

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 161/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. September 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 35 496.4

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der mündlichen Verhandlung vom 12. September 2001 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die nachstehend wiedergegebene schwarz-weiße Wort-Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

soll für die Dienstleistungen

„Werbung; Entwickeln und Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Datenverarbeitung und –Speicherung für andere; Vermietung und Verpachtung von Hard- und Software, Netzwerktechnik und der Gegenstände Informationstechnik; Instandsetzung, Wartung, Pflege, Überprüfung und Konfiguration von Computersystemen und deren Peripheriegeräten“

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 1. Februar 2000 zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle für die angemeldeten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Die angemeldete Kennzeichnung setze sich aus den auch in Deutschland verständlichen Begriffen „internet“ und „factory“ zusammen und werde lediglich als allgemeiner Hinweis auf die Art der Herstellungsstätte der angemeldeten Dienstleistungen aufgefasst, der entsprechend gebräuchlichen Be-

zeichnungen wie „Font Factory“ oder „Media Factory“ gebildet sei. Der Begriff „factory“ werde heute in der Werbesprache nicht nur für Fabriken im engeren Sinne, sondern für Betriebsstätten allgemein benutzt. Die grafische Ausgestaltung der Kennzeichnung begründe die Schutzfähigkeit nicht, weil ein spiegelbildlich schwarz-weiß gehaltenes Schriftbild in der Werbung häufig vorkomme und sehr beliebt sei. Ebenso sei die in der Marke enthaltene Internet-Adresse nicht schutzfähig und könne eine Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens nicht begründen, da sie lediglich Sachangaben bzw. nicht unterscheidungskräftige Bestandteile enthalte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ein Freihaltebedürfnis könne an der Marke nicht bestehen, weil jedenfalls die Internet-Adresse nicht Freihaltungsbedürftig sei, da Internet-Adressen nur einmal vergeben würden und einen bestimmten Adressaten individualisierten. Außerdem verbinde der Verkehr mit der angemeldeten Wortzusammenstellung „internet factory“ nur undeutliche Vorstellungen. Die Markenstelle habe nicht nachweisen können, dass dieser Begriff heute schon verwendet werde und einen fest umrissenen begrifflichen Inhalt habe. Ferner sei die Anmeldung durch die gewählte Schrifttype und Farbe besonders ausgestaltet. Auch werde die in der Marke enthaltene Internet-Adresse als Hinweis auf einen bestimmten Domain-Inhaber verstanden.

Das vom Senat übersandte Ergebnis einer Internet-Recherche zum Begriff „internet-factory“ und einer Recherche zu der Üblichkeit einer bildlichen schwarz-weiß-Spiegelung könne eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Kennzeichnung nicht belegen. Die Verwendung des Begriffs gehe in den meisten Fällen auf die Anmelderin zurück oder erfolge rein firmenmäßig. Bei einigen der graphisch ausgestalteten Beispiele für die Üblichkeit einer schwarz-weiß-Spiegelung handele es sich um eingetragene Marken.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Akten, insbesondere auf das Ergebnis einer Recherche des Senats, die auch zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden ist, Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Kennzeichnung ist für die beanspruchten Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen, weil dem Zeichen jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch sonst um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 „FOR YOU“; WRP 1999, 1167, 1168 „YES“; WRP 2000, 741 „LOGO“; BGH WRP 2001, 35 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; vgl. etwa auch BGH GRUR 2000, 321, 322 „Radio von hier“; BGH GRUR 2000, 323, 324 „Partner with the Best“; BGH GRUR 2000, 720, 721 „Unter uns“; BGH WRP 2001, 692 „Test it“; BGH I ZB 55/98 „LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER“). Es kommt für die Frage der Unterscheidungskraft nicht darauf an, ob die Wortfolge „internet factory“ auf die Anmelderin zurückgeht. Allein entscheidend ist, wie die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wort-

folge in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen verstehen (vgl. 29 W (pat) 119/93 „Der Felsenkünstler“, 29 W (pat) 30/99 „Porzellan-Klinik“). Rückschlüsse auf die Verkehrsauffassung erlauben allein die tatsächliche Verwendung des Begriffs und die Verwendung und Sprachüblichkeit ähnlicher Begriffsbildungen (vgl. dazu Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Auflage, § 8 Rn. 18, 22).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wort-Bildmarke jegliche Unterscheidungskraft.

Der Begriff „internet factory“ setzt sich erkennbar aus den auch im deutschen Sprachgebrauch verwendeten Wortelementen „Internet“ und „Factory“ zusammen. Wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt hat, wird das Wort „factory“ im deutschen Sprachgebrauch allgemein gleichbedeutend mit „Betriebsstätte, Produktionsstätte“ verwendet, wie etwa die Nachweise aus dem Internetlexikon „wortschatz lexikon“ der Universität Leipzig belegen. Eine Internetrecherche des Senats bestätigt und die Anmelderin bestreitet nicht mehr, dass die Wortfolge „internet factory“ auch tatsächlich von verschiedenen Anbietern, die die Bezeichnung nicht von der Anmelderin ableiten, als Bezeichnung für (irgend)eine Firma verwendet wird, die Dienstleistungen für das oder in Verbindung mit dem Internet erbringt. Außerdem ist „Internet factory“ nachweisbar als Bezeichnung für einen Standort, an dem eine Vielzahl von Dienstleistungen in Verbindung mit dem Internet erbracht werden (vgl. etwa http://www.bochum.ihk.de/Aktuell/kurs_zukunft.htm). Wegen der mit einer „Internet factory“ verbundenen Synergieeffekte und dem breiten Angebot einander ergänzender Dienstleistungen liegt es auch - wie die Internetrecherche durch die häufige Verwendung dieser Wortkombination, deren Bedeutung oft auf den Websites erklärt wird, ebenfalls zeigt - nahe, damit zu werben, dass die angebotenen Dienstleistungen aus einer derartigen Betriebsstätte stammen. Die angemeldete Wortkombination nimmt darum auf eine konkrete vorteilhafte Eigenschaft der beanspruchten Dienstleistungen der angemeldeten Marke in werbeüblicher, leicht verständlicher Form Bezug und wirkt wegen dieses im Vor-

dergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts für die Dienstleistungen nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb (vgl. BGH MarkenR 1999, 347, 348 f „ABSOLUT“; BGH WRP 1999, 1169, 1171 „FOR YOU“; WRP 1999, 1167, 1168 „YES“).

Ebenso ist die unter den Wörtern „internet factory“ angeordnete Internetadresse [„http://www.internet-factory.de“](http://www.internet-factory.de) nicht schutzfähig. Es mag zwar sein, dass es an einem Freihaltungsbedürfnis fehlt. Einer Marke, die wie eine Internet-Adresse gebildet ist, fehlt jedoch jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie - wie im vorliegenden Fall - neben den üblichen Protokoll- und Adressenangaben wie etwa „http“, „www“, „de“ oder „com“ nur Wortbestandteile enthält, die der Verkehr in Verbindung mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen lediglich als reinen Sachhinweis ohne betriebskennzeichnende Eigenart ansieht (vgl. BPatG BIPMZ 2000, 294-296 <http://www.CYBERLAW.de>). Dem Bestandteil „http://www.“ (ebenso wie „de“) allein kommt innerhalb einer Internetadresse keine individualisierende Bedeutung zu, dies erfolgt in der Regel erst durch die folgende Second-Level-Domain. An dieser Stelle enthält die angemeldete Marke den Begriff „internet-factory“, der - wie oben erläutert - in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen als Sachhinweis zu verstehen ist. Da sich im Internet zum Zweck des schnelleren Zugriffs auf Informationen immer mehr der Trend durchgesetzt hat, Sachbezeichnungen als Second-Level-Domain zu verwenden, wird [„http://www.internet-factory.de“](http://www.internet-factory.de) somit nur als Internet-Adresse einer beliebigen „Internet Factory“ verstanden bzw. als bloße Möglichkeit angesehen werden, Informationen über bestimmte Dienstleistungen unter dieser Internet-Adresse abzurufen.

Die graphische Ausgestaltung und Anordnung der Markenbestandteile begründet ebenfalls nicht die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke. Wie die Recherche des Senats ergeben hat, sind kastenförmige Hintergründe, die Schriften teils hell, teils dunkel hinterlegen und die sich daraus ergebende unterschiedliche Farbe der Schrift in der Werbung - auch im Internet und auf dem Gebiet der Internet-Dienst-

leistungen - beliebt und werden sowohl in Firmenkennzeichnungen als auch bei werbemäßig hervorgehobenen Sachangaben so häufig verwendet, so dass sie nicht als Hinweis auf einen bestimmten Anbieter gesehen werden. Auch die Anordnung einer sachbezogenen Internetadresse unter hervorgehobenen Kennzeichnungen ist verbreitet. Die Tatsache, dass einige der vergleichbar ausgestalteten Kennzeichnungen als Marken eingetragen sind, spricht nicht gegen dieses Ergebnis. Abgesehen davon, dass es sich nur um einen geringen Teil der Beispiele handelt, ist nicht ersichtlich, dass diese graphischen Elemente die Schutzfähigkeit dieser Marken begründen oder geeignet sind, als betrieblicher Herkunftshinweis zu wirken.

Baumgärtner

Pagenberg

Guth

CI

Abb. 1

