



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 6/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 51 442.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. April 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 41 - vom 4. April 2007 wird aufgehoben.

Gründe

I

Als Wortmarke angemeldet wurde am 29. August 2005

GelbeSeiten ShoppingGuide

Das Zeichen wird noch beantragt für folgende Waren und Dienstleistungen:

Optoelektronische Verzeichnisse, insbesondere Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnisse auf CD-Rom;

Druckereierzeugnisse, insbesondere gedruckte Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnisse;

Werbung, insbesondere in bzw. für elektronische und gedruckte Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnisse; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, nämlich auf elektronische Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnisse; Sammeln und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken, nämlich in elektronischen Branchen-Telefonbüchern und -Verzeichnissen;

Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen und gedruckten Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnissen;

Entwurf und Entwicklung von Branchen- und Fernsprechbüchern in elektronischer, optoelektronischer und gedruckter Form, soweit in Klasse 42 enthalten.

Die Markenstelle hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, weil sich die angemeldete Wortfolge aus den Begriffen „GelbeSeiten“ und „ShoppingGuide“ zusammensetze, die sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen ausschließlich beschreibenden Inhalt vermittelten. Dem Beschluss beigefügt sind Internet-Ausdrucke, die eine Verwendung des Wortes „Shopping“ in Kombination mit weiteren Begriffen wie „ShoppingPokal, ShoppingMalls, Online-Shopping-Verzeichnis, ShoppingMarkt, ShoppingFührer“ (VA 379-382) und mit dem Wort „Guide“ (VA 383-386) im Inland durch Dritte belegen.

Den Begriff „GelbeSeiten“ verstünden die deutschen Verkehrskreise als Synonym für ein Branchenverzeichnis. Veröffentlichung und Herausgabe von Telekommunikationsverzeichnissen sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form stünden in einem unmittelbaren Sachzusammenhang mit den Verzeichnissen selbst, da sie zur Erbringung der mit der Marke beanspruchten Dienstleistungen benötigt würden. Üblicherweise verlegten die Unternehmen Branchenverzeichnisse nicht ausschließlich in Buchform, sondern bedienten sich gleichzeitig neuer Informationsträger in Form von CDs. Ebenso nähmen sie eine Internetplattform in Anspruch. „GelbeSeiten“ weise somit auf die Art bzw. den Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin.

Entsprechendes gelte für die Wortkombination „ShoppingGuide“.

Auch die Gesamtbezeichnung „GelbeSeiten ShoppingGuide“ sei ohne jede ungewöhnliche und eigentümliche Besonderheit gebildet, da im Deutschen Substantive unter Voranstellung von Adjektiven und/oder Substantiven beliebig zu neuen, ohne weiteres verständlichen Begriffen kombiniert werden könnten. Mit der Hinzufügung des Begriffs „ShoppingGuide“ werde die Bezeichnung „GelbeSeiten“ lediglich erläutert und konkretisiert, nämlich, dass es sich bei „GelbeSeite“ um einen Einkaufsführer handle.

Aufgrund dieses unmittelbaren beschreibenden Begriffsinhaltes würden die angesprochenen Benutzer in der Bezeichnung „GelbeSeiten ShoppingGuide“ in Verbindung mit sämtlichen mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur eine Sachangabe sehen. Entgegen der Auffassung der Markenmelderin beruhe das dargelegte begriffliche Verständnis der Einzelbegriffe nicht auf einer zergliedernden, die Marke analysierenden Betrachtungsweise, sondern auf einer dieser begrifflichen Analyse vorgeschalteten intuitiven Suche nach dem Sinn von Wörtern und Wortfolgen.

Die angeführte hohe Bekanntheit für die Bezeichnung „GelbeSeiten“ führe im vorliegenden Verfahren für die Marke „GelbeSeiten ShoppingGuide“ zu keiner abweichenden Beurteilung. Die bloße Tatsache, dass einem Markeninhaber bereits ein Marken- oder sonstiges Kennzeichnungsrecht zustehe, vermöge die beschreibende Aussage nicht zu beseitigen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Marke für unterscheidungskräftig. Die überragende Bekanntheit der „GelbenSeiten“ dürfe ihr nicht zum Nachteil gereichen. Das Publikum werde diesen Bestandteil nicht als Synonym für ein Branchenverzeichnis, sondern als Herkunftshinweis auf die Anmelderin wahrnehmen.

Das Zeichen „GelbeSeiten“ genieße nach einem Verkehrsgutachten vom November 2005 (GA 32-83) eine Bekanntheit von 97,4 %. Es ergebe sich danach eine Verkehrsdurchsetzung von 78 %. Die namentlich richtige Zuordnung betrage 65 %. In Kombination mit den weiteren Bestandteilen „ShoppingGuide“ werde das Publikum auch das Gesamtzeichen als Bestandteil der bekannten „GelbeSeiten“-Zeichenfamilie auffassen.

Die Anmelderin verweist in diesem Zusammenhang auf eine Liste von 120 eingetragenen und bestandkräftigen Marken mit dem Bestandteil „GelbeSeiten“ (GA 84-87). Vorsorglich macht die Anmelderin eine Verkehrsdurchsetzung geltend

und stützt sich hierzu neben den bereits erwähnten Gutachten vom November 2005 auf weitere Gutachten vom August 2004 (GA 200-235) und vom Oktober 2002 (GA 236-262).

Mit Schriftsatz vom 25. Februar 2009 (GA 293 ff.) haben die Bevollmächtigten der Anmelderin mitgeteilt, dass das angemeldete Zeichen auf die GelbeSeiten Zeichen-GbR übertragen worden sei und dass diese das Beschwerdeverfahren mit denselben Verfahrensbevollmächtigten übernehme.

Zur weiteren Begründung weist die Rechtsnachfolgerin auf von ihr vorgenommene Recherchen in Lexika und Wörterbücher hin, die ergeben hätten, dass die Mehrzahl der Werke die Bezeichnung „GelbeSeiten“ überhaupt nicht erwähnten. Von denjenigen Werken, die die Bezeichnung aufführten, kennzeichneten sieben die Bezeichnung mit dem Hinweis auf eine registrierte Marke.

Hilfsweise stützt sich die Anmelderin auf Verkehrsdurchsetzung und reicht hierzu umfangreiche Unterlagen (Anlagen BF 23-36, 39), insbesondere ein neues Gutachten vom Juni 2008 (BF 39) ein.

Am 6. April 2009 hat die Anmelderin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beschränkt.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II

1) Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache nach Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses Erfolg insoweit Erfolg, als durch die in der Beschwerdeinstanz vorgelegten Unterlagen der Nachweis einer Durchsetzung

der angemeldeten Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG für die jetzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen erbracht worden ist.

2) Die Marke entbehrt von Haus aus, d.h. unabhängig von jeder Benutzung, auch für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Zu berücksichtigen ist dabei u. a., dass die Verbraucher ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnehmen, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken nach der Rechtsprechung dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden.

Einer teilweise fremdsprachigen Wortmarke, wie der vorliegenden, fehlt die Unterscheidungskraft weiterhin nur dann, wenn die beteiligten inländischen Verkehrskreise, d. h. der Handel und/oder die Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren, im Stande sind, deren Bedeutung zu erkennen.

Die erforderlichen Voraussetzungen für die Annahme einer Unterscheidungskraft liegen nach Auffassung des Senats bei der angemeldeten Wortmarke nicht vor.

Erhebliche Teile der von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise werden den Bestandteil „GelbeSeiten“ als Synonym für ein Branchenverzeichnis verstehen. Grund hierfür ist, dass die ehemalige Deutsche Bundespost und ihr Nachfolgeunternehmen, die Deutsche Telekom, das von ihnen angebotene Branchenverzeichnis seit Jahrzehnten auf gelbe Seiten gedruckt haben. Dies hat dazu geführt, dass die Nutzer das Branchenverzeichnis mit dem Synonym „GelbeSeiten“ bezeichnen (siehe hierzu Ausdruck aus Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006, wonach GelbeSeiten die Bedeutung eines Branchenverzeichnisses als Ergänzungsband zum Telefonbuch hat). In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die ausnahmslos einen Bezug zu Branchenfernsprech-Telephonbücher bzw. Branchenfernsprechbücher haben, wird der Verkehr den Begriff „GelbeSeiten“ somit als nicht schutzfähige beschreibende Sachangabe ansehen.

Dies gilt auch für den weiteren Bestandteil „ShoppingGuide“, den die angesprochenen inländischen Verkehrskreise ohne weiteres mit „Einkaufsführer“ übersetzen werden. Auch dieser Begriff stellt für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen eine beschreibende und damit nicht schutzfähige Sachangabe dar.

Jeder der beiden Bestandteile wäre somit in Alleinstellung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht schutzfähig. In der Gesamtheit, auf die bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblich abzustellen ist, ergibt sich nichts Abweichendes, denn ein merklicher Unterschied zwischen der Wortfolge im Ganzen und der bloßen Summe ihrer Bestandteile lässt sich - bezogen auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen - nicht feststellen.

Eine ungewöhnliche Wortkombination liegt nicht vor. Die bloße Zusammenfügung der schutzunfähigen Einzelwörter ergibt damit keinen hinreichend abweichenden, betriebskennzeichnenden Eindruck.

Die Schreibweise der beiden Bestandteile in jeweils einem Wort und mit Großschreibung des jeweils zweiten Wortelements verleiht der Marke keine Unterscheidungskraft. Die Binnengroßschreibung und die Zusammenschreibung zweier Wörter ist ein in der Werbung übliches und verbreitetes Gestaltungsmittel, um auf diese Weise zusätzliche Aufmerksamkeit zu erzielen; eine markenrechtliche Unterscheidungskraft kann dadurch nicht begründet werden (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - Antivir/Antivirus).

Dass die Kombination der einzelnen Bestandteile in Form der angemeldeten Bezeichnung aktuell nicht verwendet werden mag, begründet entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Unterscheidungskraft. Auch wenn es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, fehlt es einer Wortmarke an der erforderlichen Unterscheidungskraft, wenn der unmittelbar beschreibende Sinngehalt für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ohne weiteres ersichtlich ist.

Dass es sich bei der Rechtsvorgängerin der Anmelderin um ein Nachfolgeunternehmen der ehemaligen deutschen Bundespost handelt, das unter Umständen zur Verwendung des Begriffs „GelbeSeiten“ berechtigt ist, spielt für die Beurteilung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft keine Rolle, da diese grundsätzlich unabhängig von der Person des Anmelders zu erfolgen hat (BGH GRUR 2006, 503 - Casino Bremen).

Einer Registrierung der als Marke angemeldeten Wortfolge steht für die noch strittigen Waren und Dienstleistungen von Haus aus auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428).

Der Ausschluss solcher zur Beschreibung geeigneter Zeichen oder Angaben dient dazu, dass sie jedermann frei verwenden kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorzubehalten.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob andere gleichwertige Angaben und Zeichen zur Verfügung stehen. Es muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angaben und Zeichen erhalten bleiben (EuGH GRUR Int. 2004, 410, Rn. 42 – Biomild).

Ebenso kommt es bei diesem Eintragungsversagungsgrund nicht darauf an, ob der entsprechende Begriff allgemein verständlich ist, ob ihn eine große oder geringe Zahl von Unternehmen zur freien Verwendung benötigt und ob die Merkmale der Waren, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500, Rn. 77, 58, 102 - POSTKANTOOR).

Fremdsprachigen Wortmarken, deren Bedeutung die inländischen Marktteilnehmer nicht ohne weiteres erkennen, sind beschreibend, wenn sie beim Vertrieb, in Gebrauchsanweisungen, auf Verpackungen, bei Import- und Exportgeschäften Verwendung finden (vgl. STRÖBELE MarkenR 2006, 433 I Fn. 2 und 3 m. w. Nachw.) oder wenn sie den mit den Waren bzw. Dienstleistungen befassten Fachkreisen, Händlern etc., hinreichend verständlich sind (EuGH MarkenR 2006, 157 Rn. 24 - Matratzen Cocord; Ströbele, MarkenR 2006, 433, 435 IV, V).

Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung der Schutzhindernisse nicht auf eine nach ihrer Auffassung einschlägige Entscheidungspraxis des Europäischen Gerichtshofs, Bundesgerichtshofs und Bundespatentgerichts sowie die Eintragungspraxis des Patentamts berufen. Eintragungen von entsprechenden Marken für Dritte rechtfertigen keine andere Beurteilung, weil selbst Eintragungen gleicher Marken nicht zu einer Bindung führen (vgl. BGH 1989, 192 - KSÜD) - auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG).

Bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke handelt es sich um keine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. BGH BIPMZ 1998, 248, 249 - TODAY; EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 60 ff - HENKEL).

3) Die von der Anmelderin hilfsweise geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG lässt aber die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG entfallen.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu § 8 Abs. 3 MarkenRL (1. Richtlinie des Rates Nr. 98/104/EWG vom 21.12.1988) - dem im deutschen Recht, unbeschadet der sprachlich leicht abweichenden Fassung, § 8 Abs. 3 MarkenG entspricht - ist Voraussetzung für eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft (d. h. eine Verkehrsdurchsetzung), dass ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke mit einem konkreten Marktteilnehmer in Verbindung bringt (EuGH GRUR 2002, 804, 808, Nr. 65 - Philipps). Bei der Prüfung, ob das Vorliegen dieser Voraussetzungen durch konkrete und verlässliche Informationen belegt ist, ist eine Gesamtschau sämtlicher relevanter Gesichtspunkte geboten (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 727, Nr. 49, 54 - Chiemsee), in die einzubeziehen sind, u. a. der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie der Teil des beteiligten Verkehrs

welcher die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (EuGH - Chiemsee, Nr. 61; - Philipps, Nr. 60, jeweils a. a. O.).

Die Anmelderin hat im Amtsverfahren und im Beschwerdeverfahren umfangreiche Unterlagen zur Bekanntheit des Bestandteils „GelbeSeiten“ eingereicht. Grundsätzlich muss sich die Verkehrsdurchsetzung zwar auf die konkret angemeldete Marke beziehen, Kombinationsmarken können jedoch auch dann eingetragen werden, wenn nur ein Bestandteil durchgesetzt ist, der der Gesamtmarke die erforderliche Unterscheidungskraft verleiht (vgl. Ströbele/ Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 309).

Deshalb kann hier eine Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils „GelbeSeiten“ ausreichen, um die angemeldete Wortkombination „GelbeSeiten ShoppingGuide“ einzutragen. Der beschreibende weitere Bestandteil „ShoppingGuide“ ist nämlich schutzunfähig und somit nicht geeignet, der Gesamtmarke die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

Die Verkehrsdurchsetzung betrifft die Waren und Dienstleistungen, die einen Bezug zu einem Branchen-Telephonbuch haben, da in den vorgelegten Gutachten die Frage nach der Bekanntheit von „GelbeSeiten“ nur im Zusammenhang mit einem Branchen-Telephonbuch untersucht worden ist. Der Senat hält eine Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „GelbeSeiten“ für

optoelektronische Verzeichnisse, insbesondere Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnisse auf CD-Rom;

Druckereierzeugnisse, insbesondere gedruckte Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnisse;

Werbung, insbesondere in bzw. für elektronische und gedruckte Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnisse; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, nämlich auf elektronische Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnisse; Sammeln und Sys-

tematisieren von Daten in Computerdatenbanken, nämlich in elektronischen Branchen-Telefonbüchern und -Verzeichnissen;
Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen und gedruckten Branchen-Telefonbücher und -Verzeichnissen;
Entwurf und Entwicklung von Branchen- und Fernsprechbüchern in elektronischer, optoelektronischer und gedruckter Form, soweit in Klasse 42 enthalten

aufgrund der im Beschwerdeverfahren eingereichten umfangreichen Unterlagen für erwiesen. Insbesondere die vorgelegten Verkehrsgutachten vom November 2005 (GA 32-83) und Juni 2008 (Anlage 39 zum Schriftsatz vom 25. Februar 2009) sprechen für eine Verkehrsdurchsetzung. Auf Seite 9 des Gutachtens vom Juni 2008 heißt es, die Bezeichnung „GelbeSeiten“ besitze im Zusammenhang mit einem Branchen-Telephonbuch bei der Gesamtbevölkerung eine hohe Kennzeichnungskraft von 64,9 %. Weiter heißt es auf Seite 9 des Gutachtens, die namentlich richtige Zuordnung zu GelbeSeiten/DETE Medien betrage 50,8 %. Diese Zahlen reichen für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung aus, wenn man zusätzlich noch die Angaben zur Dauer der Benutzung, zur Auflagenhöhe, zum Marktanteil und zu Werbeaufwendungen berücksichtigt (GA 299-303).

Dass die Bezeichnung zwischenzeitlich auf eine neue Gesellschaft übertragen worden ist, steht der Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht entgegen. Zwar ist es unabdingbar, dass sich die Marke als Kennzeichen des Anmelders durchgesetzt haben muss. Es entspricht jedoch den Grundsätzen der freien Übertragbarkeit, dass der Rechtsnachfolger eine Verkehrsdurchsetzung der Marke geltend machen kann, die im Wesentlichen auf den Benutzungshandlungen des Rechtsvorgängers beruht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 317). Im vorliegenden Fall beruht die Verkehrsdurchsetzung auf Benutzungshandlungen des Rechtsvorgängers der Anmelderin, der Deutschen Telekom, einem Nachfolgeunternehmen der früheren Deutschen Bundespost.

4) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Ju