



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 21/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 59 227.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 13. November 2003 die Wortmarke



für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

„Druckereierzeugnisse; Werbung; Marketing; Marktforschung; Marktanalyse; Unternehmensberatung; Veranstaltung von Wettbewerben; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet“.

(Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist erst am 14. November 2003 eingegangen; die hier wiedergegebene Fassung datiert vom 16. März 2004.)

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Erstprüferbeschluss vom 5. August 2004 zurückgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungsbeschluss vom 13. Dezember 2004 bestätigt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass Teile der angesprochenen Verkehrskreise die als Marke angemeldete Bezeichnung ohne analysierende Betrachtungsweise mit der Bedeutung von „beste Marken - das deutsche Markenranking“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich als werbemäßigen Hinweis auf den Inhalt, den Gegenstand bzw die thematische Ausrichtung des Angebots auffassen würden, so dass die sachbezogene und nicht die betriebbezogene Information im Vordergrund stehe. Insbesondere komme die Bezeichnung in schlagwortartig komprimierter Form als inhaltsbeschreibender Titel eines Druckwerks bzw elektronischer Medien, als Marketingmotto der Werbeindustrie oder als Motto von Veranstaltungen in Betracht. Im Kontext mit Beratungsleistungen könne „beste Marken das deutsche Markenranking“ sowohl den Gegenstand des Leistungsangebots, aber auch eine Werbeaussage allgemeiner Art darstellen.

Gegen diese Entscheidung haben die Anmelderinnen Beschwerde eingelegt. Sie beantragen,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Sie tragen vor, dass bereits „brands“ ein Begriff mit mehreren Bedeutungen sei, der einerseits Marke, andererseits aber Brandzeichen oder Brandmal bedeuten könne. Für das Verständnis der Wortfolge sei daher zum einen eine Interpretation dieses Wortes erforderlich zum anderen auch eine Interpretation der gesamten Wortfolge im Hinblick auf deren Bedeutung für den Bereich der geschützten Dienstleistungen und Waren. „Brand werde darüber hinaus auch als Bezeichnung

für „Spirituosen“ verwand. Sie verweisen weiter auf Voreintragungen mit dem Bestandteil „brands“.

Die bereits bestehende Unterscheidungskraft werde durch den zweiten Markenbestandteil „das deutsche Markenranking“ verstärkt. Insbesondere könnten beste Marken einer deutschen Markenrangliste nicht Gegenstand eines Leistungsangebotes bilden, da der Leistungsgegenstand ja nicht eine „beste Marke“ sei.

Die konkrete Gestaltung als Wort-/Bildmarke hebe die Wortfolge darüber hinaus deutlich von einer allgemeinen Werbeaussage ab. Der Text sei in ein Rechteck eingefasst, es würden ausschließlich Kleinbuchstaben verwendet. Die Anordnung insgesamt führe beim Betrachter zu einem Wiedererkennungseffekt.

Der Senat hat die Anmelderinnen in einem Zwischenbescheid unter Übersendung von Ermittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil es ihr im Hinblick auf die begehrten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt (§§ 8 Abs 2, Nr 1, 37 Abs 1 MarkenG).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und 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; BGH MarkenR 2005, 145 - BerlinCard). 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 (BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2005, 50 - Partner wiht 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 eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten.

Die von den Anmelderinnen beanspruchte, sprachüblich gebildete Wortfolge setzt sich aus den englischen Ausdrücken „best“ und „brands“ ergänzt durch den Zusatz „das deutsche Markenranking“ zusammen. „Best“, eng an den deutschen Begriff angelehnt, werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier teils Fachkreise, teils das allgemeine Publikum als zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörend ohne weiteres verstehen. „Brands“, ist ein englischer Ausdruck, der zum einen mit „Feuerbrände“ zum anderen auch mit „Marken/Warenzeichen“ übersetzt wird. Im Zusammenhang mit den hier begehrten Waren und Dienstleistungen, insbesondere soweit diese dem Bereich von Werbung und Marketing zugeordnet werden können, steht der Bedeutungsgehalt „Marke“ im Vordergrund.

Hinzu kommt, dass eine Wortfolge, die mit „beste Brände“ übersetzt wird, für die angesprochenen Verkehrskreise keinerlei Sinngehalt ergibt, so dass diese sich an einer anderen Übersetzungsmöglichkeit orientieren werden. Durch den Zusatz „das deutsche markenranking“ werden die angesprochenen Verkehrskreise zum Sinngehalt von „brand“ im Sinne von Warenzeichen geführt, so dass andere Interpretationsmöglichkeiten nicht ernsthaft in Betracht kommen.

Soweit die angesprochenen Verkehrskreise die Marke im Sinne von „beste Marken - das deutsche Markenranking“ wahrnehmen, besteht ein beschreibender Bezug zu sämtlichen begehrten Waren und Dienstleistungen. Die Verlags- und Druckereierzeugnisse können sich inhaltlich mit den „besten Marken“ beschäftigen. Im Zusammenhang mit den übrigen Dienstleistungen können die „besten Marken“ sowohl den Gegenstand des Leistungsangebots bilden, aber auch als Werbeslogan im Hinblick auf die Tätigkeit der Anmelder aufgefasst werden.

Der Ausdruck „best brands“ bzw „beste Marken“ wird in diesem Sinn auch bereits häufig verwendet, wie sich aus einer Internetrecherche des Senats ergeben hat:

www.brandsoftheworld.com: „the best brands of the world“

news.bbc.co.uk: „Google voted best brand of 2003“

www.bikesrnottoys.com: „WHAT’S THE BEST BRAND OF BICYCLES?“ .

www.biztradeshows.com: „Best Brand Expo“

www.mobile.review.com: „The best brand in digital camera lens“ .

Der Ausdruck „Markenranking“ findet ebenfalls schon vielfach im Sinne einer Aufstellung verschiedener Marken Verwendung:

www.autohaus-online.de: „Neuzulassung - Markenranking“

www.zdnet.de: „IT-Firmen führen im Marken-Ranking“

www.architektenpanel.de: „Ranking der sympathischsten Marken“

www.networld.at: „IT-Firmen führen im Markenranking“

www.2.gds-online: „erobern sich erfolgreich ihren Platz im Markenranking“
www.absatzwirtschaft.de: „Seit Dezember 2003 führt BMW das Markenranking“.

Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise somit den beschreibenden Sinngehalt der beanspruchten Wortfolge ohne weiteres erkennen. Eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der begehrten Marke ist nicht ersichtlich.

Die Schutzfähigkeit ergibt sich auch nicht aus der graphischen Ausgestaltung. Die Umrahmung, die konkrete Anordnung der Begriffe sowie die Verwendung einer bestimmten Schrifttype halten sich im Rahmen der allgemeinen werbeüblichen Gestaltung.

Schließlich können sich die Anmelderinnen zur Frage der Schutzfähigkeit nicht mit Erfolg auf eingetragene Drittzeichen berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher oder ähnlicher Marken - die Anmelderinnen nennen jedoch nur Marken mit dem Bestandteil „brands“ - kann nicht zu einer Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts führen und ist erst recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (vgl. BGH GRUR 1989, 420 - K-SÜD).

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs 3 MarkenG kommt im vorliegenden Fall nicht in Betracht. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist grundsätzlich die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde. Sie wird nur aus Billigkeitsgründen angeordnet, dh in Fällen, in denen es auf Grund

der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Derartige Umstände sind von den Anmelderinnen weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

CI