 mwN).

Die angesprochenen Verkehrskreise werden den gesamten Slogan daher ohne weiteres im Sinne von „SMS für Dich/für Sie“ verstehen und daher annehmen, daß der Anmelder darauf hinweist, daß die angebotenen Dienstleistungen sich unmittelbar per SMS an ihn richten können. Insoweit enthält die Wortfolge lediglich eine allgemeine Werbeaussage, die weder mehrdeutig noch interpretationsbedürftig ist.

Ein beschreibender Bezug besteht dabei zu den Dienstleistungen im Umfang der Zurückweisung der Markenmeldung. Sämtliche dieser Dienstleistungen können auch per SMS erbracht werden.

Schließlich kann sich der Anmelder zur Frage der Schutzfähigkeit nicht auf eingetragene Drittzeichen berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher oder ähnlicher Marken kann nicht zu einer Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts führen und ist erst recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (vgl. BGH GRUR 1998, 420 - K-SÜD). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang insbesondere auch, daß im englischen Sprachraum geläufige Wort-Zahlenkombinationen zunehmend - wie ausgeführt - im deutschen Sprachraum Verwendung finden, was auch zu einer veränderten Beurteilung der Unterscheidungskraft derartiger Slogans gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG führen kann.

Hinsichtlich der Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ liegt das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht vor. Es handelt sich insoweit um komplexe Dienstleistungsangebote, die nach Auffassung des Senats nicht per „SMS“, dh im Wege von Kurznachrichten, erbracht werden können.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Solche Umstände werden durch die angemeldete Wortfolge „sms4u“ hinsichtlich der Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten,

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ nicht umschrieben. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen ist nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

3. Der Senat sieht keine Veranlassung, die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs 2 Nr 1 oder Nr 2 MarkenG zuzulassen, insbesondere nicht, weil die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert. Die vom Anmelder diesbezüglich genannten Entscheidungen des Bundespatentgerichts betreffen Marken, die den Bestandteil „4U“ in anderer Kombination enthalten. Eine abweichende Entscheidung des Bundespatentgerichts zu dem hier streitgegenständlichen Gesamtbegriff bezüglich der zurückgewiesenen Dienstleistungen ist bisher nicht ergangen.

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

CI