

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 17/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 60 183.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 1998 und 16. Juni 1999 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

HealthNet

ist am 16. Dezember 1997 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden (die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt).

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung zurückgewiesen. Die aus den englischen Worten "Health" für Gesundheit und "Net" für Netz(werk) sprachüblich zusammengesetzte Bezeichnung "HealthNet" sage aus, daß die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu einem Netz gehörten ein bzw ein (Daten)Netz bildeten, das der Gesundheit diene. Die angemeldete Bezeichnung stelle deshalb eine beschreibende und freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar, der zudem jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle. Denn der ohne weiteres verständliche und sprachüblich zusammengesetzte Begriff "HealthNet" werde von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Kennzeichen eines Unternehmens aufgefaßt, sondern als Sachbegriff im Sinne ei-

nes Netzwerkes für die Gesundheit aufgefaßt, auch wenn die angemeldete Bezeichnung eine Wortneubildung darstelle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle des DPMA aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Sie hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt auf "Magnetaufzeichnungsträger und andere Datenträger, darunter auch mit Programmen versehene (Klasse 9); Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) (Klasse 16); Marktforschung und Marktanalyse; Aufstellen von Statistiken (Klasse 35); Ausbildung, Erziehung und Unterricht; Veröffentlichen und Herausgeben von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften (Klasse 41); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Meinungsforschung (Klasse 42); alle vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht für, nicht in und nicht zum Zwecke des Einsatzes in dem Bereich des Internet oder sonstiger Netzwerke, insbesondere des World Wide Web, insbesondere nicht für den Aufbau von Webseiten und/oder für das Anbieten von Informationen über, durch oder mittels des Internet". Unter Berücksichtigung der nunmehr vorgenommenen Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, die jeglichen Bezug zum Internet ausschließe, seien nunmehr auch die mitgeteilten Bedenken des Senats ausgeräumt, daß die angemeldete Bezeichnung den im Internet zur Bezeichnung von Themenbereichen üblichen, beschreibenden Angaben entspreche und als solche verstanden werde.

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

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der Bezeichnung "HealthNet" für die nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine 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 kann in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht festgestellt werden. Auch der Senat geht davon aus, daß jedenfalls erhebliche Teile der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise ohne weiteres - insbesondere ohne eine zergliedernde und analysierende Betrachtung - die in der sprachüblich zusammengesetzten Bezeichnung "HealthNet" zusammengeführten, fremdsprachigen Bestandteile "Health" in ihrer Bedeutung für "Gesundheit" und "Net" für Netz(werk) erkennen und auch dem angemeldeten Zeichen in seiner Gesamtheit einen entsprechenden Begriffsgehalt zuordnen werden (vgl hierzu zB BGH GRUR 2001, 162 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; HABM MarkenR 2001, 85, 87 - TELE AID; HABM MarkenR 2001, 82, 84 – CARCARD).

Insoweit ist allerdings zu Bedenken, daß eine derartige Betrachtungsweise für die nach dem neu gefaßten Verzeichnis verbliebenen Waren und Dienstleistungen nicht so nahe liegt, wie für den nunmehr ausgeklammerten Bereich des Internets, in dem eine Verwendung entsprechend gebildeter (englischsprachiger) Domainnamen zur Beschreibung von Teilnetzen (Themenkreisen) wie "Health" "tourist" "CAR" "Gastro" usw iVm mit "net" als Top-Level-Domain (zB Gastro.net) oder als Teil von Subdomains (zB CAR-net.de) üblich ist (vgl BPatG BIPMZ 2000, 294, 296

– <http://www.cyberlaw.de>). Dies kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben. Denn die angemeldete Bezeichnung weist jedenfalls für die verbliebenen Waren und Dienstleistungen, für die eine Verwendung im Internet bzw in sonstigen Netzwerken oder eine hierauf gerichtete Zweckbestimmung ausgeschlossen ist, keinen unmittelbar beschreibenden, unmißverständlichen Sinngehalt auf, der für eine Eignung als Sachhinweis sprechen würde (vgl hierzu auch EuG MarkenR 2001, 181, 183 - EASYBANK; BGH MarkenR 2001, 209, 211 – Test it; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 142).

Der angemeldeten Bezeichnung kann auch nicht die Eignung abgesprochen werden, vom Verkehr als herkunftshinweisendes Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aufgefaßt zu werden, mithin Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufzuweisen (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 209, 210 – Test it – mit weiteren Hinweisen auf die ständige Rechtsprechung). Eine derartige Annahme liegt hier um so ferner, als grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist und in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch kein erkennbar beschreibender Begriffsgehalt im Vordergrund steht (vgl BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise vermittelt die angemeldete Bezeichnung nicht den Eindruck einer sachbezogenen, sondern einer betriebsbezogenen Information und besitzt deshalb Unterscheidungskraft (vgl auch Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 51; PAVIS PROMA, Bender, HABM R0 112/99-2 – NETWARE; PAVIS PROMA, Kliems, BPatG 29 W (pat) 163/99 GlobalNet).

Auf die Beschwerde der Anmelderin war deshalb die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, wobei im Hinblick auf die zutreffend beurteilte Sachlage auch unter Berücksichtigung des gerügten Verfahrensfehlers (Nichtberücksichtigung des Erin-

nerungsschriftsatzes vom 19. Februar 1999) kein Anlaß zur Rückerstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs 3 MarkenG) bestand.

Kliems

Brandt

Engels

Pü