

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 79/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 56 362.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters Dr. Albrecht und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 13. September 1999 die Wort-/Bildmarke

TeleF@ctory

für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

"Werbung und Geschäftswesen, Versicherungs- und Finanzwesen; Telekommunikation; Verwaltung und Verarbeitung von Produkt- und Kundendaten."

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch den Beschluß vom 18. Januar 2000 zurückgewiesen.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß es der Marke im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle und es sich um eine beschreibende sowie freihaltebedürftige Angabe handle (§ 37 Abs 1 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Ziffer 1, 2 MarkenG). Der Markenname drücke ausschließlich aus, daß Leistungen im Wege der "Telekommunikation" also auf den diesbezüglich vorhandenen oder zu schaffenden Datennetzen und Übermittlungswegen von einer oder auch für eine Firma, also einer "Factory", vermittelt, abgerechnet oder in sonstiger Weise angeboten würden.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom 18. Januar 2000.

Sie trägt vor, daß die Ablehnung der Eintragung durch die Markenstelle auf einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise beruhe. Der Begriff "TeleF@ctory" sei weder im Englischen noch in der deutschen Übersetzung "Fernfabrik" ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs oder nur eine geläufige Wortzusammenstellung, die eine bestimmte Dienstleistung eindeutig beschreibe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil es ihr im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt (§ 37 Abs 1 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Ziff 1).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch nur so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (st.Rspr. vgl BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Be-

griffsinhalt zugeordnet werden, und handelt es sich auch nicht um ein so gebräuchliches Wort der deutschen oder einer sonst im Inland geläufigen Sprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung (vgl BGH WRP 1998, 495, 496 – TODAY) - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH aaO – Partner with the Best; BGH GRUR 1999, 1089 – YES; 1999, 1093 - FOR YOU mwN).

Im vorliegenden Fall ist die Marke aus den beiden Bestandteilen "Tele" und "F@ctory" zusammengesetzt. Dabei wird das aus dem Griechischen stammende Präfix "Tele-" mit seiner ursprünglichen Bedeutung "fern, weit" schon seit langem in einigen allgemein üblichen Fremdwörtern, insbesondere auf dem Gebiet der Telekommunikation, verwendet, wie beispielsweise in "Telephon", "Telegraphie", "Telegramm" oder auch "Television". Die Entwicklung vielfältiger neuer Telekommunikationsmöglichkeiten führte dazu, daß das Bestimmungswort "Tele-" unter ständig zunehmender Erweiterung und Nutzung unterschiedlicher Netzwerke mittlerweile jede Form der Telekommunikation bezeichnen kann. So sind heute die Begriffe gebräuchlich wie "Tele-Kaufhaus", "Teleshopping", "Teleconsulting", "Teledienstleistungen", "Telebanking", oder "Tele-Konto", bei denen nicht nur die Sprach- und Bildübermittlung, sondern auch der Daten-Transfer mit Computern, insbesondere im Verbund der Multimediatechnik, eine wesentliche Rolle spielen (vgl BPatG Beschluß vom 4. Mai 1998, 33 W (pat) 115/98 – TeleOrder; vom 29. September 1999, 32 W (pat) 75/99 - Tele-Cash).

Das englische Substantiv "factory" steht – wie im Deutschen für "Fabrik" – in erster Linie für den gewerblichen mit Maschinen ausgerüsteten Produktionsbetrieb. Der Ausdruck wird mittlerweile jedoch begriffserweiternd als Bezeichnung für den Herkunfts- bzw Erbringungsort von Dienstleistungen verwendet.

Wenn auch die Marke, worauf die Anmelderin zu Recht hinweist, ausschließlich nach ihrem Gesamteindruck beurteilt und nicht in ihre Begriffsbestandteile zergliedert werden darf (vgl. BGH GRUR 1996, 771 – THE HOME DEPOT), ergeben die Markenbestandteile doch in ihrer Kombination im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen lediglich einen Hinweis auf das Tätigkeitsfeld der Anmelderin. Wie die Markenstelle insoweit zutreffend ausgeführt hat, vermag die angemeldete Bezeichnung ausschließlich auszudrücken, daß die Dienstleistungen im Wege der "Telekommunikation", also auf den diesbezüglichen vorhandenen oder zu schaffenden Datennetzen und Übermittlungswegen von einer oder auch für eine Firma vermittelt, abgerechnet oder in sonstiger Weise angeboten werden.

Daß die streitgegenständliche Marke aus Fremdwörtern zusammengesetzt ist, führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Zwar dürfen fremdsprachige Begriffe nicht schematisch ihrer deutschen Übersetzung gleichgesetzt werden. Auch wenn die hier angesprochenen Verkehrskreise teilweise dem allgemeinen Verkehr zuzurechnen sind, der Dienstleistungen der Anmelderin, wie Versicherungs- und Finanzwesen oder auch Telekommunikation, in Anspruch nehmen kann, so werden sie die angemeldete Marke "TeleF@ctory" jedoch ohne weiteres verstehen. Das Präfix "Tele" ist schon seit langem - wie ausgeführt - in allgemein üblichen Fremdwörtern in die deutsche Sprache eingegangen. Der Begriff "Factory" gehört zum englischen Grundwortschatz und hat durch die öffentliche Diskussion über Zulässigkeit von "Factory-Outlet-Centern" eine zusätzliche Verbreitung im Deutschen erfahren. Zu berücksichtigen ist im übrigen, daß im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung Englisch als Fachsprache anzusehen ist. Dies gilt insbesondere für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet, da das Internet als weltweites Netz international ausgerichtet ist und Englisch die diesbezügliche Kommunikationssprache ist.

Schließlich ergibt sich eine Schutzfähigkeit des Zeichens auch nicht aus ihrer bildlichen Gestaltung. Der Ausdruck "TeleF@ctory" ist in einer werbeüblichen Schriftart wiedergegeben, wobei die Wortbestandteile "Tele" und "Factory" unmittelbar

aneinandergefügt sind. Die Ausgestaltung des "@" in "F@ctory" ist, wie auch die Markenstelle unter Hinweis auf entsprechende Nachweise festgestellt hat, als allgemeiner Hinweis auf den Bereich "Internet" Bestandteil der Werbung auf diesem Dienstleistungssektor.

Der Senat neigt zwar auch zu der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses an dem Begriff "TeleF@ctory" gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG; diese Frage bedarf hier aber keiner abschließenden Entscheidung mehr.

Winkler

Dr. Albrecht

Dr. Hock

Cl