



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 41/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 33 454.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Januar 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. August 2002 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ und für die Dienstleistungen „Geschäftsführung, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst (Betrieb eines Fernsprechnetzes), Funkdienst (Nachrichtenübermittlung), Ton- und Bildübertragung durch Satelliten, Ausbildung, Erziehung, Unterricht, Weiterbildung; Veranstaltung und Durchführung sportlicher Aktivitäten; Veranstaltung und Durchführung von Messen und Ausstellungen für Unterrichtszwecke“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

FashionDirectory

soll für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse, Druckwaren, Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften; Kalender, Landkarten; Buchbinderartikel; Photographien; Glückwunschkarten; Schreibwaren; Schreib- und Malstifte, Schreib- und Zeichengeräte, Schulbedarf (soweit in Klasse 16 enthalten); Klebstoffe für Papier- und Schreib-

waren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Tragetaschen, Tragebeutel, Tüten; Schaufensterschilder und Schaufensterbänder aus Papier; Spielkarten; Farbdrucke;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; redaktionelle Bearbeitung von Druckschriften, insbesondere Mode-, Fach- und Endverbraucherzeitschriften; Unternehmensverwaltung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst (Betrieb eines Fernsprechnetzes), Funkdienst (Nachrichtenübermittlung); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Ton- und Bildübertragung durch Satelliten; Bereitstellen von Nachschlagewerken, insbesondere für Endverbraucher der Modebranche; Systematisieren, Katalogisieren, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, insbesondere im Internet;

Klasse 41: Ausbildung; Erziehung; Unterricht; Weiterbildung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung sportlicher und kultureller Aktivitäten; Veranstaltung und Durchführung von Messen und Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Büchervermietung; Filmproduktion; Filmvermietung; Veranstaltung von Filmvorführungen, Musikdarbietungen und Theateraufführungen; Künstlervermittlung; Vermietung von Bühnendekorationen, Vermietung von Rundfunk- und Fernsehgeräten; Vermietung von Zeitschriften; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckschriften, insbesondere Modehandbüchern;

Klasse 42: Pressearbeit, insbesondere Ausarbeitung von Pressemitteilungen, Features, Reportagen, Planung, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und anderen PR-Veranstaltungen, Organisation und Durchführung von Redaktionsbesuchen, Kommunikation mit Journalisten von Presse, Funk und Fernsehen, Unternehmensberatung in allen PR-Fragen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Kostüm- und Kleidervermietung; Bereitstellen eines Internetsuchsystems, insbesondere im Zusammenhang mit Modeprodukten

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 26. August 2002 teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse, Druckwaren, Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung; Geschäftsführung; redaktionelle Bearbeitung von Druckschriften, insbesondere Mode-, Fach- und Endverbraucherzeitschriften; Telekommunikation, insbesondere Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst (Betrieb eines Fernsprechnetzes), Funkdienst (Nachrichtenübermittlung); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Ton- und Bildübertragung durch Satelliten; Bereitstellen von Nachschlagewerken, insbesondere für Endverbraucher der Modebranche; Systematisieren, Katalogisieren, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, insbesondere im Internet; Ausbildung; Erziehung; Unterricht; Weiterbildung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung sportlicher und kultureller Aktivitäten; Veranstaltung und Durchführung von Messen und Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Büchervermietung; Künstlervermittlung; Vermietung von Zeitschriften; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckschriften, insbesondere Modehandbüchern; Pressearbeit, insbesondere Ausarbeitung von Pressemitteilungen, Features, Reportagen, Planung, Organisation

und Durchführung von Pressekonferenzen und anderen PR-Veranstaltungen, Organisation und Durchführung von Redaktionsbesuchen, Kommunikation mit Journalisten von Presse, Funk und Fernsehen, Unternehmensberatung in allen PR-Fragen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Kostüm- und Kleidervermietung; Bereitstellen eines Internetsuchsystems, insbesondere im Zusammenhang mit Modeprodukten“. Insoweit fehle dem angemeldeten Zeichen jegliche Unterscheidungskraft, da es sich in der Beschreibung von Inhalt, Thema oder Gegenstand der Waren und Dienstleistungen erschöpfe. Die englische Wortkombination bedeute „Modeverzeichnis“ und werde von den inländischen Verkehrskreisen in diesem Sinn verstanden, da beide Zeichenbestandteile Eingang in die deutsche Sprache gefunden hätten. Die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen könnten ein solches Modeverzeichnis zum Inhalt oder als Thema haben.

Gegen die Zurückweisung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass das Zeichen auch für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise. Dabei sei davon auszugehen, dass die englischsprachige Wortfolge von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres verstanden werde. Zwar werde der Begriff „Fashion“ im deutschen Sprachraum häufig als Synonym für „Mode“ verwendet und sei daher bekannt. Dass „Directory“ im Sinn von „Verzeichnis“ ebenso ohne weiteres verstanden werde, könne dagegen nicht angenommen werden. „Directory“ bezeichne primär spezielle Verzeichnisse wie Adress- oder Telefonbücher oder Branchenverzeichnisse und werde im Computerbereich im Sinne eines Inhaltsverzeichnisses verwendet. Im alltäglichen Geschäftsleben und in der Werbesprache begegne das Wort „directory“ dem Durchschnittsverbraucher nicht, so dass er diesem Begriff keinen konkreten Begriffsinhalt zuordne. Das Zeichen in seiner Gesamtheit enthalte keine waren- und dienstleistungsbezogene Sachausage, sondern sei vage und mehrdeutig. Dementsprechend bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Schließlich werde die Eintragbarkeit durch die Voreintragungen vergleichbarer Zeichen indiziert.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nur teilweise begründet, da dem angemeldeten Zeichen „FashionDirectory“ für den überwiegenden Teil der noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, außerdem besteht ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Nach § 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG. ist die Eintragung solcher Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, wobei ausreichend ist, dass das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH GRUR Int. 2004, 410 – BIOMILD). Dies trifft vorliegend auf die Waren „Druckereierzeugnisse, Druckwaren, Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften“ zu. Das angemeldete Zeichen setzt sich - durch die Binnengroßschreibung des Wortes „Directory“ deutlich erkennbar - aus den englischsprachigen Bestandteilen „Fashion“ und „Directory“ zusammen. „Fashion“ gehört mit der Bedeutung „Mode“ nicht nur zum englischen Grundwortschatz (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch 1999), sondern hat auch Eingang in die deutsche Alltagssprache gefunden (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2000). Das Wort „directory“ bedeutet „Inhaltsverzeichnis“ und gehört ebenfalls zum Grundwortschatz der englischen

Sprache (vgl. Klett a.a.O.). Die sich daraus ergebende beschreibende Bedeutung „Modeverzeichnis“ erschließt sich den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres. Bei diesen Verkehrskreisen handelt es sich zum einen um das modeinteressierte allgemeine Publikum und zum anderen um Fachkreise aus der Modebranche sowie um Mitbewerber auf dem Gebiet der Printmedien, bei denen die entsprechenden Sprachkenntnisse vorausgesetzt werden können. Denn Englisch ist in der Modebranche Fach- und Werbesprache. Aus der Internetrecherche in der Suchmaschine Google zum Suchbegriff „FashionDirectory“ geht insoweit hervor, dass eine Suche nach Websites „aus Deutschland“ eine Vielzahl von Treffern mit englischsprachigen Seiten ergibt, die sich an die inländischen Verkehrskreise richten und deren Topleveldomain eine ausländische Herkunft ausweisen.

Bezogen auf die beanspruchten „Druckereierzeugnisse, Druckwaren, Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften“ bezeichnet „FashionDirectory“ deren Art und Inhalt und wird - insbesondere wegen der internationalen Ausrichtung der Modeindustrie - als englische Bezeichnung von Modeverzeichnissen benötigt. Wie die Internetrecherche zeigt, wird die angemeldete Wortfolge bereits entsprechend verwendet z.B. „The Vintage FASHION DIRECTORY“, „swiss textiles & fashion directory“ und „designer man fashion directory (vgl. <http://images-eu.amazon.com>; [www.http://swisstextiles.ch](http://www.swisstextiles.ch); [www.http://legionworks.com/german](http://legionworks.com/german)).

2. Des weiteren fehlt dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG für die genannten Waren und für die Dienstleistungen „Werbung; redaktionelle Bearbeitung von Druckschriften, insbesondere Mode-, Fach- und Endverbraucherzeitschriften; Telekommunikation, insbesondere Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Bereitstellen von Nachschlagewerken, insbesondere für Endverbraucher der Modebranche; Systemati-

sieren, Katalogisieren, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, insbesondere im Internet; Unterhaltung; Büchervermietung; Künstlervermittlung; Vermietung von Zeitschriften; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckschriften, insbesondere Modehandbüchern; Pressearbeit, insbesondere Ausarbeitung von Pressemitteilungen, Features, Reportagen, Planung, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und anderen PR-Veranstaltungen, Organisation und Durchführung von Redaktionsbesuchen, Kommunikation mit Journalisten von Presse, Funk und Fernsehen, Unternehmensberatung in allen PR-Fragen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Kostüm- und Kleidervermietung; Bereitstellen eines Internetsuchsystems, insbesondere im Zusammenhang mit Modeprodukten“.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG 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 BIfPMZ 2001, 398 - LOOK). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche

Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187ff - Linde, Winward und Rado, Rn. 41; EuGH MarkenR 2004, 116 ff Rn. 50 - Waschmittelflasche).

Entsprechend dem oben dargestellten Verständnis der fachkundigen Verkehrskreise hat „FashionDirectory“ einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. Für die Waren „Druckereierzeugnisse, Druckwaren, Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften“ ergibt er sich ohne weiteres aus dem oben Gesagten. Für die Dienstleistung „Werbung“ weist „FashionDirectory“ auf das Medium hin, in dem und mit dem die Werbung platziert wird. Bezüglich der „redaktionellen Bearbeitung von Druckschriften“ nimmt das Zeichen lediglich beschreibend auf Sparte und Inhalt Bezug, wie auch der Zusatz „insbesondere Mode-, Fach- und Endverbraucherzeitschriften“ zeigt. Gleiches gilt für die Dienstleistungen „Bereitstellen von Nachschlagewerken, insbesondere für Endverbraucher der Modebranche; Büchervermietung; Vermietung von Zeitschriften; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckschriften, insbesondere Modehandbüchern“ und „Bereitstellen eines Internetsuchsystems, insbesondere im Zusammenhang mit Modeprodukten“. Im Zusammenhang mit der letztgenannten Dienstleistung steht auch die beanspruchte Dienstleistung „Pressearbeit“ und die hier mit „insbesondere“ im einzelnen aufgeführten Tätigkeiten „Ausarbeitung von Pressemitteilungen, Features, Reportagen, Planung, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und anderen PR-Veranstaltungen, Organisation und Durchführung von Redaktionsbesuchen, Kommunikation mit Journalisten von Presse, Funk und Fernsehen, Unternehmensberatung in allen PR-Fragen“ sowie die Dienstleistungen „Systematisieren, Katalogisieren, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, insbesondere im Internet“ (vgl. hier

auch die Web-Site <http://www.fashion-links.de>) und „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“. Auch insoweit hat „FashionDirectory“ lediglich die Aussage zum Inhalt, dass sich die Dienstleistungen mit den Voraussetzungen und/oder der Verbreitung von Modeverzeichnissen befassen. Dies gilt gleichermaßen für den thematischen Bereich der „Unterhaltung“ und „Telekommunikation, insbesondere Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen“. In Verbindung mit der Dienstleistung „Kostüm- und Kleidervermietung“ stellt das Zeichen lediglich den Hinweis auf die Aufstellung der verfügbaren Kleidungsstücke dar, im Rahmen der „Künstlervermittlung“ bezieht sich das Verzeichnis auf für die Modebranche tätige Models (vgl. „The Fashion Directory – Model Photography“ unter <http://www.convergentus.se>). Die angemeldete Marke ist daher für diese Waren und Dienstleistungen wegen ihres im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts nicht als individualisierender Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb geeignet und daher nach § 8 Abs. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

3. Dies gilt nicht, soweit „FashionDirectory“ für die Waren „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ und für die Dienstleistungen „Geschäftsführung, Fernschreibdienst, Fernsprechnetz (Betrieb eines Fernsprechnetzes), Funkdienst (Nachrichtenübermittlung), Ton- und Bildübertragung durch Satelliten, Ausbildung, Erziehung, Unterricht, Weiterbildung; Veranstaltung und Durchführung sportlicher Aktivitäten; Veranstaltung und Durchführung von Messen und Ausstellungen für Unterrichtszwecke“ angemeldet worden ist. Insoweit verfügt das Zeichen über die erforderliche geringe Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG. Allgemein haben diese Waren und Dienstleistungen keinen erkennbaren unmittelbaren Bezug zum Bereich der Mode, mit Ausnahme der mit der Ausbildung im Zusammenhang stehenden Waren und Dienstleistungen. Es ist hier aber ebenfalls nicht ersichtlich, welchen im Vordergrund stehenden sachlichen

Gehalt „FashionDirectory“ besitzt. Insoweit eignet sich die Wortfolge auch nicht als Werbewort, so dass sie für diese Waren und Dienstleistungen vom Verkehr als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird. Mangels sachbeschreibenden Inhalts sind Anhaltspunkte dafür, dass Dritte gegenwärtig oder künftig ein legitimes Interesse an der werblichen Verwendung der angemeldeten Marke für diese Dienstleistungen haben könnten, nicht erkennbar, so dass auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI