



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 112/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
7. September 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 05 873.0

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 7. September 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Wortfolge

„Mit Sicherheit eine gute Verbindung“

soll für folgende Dienstleistungen als Wortmarke in das Register eingetragen werden:

Klasse 35: Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung; Vermietung von Werbeflächen, insbesondere von Werbeflächen auf Internet-Seiten für Banner; Aktualisierung und Vermietung von Büromaschinen; Dateienverwaltung mittels Computern; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Telefonantwortedienst für Dritte; Dienstleistungen eines Call-Centers soweit in Klasse 35 enthalten, nämlich telefonische Erteilung von Auskünften für Dritte und telefonische Entgegennahme von Kundenbeschwerden, Anfragen und Aufträgen; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Erstellung von Rechnungen; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Erstellung von Statistiken; Erstellung von Steuererklärungen; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Schreibdienste; Sekretariatsdienste; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen, auch über das Internet; Rechnungswesen; Maklerdienste

in Verbindung mit dem Abschluss von Mobilfunk-Providerverträgen oder dem Vertrieb von Mobilfunkgeräten bzw. deren Teile; Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb elektronischer Medien und von Telekommunikationsgeräten, insbesondere Vermittlung von Telefonanschlüssen, Mobiltelefonanschlüssen, ISDN-Anschlüssen und Vermittlung von Zugängen zu Computernetzwerken.

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Sammeln und Liefern von Nachrichten über Telefax, Telex, Telefon, Telegramm, E-Mail, Übertragungs- und Vermittlungsdienstleistungen für Daten-, Sprach- und Videosignale, vorgenannte Dienstleistungen auch zur Übermittlung über das Internet; Datenerfassung auf dem Gebiet der Telekommunikation; Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen; Vermietung von Geräten zur Telekommunikation und zur Daten- und Nachrichtenübertragung oder -abfrage; technische Übermittlung von Radio- und Fernsehprogrammen, Video-On-Demand-Programmen, Near-Video-On-Demand-Programmen, Online-Informationsdiensten, Home-Banking-Diensten, Home-Shopping-Diensten, Bildtelefondiensten, Tele-Working-Diensten, Tele-Learning-Diensten, Tele-Teaching-Diensten, Tele-Medizin-Diensten, Videospiele und interaktiven Fernseh- und Computerdiensten; Dienstleistungen eines Internet-Providers, soweit in Klasse 38 enthalten, einschließlich Bereitstellung einer Pinnwand, Betrieb einer Chat-Box; technische Übermittlung von Livebildern einer Internet-Kamera (Webcam); Betrieb eines Diskussionsforums im Internet; Datenübertragungsdienste zwischen vernetzten Computersystemen, insbesondere im Rahmen eines News-Servers im Internet.

Klasse 42: Dienstleistungen eines Internet-Providers, soweit in Klasse 42 enthalten, insbesondere Erstellung und Aktualisierung von Seiten für das Internet, Vermietung von Speicherplatz auf einem Internet-Server, Erstellen, Projektieren von Datenverarbeitungsanlagen; EDV-Fachberatung; Einräumen der Nutzungsbeziehung und Vermieten der Zugriffszeiten zu Datenbanken und zu Telefon- oder Datennetzen; Aktualisieren und Vermieten von Computersoftware, Erstellen von elektronisch gespeicherten Informationsseiten für Computernetzwerke, insbesondere der Seiten für das Internet (homepages) auch für den Internetzugang über Mobilfunktelefone; Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb elektronischer Medien und von Telekommunikationsgeräten, Mobiltelefonanschlüssen, ISDN-Anschlüssen und Vermittlung von Zugängen zu Computernetzwerken; Erstellung von Software für Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere für den Einsatz in Telekommunikationsnetzen und von Software zur Übertragung und zur Archivierung von Ton, Video und Daten in Kommunikationsnetzen.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Anmeldung mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 16. Februar 2004 die Eintragung versagt, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die angemeldete Wortfolge stelle im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen eine werbemäßige Anpreisung und einen beschreibenden Hinweis dahingehend dar, dass diese eine problemlose Verbindung zum Internet, zur Telekommunikation, zum Computer und zu weiterem ermögliche. Es handele sich um allgemein gebräuchliche Worte der deutschen Alltagssprache mit einer konkreten Aussage, die in ihrer Gesamtheit vom Verkehr beschreibend verstanden werde und für die eine Analyse des Sinngelhalts nicht notwendig sei. Auch liege keine Mehrdeutigkeit vor, die zur Schutzfähigkeit führe, sondern ein beabsichtigtes Wortspiel, wonach auf jeden Fall eine gute Verbindung hergestellt werde und

diese auch sicher etwa vor dem Abhören durch Dritte oder vor Ausfällen sei. Zu den von der Anmelderin zitierten Eintragungen hat die Markenstelle ausgeführt, dass jeder Fall anders gelagert sei und im übrigen auf diverse Zurückweisungen von Wortfolgen mit dem Begriff „Sicherheit“ verwiesen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie trägt im wesentlichen unter Bezugnahme auf die im einzelnen genannte Spruchpraxis des BGH, des HABM und des EuG vor, dass die angemeldete Wortfolge vielschichtig und mehrdeutig sei. Sie weise eine gewisse Originalität für die beanspruchten Dienstleistungen auf und sei als kurz und prägnant zu bezeichnen. Vor allem rege sie den angesprochenen Verkehr in vielfacher Richtung zum Nachdenken an, nämlich hinsichtlich der guten technischen Verbindung, der geschäftlichen Verbindung, der guten Partnerschaft zwischen ihm und dem Unternehmen und der Erlangung geschützter, den Sicherheitsanforderungen entsprechender Dienstleistungen. Der Verkehr sei an Werbeaussagen mit mehreren Aussageinhalten gewöhnt, denen er regelmäßig herkunftshinweisende Funktion zukommen lasse. Die Markenstelle habe zu Unrecht zwischen einer Mehrdeutigkeit einerseits und einer Mehrdeutigkeit, die ein beabsichtigtes Wortspiel darstelle, unterschieden. Außerdem fehle es an tatsächlichen Anhaltspunkten, dass nicht nur Wörter wie „Sicherheit“ bzw. „Verbindung“, sondern die angemeldete Marke als Ganzes für sämtliche Dienstleistungen freizuhalten sei.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 16. Februar 2004 aufzuheben und regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere der in der mündlichen Verhandlung erörterten Rechercheergebnisse, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Wortfolge ist von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt und auch ein Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG besteht.

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs fehlt einer Wortmarke jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr ein im Vordergrund stehender Sinngehalt zugeordnet werden kann, mit dem die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen bzw deren Merkmale beschrieben werden können oder wenn die angemeldete Marke mit Blick auf das den absoluten Schutzhindernissen zugrunde liegende Allgemeininteresse der freien Verfügbarkeit nicht entzogen werden soll, etwa weil es sich um ein gebräuchliches Wort bzw um eine entsprechende Wortfolge handelt, die vom Verkehr stets nur in ihrem Wortsinn und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl zuletzt BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH GRUR Int 2003, 641 (Rdn 52) - Libertel; MarkenR 2004, 99, 108 (Rdn 86) - KPN/Postkantoor).

Diese Voraussetzungen sind in gleichem Maße bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans und sonstigen spruchartigen Wortfolgen anzuwenden. Diese sind wie andere Wortmarken zu behandeln und unterliegen daher weder strengeren Schutzvoraussetzungen noch steht ihrer Eintragung die Verwendung als Werbebotschaft als solcher entgegen, wie die Anmelderin zutreffend hervorgehoben hat. Vielmehr kommt es vor allem darauf an, ob der Werbeslogan einen ausschließlich auf die Waren bzw Dienstleistungen bezogenen Inhalt hat oder ob er über diesen hinaus ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist. Indizien hierfür können Kürze, Originalität und Prägnanz der Wortfolge sein, ohne dass diese als Schutzvoraussetzung vorliegen müssten und deren Fehlen die Zurückweisung einer Anmeldung rechtfertigte (vgl BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Auch die Mehrdeutigkeit und

sich daraus ergebende Interpretationsbedürftigkeit der Wortfolge in ihrer Gesamtaussage können für eine hinreichende Unterscheidungskraft sprechen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2000, 323 f - Partner with the Best mwN).

Mehrdeutigkeit in diesem Sinne bedeutet aber, dass eine Wortfolge als Ganzes keinen eindeutigen, sondern allenfalls einen verschwommenen, unterschiedlichen Interpretationen zugänglichen Aussagegehalt vermittelt, der nicht in unmittelbarem Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen steht (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 157 mwN in den FN 219 f). Sie liegt nicht vor, wenn die betreffende Wortfolge zwar mehrere Bedeutungen hat, von denen aber zumindest eine für die jeweiligen Waren bzw. Dienstleistungen einen eindeutig beschreibenden Charakter hat (vgl. zB BGH - Bar jeder Vernunft aaO, S 1072 unter III 3). Ebenso wenig ist eine das ausreichende Mindestmaß an Unterscheidungskraft begründende Mehrdeutigkeit gegeben, wenn der Werbeslogan dem angesprochenen Verkehr mehrere Gesamtaussagen vermittelt, die jede für sich gleichermaßen verständlich und beschreibend in Bezug auf die jeweils beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen ist.

So ist es hier. Die angemeldete Wortfolge ist aus den geläufigen Wörtern „Mit Sicherheit“ im Sinne von „ganz bestimmt, ganz gewiß, garantiert“ und „eine gute Verbindung“ zusammengesetzt, mit denen in der Alltags- wie in der Geschäftssprache sowohl eine gute Geschäftsverbindung als auch eine gute telefonische oder sonstige technische Verbindung bezeichnet wird. Insgesamt enthält der Werbespruch die Versicherung der Anmelderin, dass die Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen eine gute Geschäftsverbindung darstellt oder einer solchen mit den Geschäftspartnern der Abnehmer förderlich ist und in Bezug auf die speziellen Telekommunikationsdienstleistungen, dass diese eine technisch gute Daten- oder Sprachverbindung sichert. Beide Aussagen haben für die Dienstleistungen der Anmeldung einen beschreibenden Inhalt. Sie sind nicht in sich widersprüchlich, sondern vermitteln dem angesprochenen Verkehr kumulativ und gleichrangig all-

gemeine Aussagen über die Güte der Dienstleistungen, wie die gute Betreuung, Beratung und Gewährleistung, die für die kaufmännischen wie für die technischen Dienste der Anmeldung von Bedeutung sind.

Soweit der Verkehr, zu dem in erster Linie gewerbliche Abnehmer aber auch das allgemeine Käuferpublikum gehören, der Wortfolge wegen der wörtlichen Bedeutung des Markenbestandteils „Sicherheit“ im Hinblick auf die Telekommunikationsdienste die weitere Aussage entnimmt, dass diese den Sicherheitsanforderungen entsprechen, ergibt sich daraus keine mehrdeutige Gesamtaussage. Zum einen handelt es sich bei dem Sicherheitsaspekt um ein wichtiges Merkmal der sicherheitsempfindlichen Dienstleistungen und zum anderen erhöht die jeweils doppelte Bedeutung der Markenelemente „Mit Sicherheit“ und „eine gute Verbindung“ zwar die Werbewirksamkeit des Slogans, ohne ihm deshalb aber den mehrfach beschreibenden Aussagegehalt zu nehmen, der im Gegenteil eher noch verstärkt wird.

2. Darüber hinaus besteht ein Bedürfnis, die angemeldete Wortfolge im Allgemeininteresse freizuhalten, da sie geeignet ist, im Verkehr zur Beschreibung wesentlicher Aspekte der angemeldeten Dienstleistungen zu dienen (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Die in der mündlichen Verhandlung erörterten Rechercheauszüge zeigen, dass sich auch andere Unternehmen im Softwarebereich und auf den verschiedensten Gebieten der angemeldeten Wortfolge bedienen, um die Zusage guter Geschäftsbeziehungen oder den Gesichtspunkt der Sicherheit oder beides hervorzuheben.

3. Für die hilfsweise angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sind die Voraussetzungen nicht gegeben. In dem Urteil des EuGH DOUBLEMINT (MarkenR 2003, 450) ist bereits höchstrichterlich entschieden, dass eine Wortverbindung von der Eintragung ausgeschlossen werden kann, wenn sie zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Außerdem wird auf die Gründe für die fehlende Schutzfähigkeit

higkeit der Wortfolgen „Bücher für eine bessere Welt“ (BGH GRUR 2000, 882) und „MEHR FÜR IHR GELD“ (EuG MarkenR 2004, 420, 424 (Nr 31)) verwiesen.

Winkler

Kätker

Pagenberg

Cl