



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 12/02

vom

16. Dezember 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 398 38 287.5

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

BerlinCard

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

- a) Einer Bezeichnung, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betrifft, fehlt die Unterscheidungskraft nur, wenn sie einen so engen beschreibenden Bezug zu den einzelnen angemeldeten Waren oder Dienstleistungen aufweist, daß der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfaßt und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht.
- b) Allein mit der Feststellung, der Verkehr verstehe die Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit (einer Vielzahl von) Waren und Dienstleistungen der unterschiedlichsten Art als Hinweis darauf, daß die Waren und Dienstleistungen im Rahmen eines so benannten "Kartensystems" erhältlich seien oder in Anspruch genommen werden könnten, kann das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft wegen eines engen beschreibenden Bezugs der angemeldeten Marke zu allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht begründet werden.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Dezember 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 14. März 2002 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 9. Juli 1998 eingereichten Anmeldung Markenschutz für die Bezeichnung "BerlinCard" für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, nämlich für

Bespielte und unbespielte Ton- und Bildträger aller Art (Kassetten, Schallplatten, Compact Disks, CD-ROM's, Mini-Disks, DVD, DAT-Bänder und DAT-Kassetten, Video, Disketten, Hardcopy); Magnetaufzeichnungsträger und Datenträger, gespeicherte Computer-Betriebsprogramme und Computer-Software, Computer, Computer-Peripheriegeräte, Computer-Tastaturen, Computer-Laufwerke, Trackball, Computer-Maus, Computer-Hardware; Belichtete Filme mit oder ohne Tonaufzeichnungen, kinematografische Filme, Tonfilme, Stummfilme, Zeichentrickfilme; kinematografische Filmapparate, Filmapparate; Montier- und Vorrichtungen für Filme, kinematographische Filme, Bilder, beleuchtete Bilder, Licht- und Leuchtkästen, Lichtregler, Lampen (soweit in Klasse 9 enthalten); Leuchtschilder, Schilder (mechanisch); Film- und Bildschneidegeräte; Automaten, die durch Einwurf von Münzen oder Jetons betätigt werden, Sprechmaschinen, Diapositive.

Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, nämlich Druckschriften aller Art, wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Kataloge, Periodica, Werbeschriften, Plakate, Photographien, Bilder, sämtliche vorgenannten Waren in gebundener Form, Loseblattsammlung und Hardcopy-Version; Farbdrucke, Fahrkarten, Glückwunschkarten, Postkarten, graphische Darstellungen, Handbücher, Karten (geographische), Landkarten, Lehrmittel (ausgenommen Apparate), auch als Unterrichtsmittel geeignet; Spielkarten, Unterrichtsmittel in Form von Spielen, Bierdeckel, Abziehbilder, Abreißkalender, Adressenstempel, Aktenordner, Aktenhüllen.

Werbung, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Herausgabe von Werbetexten, Verbreitung von Werbeanzeigen, Vermietung von Werbeflächen; Erstellen, Aktualisierung, Vermietung, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Unternehmensberatung, Unternehmensverwaltung, und Unternehmensmanagement; Werbung in allen Medien, einschließlich Rundfunk-, Fernseh- und Kinowerbung sowie Online-Werbung; Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichen

und organisatorischen Know-How gegen Entgelt zur Vermarktung von Waren und/oder Dienstleistungen, einschließlich der Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten.

Finanzwesen; elektronischer Kapitaltransfer, Ausgabe von Kreditkarten, Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten, Kreditvermittlung, Leasing, Ausgabe von Reiseschecks; Immobilienwesen, nämlich Dienstleistungen eines Maklers, Einziehen von Miet- und Pachtverträgen, Schätzen und Verpachten von Immobilien, Immobilienvermittlung, Immobilienverwaltung, Vermietung von Immobilien (Büros, Wohnungen), Verpachtung von Immobilien, Grundstücks, und Immobilienverwaltung; Versicherungswesen, nämlich Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers, Abschließen von Versicherungen; Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung durch Treuhänder.

Telekommunikation, nämlich Kommunikationsdienstleistungen durch Vermittlung via Telefon, Kabel, faseroptische Netzwerke, Satellit, Telefax, Telex, Telegraf, Mobiltelefon, Computer-Modems und Online; elektronische Nachrichtenübermittlung; Sammeln, Liefern und Übermittlung von Nachrichten, auch elektronischer Art; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübermittlung; Auskünfte über Telekommunikation.

Transport mittels Fahrzeugen zu Luft, Wasser und Land, insbesondere Personentransport.

Verlagswesen, Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen aller Art, einschließlich Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Periodica, auch in Online-Version; Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen kultureller, unterhaltender und sportlicher Art.

Dienstleistungen eines Internet-Providers; Erstellen von Home-Pages für Dritte und eigene Zwecke; Erstellen und Verbreiten von Datenbanken, auch Online abrufbar; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, nämlich Aktualisieren, Design und Vermietung von Computer-Software; Computerberatungsdienste; Wiederherstellung von Computerdaten; Wartung von Computer-Software; Computersystemanalysen; Bewirtung und Verpflegung von Gästen; Beherbergung von Gästen; Veranstaltung von Reisen.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie hilfsweise beantragt hat, die Eintragung mit Zusatz in der Klasse 9 "jeweils ausgenommen Datenspeicherkarten" zuzulassen, zurückgewiesen (BPatGE 45, 60 = GRUR 2002, 693).

Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Eintragung stünden für sämtliche mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Freihaltebedürfnisses an beschreibenden Angaben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, welche ohne weiteres im Verkehr im Zusammenhang mit Kartensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten, ausschließlich einen Sachhinweis sehen. Dieser besage, daß die jeweilige Ware und/oder Dienstleistung im Rahmen eines Kartensystems "BerlinCard", welches wie eine "elektronische Geldbörse" bzw. eine "Rabattkarte" oder "Mitgliedskarte" funktioniere, erhältlich sei oder in Anspruch genommen werden könne. Deshalb werde der Verkehr in "BerlinCard" keine Marke der beanspruchten einzelnen Waren und Dienstleistungen sehen. Aus der Sicht der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, insbesondere auch des maßgeblichen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-

chers, erschließe sich die Bezeichnung "BerlinCard" sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym für "BerlinKarte" oder "Karte für Berlin". Derartige Karten gewährten als sogenannte "Ausweiskarten" oder "Mitgliedskarten" auch ohne Zahlungsfunktion Vergünstigungen unterschiedlicher Art oder dienten als bloße Berechtigungskarte z.B. für kostenfreien Zugang. Hierbei zeige insbesondere die erhebliche Anzahl von sogenannten "Städtekarten", daß sich das zunehmende Angebot multifunktionaler Karten auch auf den Bereich geographischer Anbindung an ein regionales Anbietersystem erstreckte. Diese würden von der Stadtverwaltung selbst oder von sonstigen einzelnen privaten regionalen Anbietern bzw. von einem Anbieterverbund wie z.B. dem Einzelhändlerverbund einer Stadt, bestimmten Dienstleistungsunternehmen wie z.B. städtischen oder privaten Verkehrsbetrieben und Reiseunternehmen oder von Trägern kultureller Einrichtungen in den unterschiedlichsten Bereichen des täglichen Lebens etabliert.

Der Verkehr werde daher in "BerlinCard" in bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keinen Hinweis auf eine betriebliche Ursprungsidentität dieser Waren oder Dienstleistungen selbst sehen. Das gelte auch dann, wenn die Produkte oder Leistungen mit Hilfe einer so benannten Karte erworben oder beansprucht werden könnten oder hiermit in einem sonstigen Zusammenhang stünden. Denn der Verkehr verstehe "BerlinCard" selbst bei einer Verwendung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung lediglich als Sachhinweis auf ein bestimmtes Zahlungs- oder Mitgliedsystem, dessen Vorteile er in Verbindung mit dem Besitz einer als "BerlinCard" bezeichneten Multifunktionskarte realisieren könne und welches ihm besondere Erleichterungen oder Vergünstigungen gewähre. Der Verbraucher nehme bei der aus "Card" und dem geographischen Zusatz "Berlin" gebildeten Bezeichnung nicht an, es handele sich um den Hinweis auf eine betriebliche Ursprungsidentität der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen wie z.B. "Computer,

Bilder, Finanz-, Immobilienwesen; Telekommunikation ..., Bewirtung und Verpflegung von Gästen; Veranstaltung von Reisen" selbst.

Unerheblich sei, ob die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der angemeldeten Bezeichnung die Art und/oder den konkreten Leistungsumfang eines derartigen Kartensystems erkennen könnten, da hierdurch das eindeutige Verständnis des Verkehrs von "BerlinCard" als allgemeine und unmißverständliche Sachbezeichnung für ein Zahlungs- oder Berechtigungssystem nicht berührt werde. Die angemeldete Bezeichnung stelle auch keine durch die konkrete Schreibweise oder die Verwendung des englischen Wortbestandteils "Card" vom üblichen Sprachgebrauch abweichende Gesamtbezeichnung für ein derartiges regionales Kartensystem dar, wie bereits die von der Anmelderin selbst genannte stattliche Anzahl von entsprechend gebildeten Bezeichnungen wie "KölnCard, RügenCard, CityCard, NorderneyCard oder MünchenCard" belege.

Der angemeldeten Bezeichnung sei eine Unterscheidungskraft nicht schon deshalb zuzusprechen, weil es sich nicht um eine die Waren oder Dienstleistungen selbst unmittelbar betreffende Beschaffenheits- bzw. Merkmalsangabe handele. Die Beurteilung fehlender Unterscheidungskraft dürfe nicht auf die dem eigenständigen Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegenden beschreibenden Sachaussagen reduziert werden. Aus der Sicht des Verkehrs könne es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen, insbesondere bei mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw. solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbeschlagwörtern, welche dem Schutzhindernis an beschreibenden Angaben i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht unterfielen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählten.

Aufgrund der getroffenen tatsächlichen Feststellungen sei vorliegend das angemeldete Zeichen auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als beschreibende Freihaltungsbedürftige Merkmalsangabe von der Eintragung ausgeschlossen. Denn es sei hinreichend belegt, daß "BerlinCard" - insbesondere für den geographischen Raum Berlin - als konkreter, sich ohne weiteres Nachdenken erschließender und unmittelbar beschreibender Sachhinweis für ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bzw. einen unmittelbar mit diesem in Beziehung stehenden Umstand dienen könne und deshalb einem berechtigten aktuellen Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber, unterliege.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die einem Zeichen inwohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel, m.w.N.). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfaßt wird, ist der angemeldeten

Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - antiKALK). Bei Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, kann eine (geringe) Unterscheidungskraft nur verneint werden, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 468 = WRP 1998, 492 - BONUS). Denn nur dann ist die Annahme gerechtfertigt, daß der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfaßt und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht.

2. Die Rechtsbeschwerde beanstandet zu Recht, daß die Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht ausreichen, um jegliche Unterscheidungskraft der Bezeichnung "BerlinCard" für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu verneinen.

a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres im Verkehr im Zusammenhang mit Kartensystemen erhältlich oder in Anspruch genommen werden könnten und sich dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung "BerlinCard" sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym für "BerlinKarte" oder "Karte für Berlin" erschließe.

b) Diese Feststellungen genügen aber zur Annahme eines hinreichend engen beschreibenden Bezugs zu allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht. Die Bezeichnung "BerlinCard" ist, worauf die Rechtsbeschwerde zutreffend hinweist, im Streitfall nicht für eine "Multifunktionskarte (Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarte)" als solche, sondern für einzelne Waren wie Computer, Lampen, Zeitschriften, Aktenordner etc. und für Dienstleistungen wie Immobilienvermittlung und -verwaltung, Sammeln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten, Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen etc. angemeldet worden. Selbst wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach im Zusammenhang mit (irgendwelchen) Kartensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten, wird allein dadurch noch kein hinreichend enger beschreibender Bezug zwischen der Bezeichnung "BerlinCard" und den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbst hergestellt.

Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, ist weder festgestellt noch ersichtlich, daß bei Kartensystemen der vom Bundespatentgericht angesprochenen Art die davon betroffenen Waren und Dienstleistungen mit der Bezeichnung des Kartensystems gekennzeichnet werden. Das Bundespatentgericht hat weiter nur auf die bloße Möglichkeit abgestellt, daß die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kartensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten. Es hat aber keine Feststellungen dazu getroffen, ob alle oder nur einzelne der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen üblicherweise im Zusammenhang mit Kartensystemen angeboten werden, ob dies gegebenenfalls bei allen Arten von Kartensystemen der Fall ist, insbesondere auch bei solchen, deren Bezeichnung wie die angemeldete aus der Anfügung des Begriffs "Card" an eine geographische Angabe gebildet ist, und ob der Verkehr eine geographische Angabe der vorliegenden Art bei einzelnen Waren oder Dienstleistungen zu deren Herkunft oder Verwendungsmög-

lichkeit in eine unmittelbare Beziehung setzt. Bei dieser Sachlage besteht entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kein hinreichender Anhalt dafür, der angesprochene Verkehr werde die Bezeichnung "BerlinCard", wenn sie als Kennzeichnungsmittel verwendet wird, nicht als Unterscheidungsmittel, sondern ohne weiteres und ohne Unklarheiten lediglich als beschreibenden Sachhinweis für jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auffassen.

3. Soweit das Bundespatentgericht weiter aufgrund der von ihm getroffenen tatsächlichen Feststellungen das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hat, kann seine Entscheidung gleichfalls aus den oben genannten Gründen keinen Bestand haben. Beschreibt eine Angabe Umstände, die nicht hinreichend eng mit der Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen, so darf deren Anmeldung als Marke nicht wegen eines Freihaltebedürfnisses i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen werden (BGH GRUR 1998, 465, 467 - BONUS; Beschl. v. 5.2.1998 - I ZB 25/95, GRUR 1998, 813, 814 = WRP 1998, 745 - CHANGE).

4. Danach ist der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG), das für die Prüfung, ob die Eintragung der angemeldeten Marke wegen Fehlens der Unterscheidungskraft oder wegen eines Freihaltebedürfnisses zu versagen ist, die für jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu treffende Feststellung nachzuholen haben wird, ob das Wort "BerlinCard" einen engen beschreibenden Bezug zu

den einzelnen Waren oder Dienstleistungen aufweist, sei es wegen seines Zusammenhangs mit einem bargeldlosen Zahlungssystem, sei es wegen seines geographischen Bezugs.

Ullmann

Pokrant

Büscher

Schaffert

Bergmann