

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 160/99

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 397 19 125.1**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Januar 2000 durch den Richter Meinhardt als Vorsitzenden, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

I.

Die Wortmarke

"<http://www.cyberlaw.de>"

soll für die Dienstleistungen

"Wirtschaftsberatung, Steuerberatung; Erstellen und Durchführung von Vermarktungskonzepten; Unternehmens-, Management- und Personalberatung; Präsentation von Unternehmen im Internet; Verkaufsförderung und Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet und Offline; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere Dienstleistungen eines Online-Dienstes, nämlich Übermittlung von Informationen und Nachrichten aller Art, Vermietung von Telekommunikationsgeräten, Betrieb eines Telekommunikationsnetzes; Online-Veröffentlichungen und elektronische Übermittlung von Daten über ein weltweites Kommunikationsnetz; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Rechtsberatung und -vertretung; Sammeln und Liefern von Informationen zum Betrieb einer Datenbank im Multimediabereich; Entwicklungs- und Recherchedienste, soweit in Klasse 42 enthalten; Lizenzvergabe in den Bereichen Online/Offline und Datenbanken; Vermittlung und Vermietung von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Datenbanken"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 26. März 1999 mit der Begründung zurückgewiesen, der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft. Bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine Internet-Adresse, da die einzelnen Bestandteile sich entsprechend der allgemein bekannten und üblichen Struktur von Domain-Namen ergänzten. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen komme der Marke ein eindeutig beschreibender Sinngehalt zu. Die angesprochenen Verkehrskreise betrachteten die Marke nur als Hinweis auf virtuelle rechtliche Beratung im Internet, nämlich als Hinweis darauf, daß Gegenstand der Dienstleistungen das Recht im Internet sei oder die Rechtsprobleme, die durch das Internet entstünden. Solche beratende Tätigkeiten seien bereits jetzt mittels Internet oder anderer Telekommunikationsmittel üblich. Außerdem gebe es Fernsehsendungen, die der Unterhaltung dienen, in denen Rechtsfragen erörtert würden. Die angemeldete Marke stelle daher nicht nur für die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42, sondern auch für die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 eine Sachangabe dar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Bei der angemeldeten Marke handele es sich nicht um eine lexikalisch nachweisbare Wortbildung. Durch die graphische Gestaltung und den Begriff "cyberlaw" wirke die angemeldete Marke als phantasievoller betrieblicher Herkunftshinweis. Ein Freihaltungsbedürfnis bestehe daher nicht und die Marke sei unterscheidungskräftig. Im übrigen sei der Begriff "Cyber-Café" zweimal als Marke eingetragen, ebenso wie "Cyber", und "cashcow.de" sowie weitere, mit der angemeldeten Marke vergleichbare Marken.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Der Senat hat eine Internetrecherche zur Bedeutung und Verwendung des Begriffs "cyberlaw" durchgeführt, deren Ergebnis dem Anmelder zur Kenntnis gegeben wurde. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung, auf das Ergebnis der Internet-Recherche und die Amtsakte 397 19 125.1 Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Die Markenstelle ist zu Recht davon ausgegangen, daß der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlt.

Die angemeldete Marke ist wie eine Internet-Adresse, auch Uniform Resource Locator (URL) genannt, gebildet. Derartige Marken sind nach den allgemeinen markenrechtlichen Kriterien auf ihre Schutzfähigkeit zu prüfen (vgl. etwa 29 W (pat) 120/98 "http://www.patent.de" vom 16. September 1998; 29 W (pat) 281/98 "WEB.DE" vom 3. November 1999). Eine Internet-Adresse bzw. URL dient der eindeutigen Adressierung eines jeden im Internet angeschlossenen Rechners und setzt sich im allgemeinen aus der Angabe des die Kommunikation der einzelnen Rechner miteinander bewirkenden Protokolls, etwa "HTTP" (Hyper Text Transfer Protocol), gefolgt von "://" und dem Namen des jeweiligen Rechners zusammen. Im sogenannten "World Wide Web" (WWW), einem Netzwerk von Rechnern, die das Protokoll HTTP verwenden, um HTML- (Hyper Text Markup Language) Dokumente mit Verweisen auf andere Dokumente und Dateien im Internet anzubieten, und auf das der Bestandteil "www." im Rechnernamen des URL hinweist, wird durch das Internet-Protokoll (IP) jedem angeschlossenen Rechner weltweit eine numerische Adresse zur Verfügung gestellt. Numerische

Adressen sind allerdings nur schwer zu merken, so daß sich eine als Domain-Name-System (DNS) bezeichnete Namensstruktur etabliert hat, bei der die numerische Adresse durch eine alphanumerische Adresse übersetzt wird, die sich aus einer Top-Level-Domain, einer Second-Level-Domain und gegebenenfalls aus weiteren Sub-Domains zusammensetzt. Als Top-Level-Domains finden dabei Länderkennungen wie etwa ".de" für Deutschland, ".fr" für Frankreich oder sogenannte gTLDs (generic Top Level Domain) wie ".com", ".org" oder ".net" Verwendung.

Dem Bestandteil "http://www." allein und der als bloßes regionales oder organisatorisches Zuordnungskriterium dienenden Top-Level-Domain allein kommt danach innerhalb einer Internetadresse keine eigenständige Bedeutung zur Unterscheidung von individualisierbaren Internet-Adressen zu. Die Second-Level-Domain und eventuelle Sub-Domains stellen insofern den einzigen Teil einer Internetadresse dar, der aus einer frei wählbaren, beliebigen Buchstaben- oder Zahlenfolge bestehen kann und diese einem bestimmten Adressaten zuordenbar macht.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei dem an Stelle einer Second-Level-Domain stehenden Wort "cyberlaw" um einen Begriff, der als Hinweis auf den Gegenstand der angemeldeten Dienstleistungen aufzufassen ist. Wie die dem Anmelder übersandte Internet-Recherche des Senats ergeben hat, handelt es sich bei diesem Wort um einen häufig verwendeten, eingeführten Fachbegriff mit der Bedeutung "Recht des Internet", also um eine Bezeichnung für die Gesamtheit der Vorschriften, der Rechtsprechung, der rechtlichen Problemstellungen und der Problemlösungen, die mit dem Bereich des Internet zusammenhängen. So findet sich im Internet u.a. ein "Cyberlaw-Forum", d.h. eine "Diskussionsforum für Online-Recht/Cyberlaw", die Technische Universität Berlin entwickelt eine "Cyberlaw-Datenbank", es werden Bücher mit dem Thema "Cyberlaw" (The Law of the Internet") angeboten. Außerdem ergab die Suche nach dem Begriff "Cyberlaw"

eine Vielzahl von Web-Sites, die sich mit unterschiedlichsten Bereichen und Aspekten des "Cyberlaw" beschäftigen.

Dieses Wort ist somit lediglich als Sachhinweis auf die angebotenen Dienstleistungen zu verstehen, nämlich als Hinweis, daß die angemeldeten Dienstleistungen "cyberlaw" zum Gegenstand haben, im Rahmen von Datenbanken und Onlinediensten oder durch Telekommunikationseinrichtungen im Internet "Cyberlaw" verfügbar machen oder daß sie dieses Recht beachten, etwa, wenn die Dienstleistungen im Internet erbracht werden oder die rechtlichen Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem Internet zu berücksichtigen sind. Auch die Dienstleistungen der Klasse 41 "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" werden über das Internet zur Verfügung gestellt, angeboten und/oder organisiert, so daß sie Gegenstand von "cyberlaw" sein können. Außerdem kann in Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen auf "cyberlaw", etwa urheberrechtliche oder persönlichkeitsrechtliche Gegebenheiten, hingewiesen werden.

Die angemeldete Marke läßt darum zwar Schlüsse auf den Inhalt der unter der Adresse auffindbaren Web-Site zu, gibt aber - wegen des relativ umfassenden Begriffs "Cyberlaw" - keine ganz konkrete Bezeichnung der Beschaffenheit oder Merkmale bzw. Eigenschaften der unter der Internet-Adresse angebotenen Dienstleistungen. Ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Marke dürfte darum nicht vorliegen, zumal eine URL nur einem bestimmten Adressaten zugeordnet ist. Diese Frage kann hier jedoch ebenso dahingestellt bleiben wie die Frage, inwieweit ein bestehendes allgemeines Freihaltungsbedürfnis bei der Prüfung der Unterscheidungskraft relevant werden könnte (verneinend BGH WRP 2000, 95, 97 re. Sp. "Fünfer"), weil der angemeldeten Marke jedenfalls auch bei Anlegung großzügigster Maßstäbe jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die

von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber anderen Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH GRUR 1995, 408, 409 "PROTECH"; WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"). Die angemeldete Marke "<http://www.cyberlaw.de>" wird in ihrer Gesamtheit von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf einen bestimmten Anbieter der Dienstleistungen gesehen werden (vgl. auch 32 W (pat) 78/99 vom 18. August 1999 "Cyberlaw"). Zwar wird vielfach als Second-Level-Domain ein unterscheidungskräftiger Bestandteil, etwa eine kennzeichnungskräftige Abkürzung oder Teil einer Firma oder eines Namens, gewählt, um einen individualisierenden Hinweis auf die unter dieser Adresse zu erreichende natürliche oder juristische Person zu geben. In dieser Form haben Internet-Adressen auch bereits in großem Umfang Eingang in den allgemeinen Geschäftsverkehr gefunden, wo sie beispielsweise in Werbemedien auf weitere Informationen über den so gekennzeichneten Adressaten und dessen Produkte und Dienstleistungen hinweisen. Die Second-Level-Domain kann aber auch etwa aus einem Zeitschriftentitel oder aus einem Wort bestehen, der auf den Inhalt der Web-Site hinweist. Gerade in den letzten Jahren hat sich immer mehr der Trend durchgesetzt, Sachbezeichnungen als Second-Level-Domain zu verwenden, um einen schnelleren, zielgerichteten Zugriff auf Informationen eines gewissen Bereichs zu erleichtern, die zum Teil weitere Hinweise und Links auf verschiedene Hersteller enthalten. So führt eine derartige URL häufig zu einer Web-Site, die zwar Informationen zu einem bestimmten Thema enthält, aber deren Urheber nicht erkennen läßt. Dies bestätigt auch die vom Senat angestellte Internet-Recherche, die zahlreiche URLs ergab, die den Bestandteil "cyberlaw" enthalten und zu Web-Sites gehören, die sich mit "Cyberlaw" beschäftigen. Auch werden in letzter Zeit in großem Umfang von bestimmten Personen URLs reserviert, die als Second-Level-Domain gängige Fachbegriffe oder aktuelle Modewörter enthalten und nur zum Verkauf an Interessenten dienen. Sucht man eine solche Web-Site auf, findet man diese ohne Inhalt und ohne jeglichen Hinweis auf einen bestimmten (endgültigen) Inhaber.

Die angesprochenen Verkehrskreise, mit dem Internet befaßte, rechtlich interessierte Kreise, kennen diese Gestaltung von Internet-Adressen und deren Verwendung. Sie werden die angemeldete Marke darum lediglich für die Internet-Adresse eines beliebigen deutschen Inhabers der Seite halten, auf der er sich im weitesten Sinn mit "Cyberlaw" befaßt. Der Verkehr wird die angemeldete Buchstaben-Wortfolge deshalb nur als Möglichkeit ansehen, Informationen über bestimmte Dienstleistungen, die unter einer Internet-Adresse angeboten werden, abzurufen, sie aber nicht - in Form eines markenmäßigen, werblich hervorgehobenen Gebrauchsmusters - mit einem ganz bestimmten, individualisierten Anbieter in Verbindung bringen. Insofern liegt dieser Fall anders als im Falle der Anmeldung "WEB.DE" (29 W (pat) 281/98 "WEB.DE"), die in einen wesentlich weiteren, unschärferen Begriff enthielt als "cyberlaw", der in Internet-Adressen stets durch Zusätze konkretisiert wird.

Diesem Ergebnis stehen auch nicht die von der Anmelderin genannten, seiner Meinung nach vergleichbaren Eintragungen von Marken entgegen. Zum einen sind die Marken zum großen Teil für andere Waren oder Dienstleistungen eingetragen als die hier relevanten oder enthalten schutzfähige Bestandteile. Zweitens ist die Frage der Schutzfähigkeit nicht anhand eingetragener Drittzeichen zu beurteilen. Eine Bindung des Gerichts besteht selbst bei einer abweichenden Eintragungspraxis nicht (vgl. BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD"; BIPMZ 1998, 248 "Today").

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

CI