

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 47/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 54 403.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Online-Pages

ist am 22. September 1998 für die Dienstleistungen "Werbung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Im Beschwerdeverfahren hat der Anmelder hilfsweise die Beschränkung des Warenverzeichnisses auf die Dienstleistungen "Werbung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; beides jedoch nicht für das Internet" erklärt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung durch Beschluß vom 20. Oktober 1999 die Anmeldung zurückgewiesen, da der Bezeichnung "Online-Pages" für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle. Auch wenn es sich bei der angemeldeten Marke um eine Wortneubildung handele, werde diese nicht als Herkunftshinweis verstanden, da der Markenbestandteil "Online" für den Internetsektor ebenso ein allgemein geläufiger, beschreibender Begriff darstelle wie "Pages" und die Marke in ihrer Gesamtheit den Bedeutungsgehalt im Sinne von "Internetseiten" aufweise. Die angemeldete Marke stelle deshalb in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistung "Werbung" nur eine glatt beschreibende Beschaffenheitsangabe dar. Hinsichtlich der Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" benenne sie lediglich das Endprodukt der Dienstleistung selbst.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

den Beschluß der Markenstelle des DPMA aufzuheben.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt habe, handele es sich bei der angemeldeten Marke um eine Wortneubildung, wobei der Begriff "Online" für "in direkter Verbindung mit der Datenverarbeitungsanlage arbeiten" sich nicht nur auf den Internetsektor beziehe, sondern in Alleinstellung im gesamten Datenverarbeitungsbereich Anwendung finde. Die Wortzusammenstellung "Online-Pages" dürfe nicht mit der Bezeichnung "Online-Page" gleichgesetzt werden, beinhalte keine konkrete Aussage und stelle weder ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache dar, welches nicht auch als Unterscheidungsmittel verstanden werde, noch könne der Gesamtbezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden. Eine Eintragung sei aber allenfalls ausgeschlossen, wenn der gesamten Wortkombination nur ein einziger, bestimmter, konkret beschreibender Sinngehalt zuerkannt werden könne, der zudem auch exakt beschreibend für die beanspruchten Dienstleistungen wäre. Hierbei dürfe der angemeldete Begriff auch nicht - wie in dem angegriffenen Beschluß geschehen - einer analysierenden Betrachtung unterzogen werden. Die Wortzusammenfügung "Online-Pages" ergebe in ihrer Übersetzung gerade keinen Sinn und stelle keine Beschaffenheitsangabe oder Sachaussage dar, sondern eine phantasievolle Wortneubildung, die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweise und auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG unterliege. Dem entspreche auch die Eintragung entsprechend gebildeter "Pages"- oder "Online"-Marken sowie des Begriffs "Online" in Alleinstellung. Die überreichte Internet-Recherche des Senats sowie eine eigene, zusätzlich durchgeführte Recherche bestätige, daß der Suchbegriff "Online-Pages" von niemanden außer dem Anmelder selbst kennzeichenrechtlich benutzt werde und insoweit sämtliche Treffer ausschließlich auf die Homepage des Beschwerdeführers verwiesen bzw entsprechende Links beträfen. Es werde ange-

regt, im Falle einer Zurückweisung der Beschwerde die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze des Anmelders Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig. Sie hat jedoch in der Sache auch unter Berücksichtigung der hilfsweise erklärten Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der Bezeichnung "Online-Pages" auch für die danach maßgeblichen Dienstleistungen die Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

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 sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen oder deren Bestimmung dienen können und die deshalb einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit unterliegen. Ein derartiges konkretes Freihaltebedürfnis ist in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen "Werbung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; beides jedoch nicht für das Internet" festzustellen.

Der Senat teilt die Auffassung des Anmelders, daß die Bezeichnung "Online" für "in direkter Verbindung mit der Datenverarbeitungsanlage arbeiten" sich nicht nur auf den Internetsektor (sowie auf Computer) bezieht, sondern im gesamten Datenverarbeitungsbereich Anwendung findet und ganz allgemein den Zustand der Verbindung mehrerer Geräte oder Systeme bezeichnet (zB auch ein Intranet), die einen verzögerungsfreien Datenaustausch ermöglichen (vgl zB Rosenbaum, Online LEXIKON "online"; DUDEN, Informatik "On line") bzw ganz allgemein, daß ein Ge-

rät betriebsbereit oder ein Programm aktiviert ist (vgl. COMPUTER Lexikon Fachwörterbuch "online"). Hierbei ist die Schreibweise "online" ebenso üblich wie "on-line" (vgl. Freyer, Fachbegriffe der Elektronik, Telekommunikation und Computertechnik "on-line"). Ebenso steht der englische Begriff "page" für eine einzelne "Seite" eines Hypertextdokuments (vgl. Freyer, aaO "page") bzw. ganz allgemein für die Beschreibung der Einteilung eines virtuellen Speichers (IBM, Fachausdrücke der Informationsverarbeitung, Wörterbuch und Glossar "page").

Folgt danach auch für den zusammengesetzten Begriff "Online-Page" keine Festlegung als Sachangabe für das Internet, so gilt dies auch für den angemeldeten Gesamtbegriff selbst, der hinsichtlich des Wortes "Page" lediglich den Plural "Pages" beinhaltet, sprachüblich gebildet ist und sich ohne weiteres, insbesondere ohne analysierende Betrachtungsweise in seinem Bedeutungsgehalt ebenso unmittelbar erschließt wie "Online-Page" (vgl. zu dieser Voraussetzung zB. EuG MarkenR 2001, 324, 326 UNIVERSALTELEFONBUCH; zu Mehrwortmarken BGH GRUR 2001, 162 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). "Online-Pages" weist in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen "Werbung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; beides jedoch nicht für das Internet" auch einen unmittelbar beschreibenden und unmißverständlichen Sinngehalt und keine begriffliche Unschärfe auf (vgl. zu dieser Voraussetzung auch EuG MarkenR 2001, 181, 183 Ziff 31 – EASYBANK; BGH MarkenR 2001 209, 210 – Test it; BGH GRUR 1997, 627, 628 - à la Carte; BGH MarkenR 2000, 330, 332 – Bücher für eine bessere Welt zu Sammelbezeichnungen; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 100 und 142). Denn für Werbung stellt "Online-Pages" eine glatt beschreibende Beschaffenheitsangabe bzw. Merkmalsangabe im Sinne von Werbung durch "Online-Seiten" darstellt und bezeichnet in Zusammenhang mit der Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" lediglich den Gegenstand der Dienstleistung bzw. das Endprodukt selbst.

Die angemeldete Bezeichnung unterliegt deshalb einem Interesse der Mitbewerber an der freien Verwendung als Sachhinweis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 Mar-

kenG. Soweit der Anmelder sich darauf beruft, daß die Begriffe "Online-Page" und "Online-Pages" keinesfalls gleichgesetzt werden dürften und dies mit der dem Senat vorgelegten Internet-Recherche zu belegen versucht hat, bestätigt diese das Gegenteil, da es für die Frage von Schutzhindernissen - anders als bei der Prüfung einer Kennzeichenverletzung - auf die Verwendung als umgangssprachlicher und/oder beschreibender Sachbegriff ankommt und die Recherche eine Vielzahl von Treffern aufweist, in denen "Online-Pages" gerade nicht kennzeichenrechtlich, sondern beschreibend verwendet wird (zB als sachhinweisender Link oder im Kontext "Gelbe-Seiten, Online-Pages, Immobilien" oder als Werbebanner "Geld verdienen Online-Pages"). Hierbei ist im übrigen auch die beschreibende Verwendung dieses Begriffs durch den Anmelder selbst zu berücksichtigen (Online-Pages, more than Yellow-Pages!).

Selbst wenn man diese Verwendungsnachweise als unzureichend ansähe, würde dies der Versagung der Eintragung wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegenstehen. Denn nach ständiger Rechtsprechung ist ein Freihaltebedürfnis auch dann anzunehmen, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe zwar noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft zu erwarten ist (vgl BGH MarkenR 2001 209, 211 - Test it - mit weiteren Nachweisen; vgl auch HABM MarkenR 2001, 82, 84 – CARCARD; HABM MarkenR 2001, 85, 86 - TELE AID, Althammer/Ströbele MarkenR, 6. Aufl, § 8 Rdn 75). Hiervon ist vorliegend ohne weiteres in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen auszugehen, da keine Gründe ersichtlich sind, weshalb nur im Bereich des eigentlichen Internets, nicht aber sonstiger Netzwerke, wie zB eines Intranets, die angemeldete Bezeichnung für Mitbewerber freizuhalten sein soll, zumal diese zunehmend etabliert werden und an Bedeutung gewinnen.

Der angemeldeten Marke ist ferner wegen des deutlich im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts die Eignung abzusprechen, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unterneh-

men aufgefaßt zu werden (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 306, 307 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER – mit weiteren Hinweisen auf die ständige Rechtsprechung). Nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG sind danach vor allem Zeichen, bei denen es sich um unmittelbar waren- oder dienstleistungsbeschreibende Angaben oder gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die vom Verkehr stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungskennzeichen verstanden werden (vgl hierzu BGH BIPMZ 2000, 332, 333 – LOGO BGH MarkenR 2001, 306, 307 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER – mwN; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 142 auf die notwendige "konkrete Eigenprägung des Gesamtausdrucks" selbst bei Wortneubildungen hinweisend). So ist es auch hier, da aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreisen, insbesondere auch des maßgeblichen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers, durch die angemeldete Bezeichnung sofort und ohne weiteres Nachdenken ausschließlich ein konkreter und direkter Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen hergestellt (vgl hierzu zB EuG MarkenR 2001, 324, 326 UNIVERSALTELEFONBUCH), nicht jedoch zugleich ein individualisierender Betriebshinweis vermittelt wird, auch wenn für die Beurteilung der Unterscheidungskraft grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist (vgl BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Soweit der Anmelder darauf verwiesen hat, daß auch eine Vielzahl sonstiger entsprechend gebildeter "Pages"- oder "Online"- Marken sowie der Begriff "Online" in Alleinstellung sowohl national als auch für HABM-Marken eingetragen worden seien, kommt diesen Eintragungen, selbst wenn sie nicht bereits wegen der abweichenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse, die nicht im Zusammenhang mit Netzwerken stehen, eine unterschiedliche Beurteilung nahe legen, keine Bindungswirkung oder präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu. So hat auch das EuG wiederholt unter Hinweis auf seine ständige Rechtsprechung ausgeführt, daß die Entscheidungspraxis der nationalen Markenämter und die Anerkennung der Unterscheidungskraft eines ähnlichen Zeichens

durch die Entscheidung nationaler Gerichte der Mitgliedstaaten nur Umstände darstellen, die für die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke berücksichtigt werden können, ohne jedoch entscheidend zu sein (bisher noch nicht veröffentlichten Entscheidung vom 19. September 2001 Az T-335/99 – Tabs – unter Ziff 58; vgl auch Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 22). Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß der Bedeutung fremdsprachiger ausländischer Bezeichnungen im jeweilig ursprünglichen Sprachraum durchaus auch für die Beurteilung im Inland in tatsächlicher Hinsicht indizielle Bedeutung jedenfalls für ein mögliches Freihalteinteresse - im positiven wie im negativen Sinne - zukommen kann (vgl hierzu ausführlich Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 87-88; ferner BGH MarkenR 2000, 420, 422 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION mit weiteren Hinweisen). Vorliegend ist aber bereits deshalb keine andere Bewertung gerechtfertigt, weil die aufgezeigten beschreibenden Verwendungsnachweise gerade das maßgebliche deutschsprachige Inland betreffen (vgl auch zu dem Begriff "Online" als Synonym für technische Kommunikation und das Internet: OLG Köln GRUR 2001, 525, 527).

Der Senat hat deshalb auch keinen Anlaß gesehen, die angeregte Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist hier weder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten noch aus Gründen der Rechtsfortbildung angezeigt (§ 83 Abs 2 MarkenG), da die vorliegende Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Wortfolge keine klärungsbedürftigen grundsätzlichen Rechtsfragen aufwirft und insbesondere die Frage, ob der Verkehr im konkreten Fall hierin ausschließlich eine Sachangabe sehen wird tatrichterlicher Beurteilung unterliegt und damit keine Rechtsfrage darstellt.

Kliems

Brandt

Engels

Pü