



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 292/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 395 23 600.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. August 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 7. Juni 1995 die Wortmarke

MEMBERSHIP REWARDS

für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

Klasse 36:

Abzahlungsprogramm; Finanzwesen, nämlich Dienstleistungen mit Kredit-, Zahlungs- und Belastungskarten, Ausweitung der Belastung und Kreditvorzüge für den Kauf von Waren und Dienstleistungen von besonderen Einrichtungen.

Klasse 39:

Punkte-Umwandlungsprogramm für Prämien für Automiete, Reisen, Hotels, Restaurants, Autokauf und Autodienstleistung, Zellen-Telefonhardware und Dienstleistungen sowie Einzelhandelspreismachlässe; Dienstleistungen auf dem Reisesektor, nämlich Reiseorganisationsdienstleistungen; Reiseunterstützungsdienstleistungen und Reisecubdienstleistungen; Dienstleistungen eines Reisebüros; Organisation der Besuche von Theatervorstellungen, Konzerten, Sportveranstaltungen und anderen Unterhaltungen; Buchung von Theater-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen; Eintrittskartenverkauf, Organisation und Durchführung von persönlichen Reisen; Dienstleistungen zur Verbesserung des Lebensstils wie z.B. Veranstaltung und Organisation von gesellschaftlichen Ereignissen, Vermittlung berühmter Persönlichkeiten, Sportunterricht, Kochkurse, Tanzkurse, Flugunterricht, Fahrunterricht, Sportveranstaltungen

und außerordentliche oder einmalige Erfahrungen; Verkaufsförderungsdienstleistungen, nämlich Verkaufsförderung von Waren und Dienstleistungen anderer; Produktion und Verkaufsförderung von besonderen Veranstaltungen; Dienstleistungen, die einen bevorrechtigten Zugang zu oder zur Teilnahme an Sport, Unterhaltung oder Tätigkeiten mit berühmten Persönlichkeiten haben, zu denen die allgemeine Öffentlichkeit normalerweise keinen Zutritt hat.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 25. Juni 2002 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die verwendeten Begriffe dem Grundwortschatz der englischen Sprache entstammten und „Mitgliedschaft“ bzw. „Belohnung“; „Anerkennung“ bedeuteten. In diesem Sinne würden sie auch ohne weiteres von den inländischen Verkehrskreisen verstanden. In Verbindung mit den Dienstleistungen der Klasse 36 stelle die angemeldete Marke lediglich einen Hinweis auf deren Art dar. Sie beschreibe, dass eine Mitgliedschaft beim Dienstleistungsanbieter belohnt werde. Das Angebot von Unternehmen, Mitgliedern eine Belohnung für spezifisches Verhaltensweise bzw. Umsatzsteigerungen oder Kundentreue zu gewähren sei mittlerweile weit verbreitet. So würden gerade von Kreditkartenanbietern Mitgliedern finanzielle Vorteile für bestimmte Umsatzraten, die mit der Karte getätigt würden, versprochen, beispielsweise in Form von Punktesystemen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 39, 41 und 42 beschreibe die angemeldete Marke ebenfalls nur, dass diese Dienstleistungen als Belohnung der Mitgliedschaft (vorteilhafter) angeboten würden bzw. dass für eine Mitgliedschaft bei den Dienstleistungsanbietern eine Belohnung in Aussicht gestellt würde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Diese beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie trägt vor, dass „MEMBERSHIP REWARDS“ keinen Eingang in die inländische Umgangssprache gefunden habe. Niemand würde hierzulande Dienstleistungen in Bezug auf ein Prämiensystem, wie es von der Antragstellerin oder anderen Unternehmen betrieben werde, derart bezeichnen. Es sei bereits zu bezweifeln, dass der inländische Verkehr den zugrundegelegten Begriffsinhalt überhaupt verstehe. Dies betreffe insbesondere den Markenbestandteil „REWARDS“. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass die Marke inzwischen in den USA registriert worden sei, dh. im englischsprachigen Raum nicht als bloße Beschreibung der Dienstleistungen der Antragstellerin im Zusammenhang mit ihrem Prämiensystem aufgefasst werde. Schließlich sei noch zu bedenken, dass die Antragstellerin die Marke seit der Anmeldung im Jahre 1995 weltweit intensiv nutze. Auch in Deutschland dürfte die Bezeichnung inzwischen einen solchen Bekanntheitsgrad erreicht haben, dass zumindest bei den beteiligten Verkehrskreisen bereits von einer Verkehrsdurchsetzung gesprochen werden könne.

Der Senat hat die Anmelderin unter Übersendung von Ermittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgssausichten der Beschwerde hingewiesen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nicht begründet. Nach Auffassung des Senats fehlt der als Marke angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft gemäss § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung im Ergebnis zu Recht gemäss § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

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 Un-

ternehmen 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 2002, 540 - OMEPRAZOK; MarkenR 2005, S 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. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Die angemeldete Bezeichnung ist aus den englischsprachigen Begriffen „Membership“ und „Rewards“ zusammengesetzt. „Membership“ im Sinne von „Mitgliedschaft“ oder auch „Zugehörigkeit“ (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch 1999, S 404) ist den angesprochenen Verkehrskreisen, hier teils Fachkreise, teils im wesentlichen das allgemeine Publikum, als zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörend ohne weiteres geläufig. „Rewards“ im Sinne von „Belohnungen“ (Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch aaO S 544) werden die angesprochenen Verkehrskreise auch verstehen, weil der Ausdruck gerade im Zusammenhang mit Bonussystemen geläufig ist. So findet sich beispielsweise auf der Internetseite www.rupp.ch in einer Aufstellung über Vielfliegerprogramme in der Spalte „Bonussammeln mit Kreditkarte“ die Information, dass sogenannte „Reward-Punkte“ erworben werden könnten. Unter www.thespoke.net wird auf ein „Reward-Programm“ für Studenten hingewiesen, das Hotel Hilton (www.hilton.de) bietet einen „Reward Planner-Service beim Anfordern von Prämienzertifikaten“ an und unter www.marriott.de heißt es: „Wählen

Sie aus, womit Sie ihre Punkte sammeln möchten: Marriott Rewards Punkte oder Flugmeilen“.

Zu berücksichtigen ist zwar, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegnetritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen, so dass bei aus mehreren Wörtern bestehenden Marken das Vorliegen des Schutzhindernisses gemäss § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das Gesamtzeichen hat aber im vorliegenden Fall bezogen auf die beanspruchten Dienstleistungen einen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Es bringt zum Ausdruck, dass es sich um ein Belohnungsprogramm für die Mitgliedschaft bei der Dienstleistungsanbieterin handelt.

Die Dienstleistungen der Klasse 36 befassen sich dabei inhaltlich unmittelbar mit der Erstellung und der Abwicklung eines derartigen Bonusprogramms. Die Dienstleistungen der Klasse 39 enthalten Dienstleistungen die als Belohnung für die Mitgliedschaft (gratis oder zu einem günstigeren Preis) angeboten werden. Dies ergibt sich bereits auch aus der von der Anmelderin im Dienstleistungsverzeichnis verwendeten Formulierung „Punkte-Umwandlungsprogramm“.

Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise daher den beschreibenden Charakter des Gesamtzeichens ohne weiteres erkennen und dieses nicht als betriebskennzeichnend auffassen.

Auch kann sich die Anmelderin zur Frage der Schutzzfähigkeit nicht auf ausländische Voreintragungen berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher Marken im Ausland begründet allenfalls eine Indizwirkung, ist aber für das Bundespatentgericht nicht verbindlich (vgl Ströbele/Hacker, 7. Aufl, § 8 Rz 264 mwN).

Weiter hat die Anmelderin sich auf eine Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Anmeldung berufen, deren Voraussetzung allerdings nicht schlüssig dargelegt und belegt sind. Die insoweit erforderliche Glaubhaftmachung verlangt Angaben, aus denen sich ergibt, in welcher Form, für welche Dienstleistungen, von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann die angemeldete Angabe im Verkehr nach Art einer Marke eingesetzt worden ist (stRspr vgl zB BPatG GRUR 2000, 428 - Farbmarke gelb/schwarz, MarkenR 2002, 348 - farbige Arzneimittelkapsel). Eine bloße Behauptung einer Verkehrsdurchsetzung - wie im vorliegenden Fall - vermag dafür nicht zu genügen.

Der Senat neigt im übrigen zur Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses gemäss § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, was jedoch keiner abschließenden Beurteilung mehr bedarf.

VorsRi Winkler kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben

Kätker

Dr. Hock

Dr. Hock

CI