

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 140/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Oktober 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 14 087.5

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2001 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Januar 2000 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen "Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung" zurückgewiesen worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

"BranchOnline"

soll für die Waren und Dienstleistungen

- " Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer.
- Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichts-

mittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel).

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung.

Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen.

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation."

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 4. Januar 2000 für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke sei für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig und es fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft. Der angesprochene deutsche Verkehr werde in der angemeldeten Wortkombination ohne weiteres die ihm aus diesem Waren- und Dienstleistungsbereich geläufigen Teilbegriffe "Branch" (engl.: Zweig, Geschäftsfeld, Branche) und "online" (EDV-Fachbegriff) erkennen und die Wortzusammensetzung in ihrer Gesamtheit deshalb als unmittelbar beschreibenden Hinweis auf eine Branchenwerbung verstehen, die

online erfolge. Die Zusammenschreibung der Wörter könne die Schutzfähigkeit nicht begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Bei der gebotenen großzügigen Betrachtungsweise könne der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Die angemeldete Wortmarke sei unterscheidungskräftig, weil es keine konkreten Anhaltspunkte für die Schutzunfähigkeit in Bezug auf die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen gebe. Das Wort "Branch", das anders als "Branche" kein gebräuchliches Wort der deutschen Umgangssprache oder einer gebräuchlichen Sprache sei, sei für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend, denn es treffe keine konkrete Aussage über deren Eigenschaften. Es handele sich um einen unklaren, mehrdeutigen Begriff. Dies gelte ebenso für das Wortelement "online". Die angemeldete Wortzusammensetzung, die nicht analytisch betrachtet werden dürfe, sei folglich erst recht mehrdeutig, unklar damit als Marke gut geeignet. Aus diesen Gründen fehle der angemeldeten Wortzusammensetzung weder jegliche Unterscheidungskraft noch stehe ihrer Eintragung ein Freihaltungsbedürfnis entgegen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Der Senat hat eine Internet-Recherche zur Bedeutung der angemeldeten Wortkombination durchgeführt und diese zum Gegenstand des Verfahrens gemacht. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache überwiegend keinen Erfolg. Die angemeldete Wortzusammensetzung ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung" von der Eintragung ausgeschlossen, weil für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen, von den genannten abgesehen, ein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Kennzeichnung besteht (§ 8 Abs 2 Nr 2, § 37 Abs 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (ua) zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren (oder Dienstleistungen) dienen können (vgl dazu etwa BGH GRUR 1998, 394, 396 "Active Line; BGH WRP 2000, 1140, 1141 "Bücher für eine bessere Welt" mwN).

Zwar ist die angemeldete Wortkombination in der angemeldeten Schreibweise und in Alleinstellung noch nicht eindeutig als allgemein gebräuchlicher beschreibender Begriff für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nachweisbar. Bei den Internetfundstellen für "branch online" ist insbesondere das Wort "Branch" häufig eher Teil von Firmenbezeichnungen, und die Wortfolge "Branch online" lässt außerdem nicht immer klar eine rein beschreibende Verwendung für die hier beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereiche erkennen, auch wenn die beschreibende Bedeutung angesichts der Verwendung dieser Bezeichnung durch verschiedene Hersteller und Dienstleister wahrscheinlich ist. Entgegen der Meinung der Anmelderin können aber auch noch nicht belegbare Wortneuschöpfungen einem Freihaltungsbedürfnis unterliegen (bzw nicht unterscheidungskräftig sein), wenn sie sprachüblich gebildet sind und einen ohne weiteres verständlichen, für die jeweiligen Waren/Dienstleistungen im Vordergrund stehenden, eindeutigen, inhaltlich hinreichend umrissenen beschreibenden Sinngehalt aufweisen (vgl BGH GRUR

1996, 771 "THE HOME DEPOT"; BGH GRUR 1996, 770 "MEGA"; BGH GRUR 1995, 269 "U-KEY"; BGH GRUR 1995, 408 ff. "PROTECH"; BPatGE 37, 190, 192 "FERRO-BRAUSE"; BGH WRP 2000, 1140, 1141 "Bücher für eine bessere Welt"; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl, § 8 Rn 142, 143, 17, 21, 26 mwN). Dies ist hier der Fall. Die angemeldete Wortzusammensetzung "BranchOnline" setzt sich – auch durch die Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar - aus den Bestandteilen "Branch" und "Online" zusammen. Diese Art der Schreibung zusammengesetzter Begriffe ist in der Werbung üblich und wird nicht als außergewöhnlich empfunden. Der Markenbestandteil "Branch" hat zwar in der englischen Sprache ua die Bedeutung "Branche", vor allem wird dieses Wort aber in der Bedeutung "Filiale, Zweigstelle, Geschäftsstelle" verwendet", die nach "Zweig" die zweite Hauptbedeutung ist (vgl Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl 1999, Pons Collins Großwörterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, 1999, Internetauszug "Leo"). "Online" bedeutet "am Netz, im Internet, mit dem Netz, insbesondere dem Internet verbunden" und kommt in dieser Bedeutung auch in Nachstellung als Hinweis auf per Internet angebotene und abrufbare Angebote vor. Eine Internetrecherche ergab zahlreiche Treffer für die Wortfolge "branch online", wobei bei den meisten der Treffer offenbar eine Zweigstelle, über Internet erreichbar oder auch eine rein virtuelle Filiale gemeint ist. Besonders in Verbindung mit Online Banking und Programmen für Online Banking wird der Vergleich zu einer virtuellen Zweigstelle oder zu einer Zweigstelle daheim gezogen. Die meisten Fundstellen beziehen sich jedoch auf Filialen, die online zu erreichen sind und die durch vorangestellte Angaben hinsichtlich Ort oder Tätigkeitsbereich näher bezeichnet werden. Daher drängt sich die Bedeutung "Filiale im Internet" oder "durch das Internet erreichbare Filiale" auf, auch wenn insbesondere "branch" in der englischen Sprache außer "Filiale, Zweigstelle" noch weitere Bedeutungen hat. Dieser Gedanke liegt auch bei der zunehmenden Bedeutung von "Online-Shops" und "online-Shopping", bei denen weitgehend auf Begriffe und Symbole aus der gegenständlichen Welt zurückgegriffen wird, auf der Hand.

In dieser naheliegender Bedeutung in der auf dem betreffenden Waren- und Dienstleistungsgebiet gebräuchlichen Fachsprache Englisch ist die angemeldete Marke geeignet, verkehrswesentliche Eigenschaften der meisten beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben. Der angemeldete Begriff weist sprachüblich darauf hin, dass die Waren bzw. Dienstleistungen "Online-Filialen" darstellen, Teile von "Online-Filialen" sind, für "Online-Filialen" bestimmt sind, dem Betrieb von "Online-Filialen" dienen, typischerweise mit Hilfe von "Online-Filialen" erbracht werden oder, dass "Online-Filialen" Gegenstand der Waren oder Dienstleistungen sind, wobei der Begriff sowohl als "online erreichbare Filiale" oder aber auch als "virtuelle, d.h. nur online existierende Zweigstelle" verstanden werden kann.

Die og Bedeutung der sprachüblich gebildeten Wortzusammensetzung ist geeignet, die meisten der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Beim Begriff der "Telekommunikation" handelt es sich um einen Oberbegriff, unter den Ferngespräche, Internetverbindungen usw. fallen, über die die Kommunikation mit "Online-Filialen" oder der Betrieb einer solchen Filiale erfolgt. Die Waren der Klasse 9 können Kommunikationsstationen oder Teile von Kommunikationsstationen darstellen oder zum Betrieb von Kommunikationsstationen für "Online-Filialen" dienen, etwa Computer, Lesegeräte für Chipkarten, Bildschirme, Bankautomaten usw. In Verbindung mit "Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation" und "Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" weist die angemeldete Wortzusammensetzung darauf hin, dass die Dienstleistungen die Bereitstellung und den Aufbau von "Online-Filialen", etwa besonders abgesicherte Verbindungswege, zum Gegenstand haben, und beschreibt damit die Art der Dienstleistungen. Gegenstand von "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" können Programme zum Betrieb einer "Online-Filialen" sein; "Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen" beinhalten die Bereitstellung von Informationen im

Internet und die Ermöglichung des Abrufens. Auch die übrigen zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen können zur Bereitstellung von Angeboten (etwa Online-Shops und Online Banking) im Internet und das Abrufen solcher Informationen dienen bzw können die Erstellung, den Betrieb, die Bedienung oder das Zur-Verfügung-Stellen von solchen Einrichtungen zum Gegenstand, haben. Ebenso kann sich die Geschäftsführung auf "Online Filialen" beziehen.

2. Auf die Frage, ob die Bedeutung "Zweigstelle, Filiale" des Wortes "Branch" bei den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen so bekannt ist, dass der angemeldeten Marke auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) fehlt, kann dahingestellt bleiben, weil die Anmeldung für alle Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung" jedenfalls wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses zurückzuweisen war.
3. Diesem Ergebnis kann nicht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die markenrechtliche Kommentarliteratur oder eine entgegenstehende Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts entgegengehalten werden. Zum einen handelt es sich bei der Marke - anders als wohl bei den von der Anmelderin zitierten Entscheidungen - um eine für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen klare, unmissverständliche Sachangabe. Solche Marken aber sind auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (und des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt) schutzunfähig. Zweitens ist die Frage der Schutzfähigkeit nicht anhand Entscheidungen über Drittzeichen, sondern jeweils im Einzelfall zu beurteilen (vgl zur Problematik von Paralleleintragungen BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD"; BIPMZ 1998, 248 "Today").
4. In Bezug auf die Waren und Dienstleistungen "Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung" kann der Senat an der angemeldeten Wortmarke weder ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) feststellen noch fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), denn die Marke

stellt insoweit keinen hinreichend konkret und eindeutig beschreibenden Hinweis auf eine hinreichend eng mit den Waren und Dienstleistungen zusammenhängende Eigenschaft dar. Zwar kann die Dienstleistung in irgendeinem entfernten Zusammenhang mit "BranchOnline" stehen. Es ist aber nicht ersichtlich, inwieweit die angemeldete Marke insoweit einen Hinweis auf konkrete Eigenschaften geben könnte. Hinsichtlich der "Büroartikel (ausgenommen Möbel)" ist ein konkreter Bezug ebenfalls nicht erkennbar. Die angemeldete Wortkombination weist darum insoweit nicht auf verkehrswesentliche Eigenschaften unmittelbar hin und wird auch nicht als reine Sachangabe verstanden werden.

Baumgärtner

Pagenberg

Guth

Hu