

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 284/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 10 796.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juli 1999 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

"uni@school"

soll für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 14. Juli 1999 zurückgewiesen, weil die angemeldete Marke für diese Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig sei und ihr außerdem jegliche Unterscheidungskraft fehle. Der Verkehr verstehe die Marke als "Universität bei Schule" oder "Universität und Schule" und betrachte deshalb die angemeldete Marke ausschließlich als rein beschreibenden Hinweis, daß die Waren und Dienstleistungen für die Universität und die Schule bestimmt und geeignet seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Marke sei in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Es sei zwar möglich, daß die Einzelbestandteile sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufwiesen, insgesamt lasse die Marke aber keinen eindeutig beschreibenden Inhalt erkennen. Der Phantasiegehalt der Marke entstehe dadurch, daß sie nach Art einer Inter-

net-Adresse gebildet sei. Die Marke sei darum unterscheidungskräftig. Es bestehe auch kein Bedürfnis der Konkurrenten der Anmelderin, die angemeldete Marke als beschreibende Angabe zu verwenden.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und die Amtsakte 399 10 796.7 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. An der angemeldeten Marke läßt sich weder ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen noch fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Ein gegenwärtiges Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Wortzusammensetzung ist nicht ersichtlich. Die angemeldete Marke, die in ihrer Gesamtheit zu beurteilen ist (vgl. dazu BGH GRUR 1995, 269, 270 - "U-KEY"; GRUR 1995, 408 "PROTECH"; GRUR 1997, 627, 628 "à la carte"), stellt keinen hinreichend konkreten sprach- und werbeüblich beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dar.

Zwar werden die Begriffe "uni" (= Universität) und "school" (= Schule) jeweils für sich genommen von den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen verstanden und in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen als Sachangabe aufgefaßt werden, nämlich als Bestimmungsangabe für alle Unterrichtsmittel und -geräte im weiteren Sinn sowie für die Dienstleistungen, die speziell auf Schulen und Universitäten zugeschnitten sein können wie Unterrichtsmittel, Bücher etc., elek-

tronische Medien, Telekommunikation, wobei auch Tendenzen wie "Schulen ans (ins) Internet" oder Sondertarife von Providern für Schüler und Studenten sowie spezielle Angebote von und für "Schüler-PCs" zu berücksichtigen sind. Auch dem Markenbestandteil @ in Alleinstellung fehlt als werbeübliches Blickfangelement oder als Hinweis auf den Bereich des Internet und der Telekommunikation für beinahe alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (s. Senatsbeschuß vom 6.10.1999 29 W (pat) 195/98).

Jedoch besteht für die Marke in ihrer Gesamtheit kein gegenwärtiges oder Freihaltungsbedürfnis, denn es läßt sich aus ihr kein klarer auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen bezogener begrifflicher Gehalt entnehmen. Das Zeichen @ wird zwar in der Werbung sehr häufig in Verbindung mit Internet und Telekommunikation verwendet und dient als Blickfangelement sowie als Hinweis auf Elektronik, Internet usw. Nach den Recherchen des Senats kommt eine Verwendung des @ als Blickfangelement oder als bildlicher Hinweis auf Elektronik, Internet und Telekommunikation in der Mitte zwischen zwei Sachangaben in geschlossener Schreibweise wie in der angemeldeten Marke jedoch nur sehr selten vor, wobei es sich überdies meist wohl um eine markenmäßige Verwendung handelt. Auch wird bei der angemeldeten Marke nicht - wie in der Werbung häufig - der Buchstabe a durch @ ersetzt. Die Bedeutung des @ als "commercial at", ergibt ebenfalls keinen beschreibenden Hinweis. @ steht also im Deutschen sinngemäß für "bei" oder "je", nicht aber für "and" (= und). Eine Interpretation der angemeldeten Marke als "Uni(versität) bei Schule" oder "Uni(versität) je Schule" ergibt damit (anders als die bei der Internetrecherche des Senats ermittelte, von der Anmelderin verwendete Bezeichnung "uni@home") keine sprach- und werbeüblich beschreibende, klar verständliche Bedeutung. Die Marke wirkt auch nicht wie eine (nach der Rechtsprechung des Senats schutzunfähige) gebräuchliche e-Mail- oder Internet-Adresse rein beschreibenden Inhalts. Erstens fehlt ein durch einen Punkt abgetrennte Top-Level-Domain des Servers wie "fr, de, com, gov, org, net" und zweitens ist das Wort "school" als Adresse für einen Server äußerst ungewöhnlich, was der einschlägig gebildete

Verkehr, der allein nur auf den Gedanken kommen könnte, die Marke als e-Mail-Adresse zu deuten, auch weiß.

Anhaltspunkte dafür, daß Dritte gegenwärtig oder künftig ein legitimes Interesse an der werblichen Verwendung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen haben könnten, sind somit nicht ersichtlich. Insbesondere bei der Frage eines zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses sind konkrete Anhaltspunkte für eine entsprechende Entwicklung erforderlich, die bloße theoretische Möglichkeit genügt nicht (vgl. BGH GRUR 1990, 517, 518 "SMARTWARE"; 1992, 515, 516 "VAMOS"). Wie oben bereits ausgeführt wurde, kann der Marke in ihrer konkret angemeldeten Form jedoch keine klare Aussage in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden. Die angemeldete Marke erlaubt vielmehr lediglich allgemeine, diffuse Assoziationen. Die konkrete Bedeutung der angemeldeten Marke ist für die angesprochenen Verkehrskreise unklar. Bei derartigen diffusen, vagen Begriffen fehlt es aber an Anhaltspunkten, daß sie vom Verkehr zur sinnvollen Beschreibung benötigt werden (vgl. dazu BGH GRUR 1995, 269 "U-KEY"; GRUR 1997, 627 "à la carte"; GRUR 1997, 468, 469 "NetCom").

Bei dieser Ausgangslage ist auch die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) gegeben. Da - wie bereits oben ausgeführt - der Verkehr mit der angemeldeten Marke in Bezug auf die Waren nach Art eines "sprechenden Zeichens" nur ungenaue, diffuse Assoziationen verbindet, fehlen hinreichende Anhaltspunkte dafür, daß der Verkehr die Marke als reinen Sach-

hinweis und nicht als betriebliche Herkunftskennzeichnung auffassen wird (vgl. BGH GRUR 1997, 627, 628 "à la carte").

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

Cl/Na