



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 171/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
31. Januar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 63 847.0

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 7. November 2001 die Wortmarke

ECOCOUPON

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 35 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 29. April 2004 teilweise nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen:

“Elektronische Apparate und Instrumente sowie Software zur Verwendung im Bereich Produktverkauf (“point of sale”); Computersoftware, Computerdatenbanken, im Bereich Produktverkauf (“point of sale”) per Computer und/oder Datenverarbeitungsapparaten ausgedruckte oder anderweitig produzierte Papiercoupons, Wertgutscheine, Druckschriften oder Briefpapier; Verkaufsförderung von Waren und Dienstleistungen anderer durch Verbreitung von Nachrichten und Leistungsprämien, einschließlich Wertgutscheinen, Prämien, Rabattgutscheinen, Barzahlungsrabatten und/oder Warenmustern, insbesondere im Wege des Versands über ein weltweites Computernetzwerk; Werbedienstleistungen in Bezug auf den Produktvertrieb per EDV sowie den Vertrieb von Rabattcoupons; Erstellung von Analysen in Bezug auf den computergestützten Vertrieb von Coupons; Werbung, Marketingdienstleistungen, Marktinformationsdienst; Erstellung und Verbreitung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial sowie von Rabatt-

coupons; Speicherung und Abruf von computergestützten Wirtschaftsinformationen; Marktforschung und -analyse; Beratungsdienstleistungen bezogen auf alle vorgenannten Bereiche; Verbreitung von Leistungsprämien einschließlich Wertgutscheinen, Prämien, Rabattgutscheinen und Barzahlungsrabatten sowie Vertrieb von Rabattcoupons; Erstellen von Analysen in Bezug auf den computergestützten Vertrieb von Coupons”.

Sie hat ausgeführt, dass der Verkehr den Begriff “ECOCOUPON” dahingehend verstehen würde, dass es sich um einen Gutschein oder ähnliches handle, der Bezug zu ökologischen Aspekten habe und um Dienstleistungen, die die Herausgabe solcher Gutscheine ermöglichen. Ein Bezug zu “ökonomisch“ sei hier eher unwahrscheinlich, da Gutscheinen oder Coupons gerade immanent seien, dass sie z. B. bei Rabattgutscheinen einen Spareffekt hätten, sich also ökonomisch auswirkten. Dies bedürfe daher nicht der besonderen Hervorhebung. Der Begriff werde von den hier angesprochenen Verkehrskreisen, eher Fachkreisen, in seiner Gesamtheit ohne weiteres verstanden ohne eine zergliedernde Betrachtungsweise vorzunehmen, da “Coupon” mittlerweile in die deutsche Sprache eingegangen sei und “Eco” dem entsprechenden deutschen Begriff “Öko” phonetisch nahezu gleich sei.

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

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde insbesondere im Hinblick auf die Mehrdeutigkeit des Bestandteils “ECO” an.

Sie trägt vor, dass es sich bei der Anmeldemarke um eine neue, nicht geläufige Wortzusammenstellung handle, die bisher nicht beschreibend benutzt werde. Diese sei sprachlich unüblich gebildet und es könne für die Waren und Dienst-

leistungen für welche sie zurückgewiesen worden sei, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. "Eco" sei kein Wort der deutschen Sprache. Soweit der Verkehr daher überhaupt in der Lage sei, den Begriff einem Sinngehalt zuzuordnen und diesen als einer Fremdsprache entsprechend einzuordnen, kämen verschiedene Möglichkeiten in Betracht, so könne der Ausdruck als Abkürzung der englischen Ausdrücke "economical", "economic" oder "ecological", "ecologic" verstanden werden oder aus dem Französischen abgeleitet werden. Zudem käme auch eine Abkürzung entsprechender italienischer Begriffe in Betracht. Weiter verweist die Anmelderin auf auch im Ausland eingetragene Marken "Ecobon" und "Ecocarte" sowie auf Voreintragungen des Bundespatentgerichts mit dem Bestandteil "Eco".

Der Senat hat die Anmelderin mit der Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung zur Übersendung von Ermittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Nach Auffassung des Senats fehlt der als Marke angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und 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 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Keine Unterscheidungskraft besit-

zen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Die angemeldete Bezeichnung ist aus den Wörtern "ECO" und "COUPON" geschrieben in einem Wort zusammengesetzt. "ECO" wird als von den englischen Wörtern "economic" und "ecologic" abgeleitete Abkürzung "Eco" vielfach als Vorsilbe mit den Bedeutungsinhalten "ökologisch" einerseits und "ökonomisch" andererseits verwendet (so ständige Rechtsprechung vgl. u. a. BPatG, 30 W (pat) 182/03 - ECO; BPatG, 32 W (pat) 150/96 - ECO LIFT; HABM, R0333/00-2 - ECO TOURS; BPatG, 32 W (pat) 154/96 - ecoLine). Wie die Anmelderin insoweit zutreffend vorträgt, gibt es auch in der französischen und italienischen Sprache entsprechende ähnliche Begriffe, die auch mit "Eco" abgekürzt werden. Jedoch auch in diesen Sprachen stehen hinter diesen beiden Abkürzungen die Begriffe "ökologisch" und "ökonomisch". "Coupon" ist ein aus dem Französischen stammender mittlerweile in das Deutsche eingegangener Begriff für einen abtrennbaren Zettel, der als Gutschein oder Beleg dient (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl., Mannheim 2001 CD-Rom).

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen, so dass bei aus mehreren Wörtern bestehenden Marken das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 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 zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen einen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Die verfahrensgegenständliche Marke bringt zum Ausdruck, dass "Coupons" d. h. Gutscheine im Zusammenhang mit einem Rabattsystem geboten werden. Teilweise ist der Begriff "Gutschein" bzw. "Coupon" bereits unmittelbar in den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen selbst enthalten. Die elektronischen Apparate und Instrumente sowie die ent-

sprechende Computersoftware dienen zur technischen Verwaltung derartiger Coupons.

Eine Mehrdeutigkeit ergibt sich auch nicht aus der Doppeldeutigkeit des Begriffs "Eco" im Sinne von ökologisch und ökonomisch. Es ist denkbar, dass entsprechende Gutscheine im Zusammenhang mit dem Kauf besonders ökologischer Produkte stehen. "Eco" kann jedoch auch auf einen wirtschaftlich besonders attraktiven und damit ökonomischen Gutschein hinweisen. In beiden Deutungen besteht ein beschreibender Bezug zu den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen.

Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise daher den unmittelbar beschreibenden Charakter des Gesamtzeichens für die beanspruchten Produkte ohne weiteres erkennen und dieses nicht als Betriebskennzeichen auffassen.

Die Anmelderin kann sich zur Frage der Schutzfähigkeit auch nicht auf eingetragene Drittzeichen berufen. Eine Reihe von Eintragungen gleicher Marken kann nicht zu einer Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts führen und ist erst Recht für das Bundespatentgerichts unverbindlich (BGH GRUR 1998, 420 - K-SÜD). Auch ausländische Voreintragungen haben für die hier angesprochenen deutschen Verkehrskreise allenfalls eine Indizwirkung.

Ein Grund zur Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG besteht nicht. Es ist nicht ersichtlich, dass eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs

erfordert. Insbesondere ist die Abkürzung "Eco" nicht mehr - sondern allenfalls doppeldeutig und in beiden Bedeutungen für die hier begehrten Waren und Dienstleistungen beschreibend.

gez.

Unterschriften