



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 26/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Dezember 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 011 549.4 - S 95/10 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2011 insoweit aufgehoben, als die Löschung der angegriffenen Marke für „Papier und Schreibwaren, Büroausstattung, soweit in Klasse 16 enthalten“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der Löschungsantrag zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der für die Markeninhaberin seit 13. Mai 2009 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Druckschriften (Texte), Zeitschriften, Zeitungen als elektronische Publikation (herunterladbar); Computersoftware, insbesondere für die Abfrage, Darstellung, Bearbeitung und Ausgabe multimedialer Daten in Computernetzwerken

einschließlich des Internets; auf Datenträger aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanksoftware; Computerprogramme und Software für Telekommunikation; Netz- und Sprachdatenanwendungen (Software);

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Lehr- und Ausbildungsmaterial (ausgenommen Apparate); Papier- und Schreibwaren, Büroausstattung soweit in Klasse 16 enthalten;

Klasse 38: Telekommunikation, nämlich datenverarbeitungsgestützte elektronische Telekommunikationsdienste für offene und geschlossene Benutzerkreise; Ton-, Bild- und Videodatenübertragung durch Satellit, Kabel, Computer, Computernetzwerke sowie jegliche weitere Übertragungsmedien; Ausstrahlung von Programmen oder Sendungen durch das Internet oder ähnliche technische Einrichtungen; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von eigenen und fremden Inhalten und Formaten (Content Brokerage) über das Internet; Sammeln von Nachrichten und Informationen (Dienstleistung von Presseagenturen); Liefern von Nachrichten und Informationen (Dienstleistung von Presseagenturen); E-Mail-Dienste; elektronisches Weiterleiten von Nachrichten aller Art (Dienstleistung von Presseagenturen), insbesondere auch an Internetadressen; Übertragung von Fotos, Bildern, Musikdateien, Videos und anderen Daten über das Internet; Bereitstellen von Plattformen, Portalen, Chatrooms, Chatlines und Foren im Internet; Bereitstellung von interaktiven und elektronischen Plattformen zur Kommunikation“

eingetragenen Wortmarke 30 2009 011 549

Basic Thinking

mit der Begründung beantragt, diese sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag innerhalb der in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG bestimmten Frist widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 11. Februar 2011 die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, einer Eintragung von „Basic Thinking“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen habe im Eintragungszeitpunkt das noch im Lösungszeitpunkt fortbestehende Schutzhindernis des § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG entgegengestanden. Die Begriffe „Basic“ i. S. v. „grundlegend, fundamental“ und „Thinking“ i. S. v. „Denken, Überlegung, Meinung; denkend“ gehörten dem Grundwortschatz der englischen Sprache an und seien den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen mit diesen Bedeutungen geläufig. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren weise die Wortkombination darauf hin, dass sich die so gekennzeichneten Waren thematisch mit grundlegendem Denken bzw. mit den Grundlagen des Denkens befassen. Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Kl. 38. „Foren“ und „Chatrooms“ im Internet könnten dazu dienen, sich über die Grundlagen des Denkens auszutauschen. „Telekommunikationsdienste“ könnten sich darüber hinaus mit der Bereitstellung, technischen Umsetzung und elektronischen Weiterleitung von Daten und Inhalten mit einem Bezug zu grundlegendem Denken befassen. Dies begründe einen engen beschreibenden Bezug zu diesen Dienstleistungen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin und Antragsgegnerin mit ihrer Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, für die Wortkombination „Basic Thinking“ gebe es weder lexikalisch noch im Verkehrsverständnis eine Entsprechung. Das von der Markenabteilung zugrunde gelegte Begriffsverständnis eigne sich nicht zur Herstellung eines engen sachlichen beschreibenden Bezugs zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. „Basic Thinking“ beschreibe allenfalls ein Design, stelle aber gerade keine Beschaffenheitsangabe dar. Gerade für „Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen“ und „Computersoftware“ sei für den Ver-

kehr nicht erkennbar, was man sich unter „grundlegendem Denken“ vorzustellen habe. Dies könne von einem schlichten Design bis hin zu einer Konzentration auf grundlegende Themen alles bedeuten. Gedankliche Überlegungen erwarte der Verkehr ohnehin bei jedem Produkt, insbesondere bei „Software“ oder „Druckschriften“. Ein Freihaltebedürfnis bestehen nicht.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2011 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die angefochtene Entscheidung im Ergebnis für zutreffend.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2011 haben die Parteien ihre gegenseitigen Standpunkte vertieft. Ergänzend wird auf die beigezogenen Akten des Deutschen Patent- und Markenamts Az. 30 2009 011 549.4 und S 95/10 Lö Bezug genommen.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache in geringem Umfang insoweit Erfolg, als die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke „Basic Thinking“ für „Papier- und Schreibwaren, Büroausstattung, soweit in Klasse 16 enthalten“ angeordnet hat. Insoweit waren die angefochtene Entscheidung aufzuheben und der Löschungsantrag zurückgewiesen. Im Übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen, da die Markenabteilung antragsgemäß zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke mit der Begründung angeordnet hat, dass ihr bereits im Eintragungs-

und noch im Lösungszeitpunkt für sämtliche Waren der Klasse 9, die übrigen Waren der Klasse 16 und sämtliche Dienstleistungen der Klasse 38 das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gefehlt hat, §§ 54, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Auf den Zeitpunkt dieser Beschwerdeentscheidung trifft dies in gleicher Weise zu.

Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 - SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 – Libertel). Die erforderliche Unterscheidungskraft ist zum einen solchen Angaben und Zeichen abzusprechen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen. Anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Für eine Schutzversagung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reicht es bereits aus, dass ein Wortzeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 (Rdn. 21)- Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 (Rdn. 32) - Doublemint, Mar-

kenR 2004, 99, 109 (Rdn. 97) - Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115 (Rdn. 38) - Biomild).

Die aus einfachen, zum englischen Grundwortschatz gehörenden und auch im Deutschen verständlichen Wörtern zusammengesetzte Wortfolge „Basic thinking“ lässt sich aus dem Englischen kontextabhängig mit „Grundgedanke, grundsätzliches Denken, Denkweise“ ins Deutsche übersetzen (vgl. <http://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?source=auto&query=basic+thinking>). Von den hier angesprochenen, allgemeinen, durchschnittlichen, inländischen Endverbrauchern und Nutzern von Kommunikationsplattformen im Internet wird die Wortkombination auch in dieser Bedeutung verstanden. Vertiefte Kenntnisse der englischen Sprache sind hierzu keine Voraussetzung.

Ein Verständnis des Begriffs „Thinking“ i. S. v. „Denken“ kann vorausgesetzt werden, weil das Wort und sein Wortstamm „think“ dem angesprochenen inländischen Verbraucher als Bestandteil des inzwischen in die deutsche Sprache eingegangenen Begriffs „Thinktank“ i. S. v. „Denkfabrik“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1748) und als Bestandteil zahlreicher Werbespots bekannt sind. Allein die „Datenbank der Werbung“ verzeichnet 299 Slogans mit dem Bestandteil „thinking“ und 903 Werbesprüche mit dem Bestandteil „think“ (www.slogans.de). Zudem ist der inländische Verbraucher an Wortkombinationen mit dem auch im Deutschen sprachüblich nachgestellten Bestandteil „-denken“ durch Begriffe wie „Prestigedenken, Anspruchsdenken, Profitdenken, Konkurrenzdenken, Gruppendenken, Parteidenken“ gewöhnt (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 406).

Die Bedeutung von „Basic“ i. S. v. „grundlegend“ kennt der inländische Verbraucher zum einen dadurch, dass mit „Basics“ im Deutschen „1. die Grundlagen eines Wissensgebietes und 2. unabhängig von den jeweiligen Modetrends jederzeit tragbare Kleidungsstücke“ bezeichnet werden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 257). Zum anderen gehen die sprachverwandten

deutschen Begriffe „Basis“ i. S. v. „Grundlage, Unterbau, Grundlinie, Grundfläche, Stützpunkt, breite Volksmasse“ und „Basiskurs“ i. S. v. „Grundkurs“ auf dieselben lateinischen und griechischen Wurzeln zurück wie „basic“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 258).

Einer Form des Denkens, die sprachüblich durch den vorangestellten Begriff „basic“ näher spezifiziert wird, wird der angesprochene inländische Durchschnittsverbraucher demnach die Bedeutung „Grundlagendenken, grundlegendes, grundsätzliches Denken“ zumessen. Auf diese Weise erfasst er den im Englischen lexikalisch nachweisbaren Begriffsgehalt der eingetragenen Wortkombination in zutreffender Weise.

Die beanspruchten Waren der Klasse 9 sowie „Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher“ und „Lehr- und Ausbildungsmaterial (ausgenommen Apparate)“ der Klasse 16 können Inhalte aufweisen, die sich thematisch mit grundlegendem Denken beschäftigen. Insoweit dient „Basic Thinking“ nach Auffassung des Verkehrs nicht als Unterscheidungsmittel der Waren des Zeicheninhabers von denjenigen anderer Hersteller (vgl. hierzu BGH GRUR 2009, 949 ff. - My World).

Die Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 verfügen jeweils entweder, wie „Ton-, Bild- und Videodatenübertragung“, über einen konkreten, unmittelbaren Bezug zu näher bezeichneten Medien. Oder sie werden, wie beispielsweise „elektronische Nachrichtenübermittlung“, typischerweise mithilfe verschiedener Medien erbracht, die jeweils dafür geeignet und bestimmt sein können, grundsätzliches Denken zu unterstützen. Dieser Umstand begründete im Eintragungszeitpunkt und begründet noch immer einen engen sachlichen beschreibenden Bezug von „Basic Thinking“ zu den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38. Zusätzlich können diese Dienstleistungen sämtlich der Einrichtung und Unterhaltung einer Kommunikationsplattform im Internet, beispielsweise eines Weblogs, die-

nen. Als interaktives Medium kann sich eine solche Plattform ebenso wie die vorgenannten Waren der Klassen 9 und 16 thematisch mit der Förderung grundlegenden Denkens durch den Austausch grundlegender Gedanken befassen. Wird „Basic Thinking“ zur Kennzeichnung von Dienstleistungen zum Betrieb einer solchen Plattform verwendet, wird der Verkehr das Anmeldezeichen ebenfalls ausschließlich als Sachhinweis auf deren Themenschwerpunkt und nicht als Hinweis auf den Erbringer dieser in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen auffassen.

Der Einwand der Antragsgegnerin, für den Verkehr sei nicht erkennbar, was er sich unter „grundlegendem Denken“ vorzustellen habe, vermag nicht zu überzeugen. Die thematische Konkretisierung dieses Begriffes ergibt sich aus seiner Verwendung im Zusammenhang mit den oben genannten Waren und Dienstleistungen. So umfasst „Basic Thinking“ in Bezug auf die „Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet“ beispielsweise grundsätzliche Fragen der Informationssicherheit, der Auswahl des Internetzugangs und des Übertragungsmediums. Ob eine schutzbegründende Bedeutungsvielfalt i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, ist nicht abstrakt, sondern stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (vgl. GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Auf diese Weise können auch für sich genommen relativ vage und allgemeine Angaben ausschließlich als verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten sein (vgl. Hacker/Ströbele, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 112 zu § 8). Soweit der Verkehr in „Basic Thinking“, wie ausgeführt, daher keinen Herkunftshinweis zu erkennen vermag, fehlt dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Da die Frage der Unterscheidungskraft stets konkret für die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, vermag eine Marke für bestimmte Waren unterscheidungskräftig zu sein, während ihr für andere die Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 677, Rdn. 73 bis 78 - Postkantoor; GRUR 2007, 425, 426, Rdn. 32 - MT&C/BMW). Um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden, reicht nach ständiger Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft aus (vgl. z. B. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006). Das hiernach erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft kann „Basic Thinking“ für die im Tenor genannten Waren der Klasse 16 „Papier- und Schreibwaren, Büroausstattung, soweit in Klasse 16 enthalten“ nicht abgesprochen werden. „Papier- und Schreibwaren“ eignen sich zwar der Perpetuierung von Gedankeninhalten. Im Unterschied zu thematisch zu kategorisierenden Waren wie „Zeitschriften“ kann es sich dabei jedoch um Gedankeninhalte jedweder Art handeln. Daher weisen diese Waren ebenso wie die Ware „Büroausstattung, soweit in Klasse 16 enthalten“ keinen unmittelbaren sachlichen beschreibenden Bezug zu einem bestimmten, mit „Basic Thinking“ zu bezeichnenden thematischen Inhalt auf.

Zugleich bezeichnet „Basic Thinking“ weder eine Eigenschaft noch ein Beschaffenheitsmerkmal dieser in Klasse 16 beanspruchten Waren. Zwar können Schreibgeräte oder Büroartikel damit beworben werden, durch ihre auf das Wesentliche reduzierte Gestaltung oder Funktion der (ästhetischen) Grundidee eines Füllers oder Hefters zu entsprechen. Als lexikalisch zutreffende Bezeichnung oder Umschreibung eines solchen Sachhinweises im Englischen eignet sich „Basic Thinking“ im Unterschied zu Ausdrücken wie beispielsweise „design concept“, „basic concept“ oder „basic idea“ (<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=&search=grundidee>) jedoch nicht. Zureichende Anhaltspunkte dafür, dass sich bei den hier angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ein insoweit von dem der englischen Sprache abweichendes Begriffsverständnis herausgebildet haben könnte, haben die Parteien nicht vorgetragen und sind dem Senat im Rahmen seiner Recherchen auch sonst nicht bekannt geworden.

Soweit es für die im Tenor genannten Waren beansprucht wird, unterscheidet sich das verfahrensgegenständliche Zeichen daher von Wortfolgen und Schlagwörtern wie „THINKING AHEAD“ (EuG PAVIS PROMA T-0473/08, 17.11.2009 - THINKING AHEAD), „IDEA“ (BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 5/96 - IDEA),

oder „IDEE“ (BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 134/89 – IDEE; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 50/80 – IDEE), denen in der Vergangenheit verschiedene Senate des Bundespatentgerichts und das EuG für bestimmte andere Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen haben.

Soweit das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint wurde, stehen der angemeldeten Marke auch keine weiteren Schutzhindernisse entgegen; das Zeichen ist insoweit insbesondere nicht Freihaltebedürftig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Aus diesen Gründen hat die Beschwerde für die im Tenor genannten Waren Erfolg; im Übrigen war sie zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb