

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 142/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 36 312.2

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Dezember 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 - vom 31. Januar 2001 und vom 27. November 2001 insoweit aufgehoben, als mit ihnen der angemeldeten Marke der Schutz für

Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms, Audio- und Videokassetten und andere Datenträger, Computersoftware, soweit in Klasse 9 enthalten; magnetische und optische Datenträger;

Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; Dienstleistungen im Internet, nämlich Veranstaltung von Tauschbörsen, Vermittlung von Verträgen über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung von Waren; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Betrieb eines Callcenters, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf; Anbieten von Dienstleistungen im Internet, nämlich die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten; Zugangsvermittlung zu Verzeichnissen der in Daten-Netzwerken, insbesondere im Internet, verfügbaren Informationen; Such- und Vermittlungsdienste, nämlich Suchen und Auffinden von Informationen in einem Daten-Netzwerk, insbesondere im Internet

versagt wurde.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

onlinedomain

u.a. für

Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms, Audio- und Videokassetten und andere Datenträger, Computersoftware, soweit in Klasse 9 enthalten; magnetische und optische Datenträger;

Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; Werbung; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen im Internet; Dienstleistungen im Internet, nämlich Veranstaltung von Tauschbörsen, Vermittlung von Verträgen über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Betrieb eines Callcenters, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie

Beratung im Hinblick darauf, Anbieten von Dienstleistungen im Internet, nämlich die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten; Zugangsvermittlung zu Verzeichnissen der in Daten-Netzwerken, insbesondere im Internet, verfügbaren Informationen; Such- und Vermittlungsdienste, nämlich Suchen und Auffinden von Informationen in einem Daten-Netzwerk, insbesondere im Internet

hat die Markenstelle für Klasse 41 mit Beschluss vom 30. Januar 2001 ganz und die dagegen eingelegte Erinnerung mit Beschluss vom 29. November 2001 teilweise zurückgewiesen und der Marke letztlich den Schutz für die genannten Waren und Dienstleistungen versagt.

Zur Begründung heißt es, das angemeldete Zeichen sei für die versagten Waren und Dienstleistungen lediglich ein Hinweis auf online verfügbare bzw. gehandelte Domainadressen, die vermittelt bzw. registriert würden etc. Ferner beschreibe "domainonline" Anleitungen, domains zu erstellen und zu erwerben. Damit fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. "domainonline" werde auch schon beschreibend benutzt (vgl. domainonline.ch, www.inticium.at/toppage/DomainOnline.html).

Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder Beschwerde eingelegt. Er ist der Ansicht, die Übersetzung von "domainonline" laute "diese domaine ist online", was ebenso wenig aussage wie "domainonline" selbst. Die Nachweise bezögen sich nicht auf Sachhinweise, sondern auf domain-Namen.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit aufzuheben, als der Markenschutz versagt wurde.

Der Senat hat den Anmelder darauf hingewiesen, dass domain-Namen im Internet online angeboten bzw. getauscht würden und deshalb Bedenken hinsichtlich der Eintragung bestünden. Der Anmelder hat daraufhin das folgende neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt:

elektrische und elektronische Geräte, soweit in Klasse 9 enthalten;
Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms, Audio- und Videokassetten und andere Datenträger, Computersoftware, soweit in Klasse 9 enthalten; magnetische und optische Datenträger;
Papier soweit in Klasse 16 enthalten;
Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse;
gerahmte und ungerahmte Schnitte, Bilder und Drucke;
Werbung;
Geschäftsführung für Dritte; Unternehmensberatung; Personal- und Stellenvermittlung; Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und gewerbliche Zwecke; Telefonantwortdienste; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen im Internet;
Entwicklung von Franchisekonzepten für die Vermittlung von wirtschaftlichem und technischem Know how;
Dienstleistungen im Internet, nämlich Veranstaltung von Tauschbörsen für Waren, Vermittlung von Verträgen über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektroni-

schen Kaufhauses; Betrieb eines Callcenters, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf, Marktforschung, Betrieb einer Informations-, Beschwerde- und Notfall-Hotline; vorgenannte Dienstleistungen via Telekommunikation, insbesondere mit dem Ziel der Außendienstunterstützung/-optimierung, der Stammkundenpflege und der Neukundengewinnung;

Finanzdienstleistungen; Immobilienvermittlung, Wertpapierhandel; Bereitstellen von Informationen zum Wertpapierhandel; Entwicklung von Franchisekonzepten für die Vermittlung von finanziellem Know how;

Telekommunikation;

Anbieten von Dienstleistungen im Internet, nämlich die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten; Zugangsvermittlung zu Verzeichnissen der in Daten-Netzwerken, insbesondere im Internet, verfügbaren Informationen; nämlich Verzeichnisse betreffend Reisen, Sportereignisse, medizinische und therapeutische Dienstleistungen, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten, Bereiche der Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Rechtsberatung und -vertretung, Versicherungswesen, Finanzwesen und Immobilienwesen;

Erziehung, Unterhaltung; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Seminaren, Symposien und Kolloquien; Unterricht, schulischer Lese-, Rechtschreib-, Sprach- und Rechenunterricht; Schülerkurse, insbesondere Förderunterricht, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, Musikunterricht, Examensvorbereitungen; Computer-, Internet- und Informatikkurse; pädagogischer Unterricht aller Art; Erstellung von Konzepten zur Anwendung und Durchführung individuell abgestimmter Lernmethoden,

auch für Legastheniker; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 41, auch über Internet; Dienstleistungen eines Verlegers, nämlich Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen;

Erstellung von Computer-Software; Verwaltung von Urheberrechten, Entwicklung (Design) von Marken und Produkten für Dritte;

Such- und Vermittlungsdienste, nämlich Suchen und Auffinden von Informationen betreffend Reisen, Sportereignisse, medizinische und therapeutische Dienstleistungen, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten, Bereiche der Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Rechtsberatung und –vertretung, Versicherungswesen, Finanzwesen, Immobilienwesen in einem Daten-Netzwerk, insbesondere im Internet;

Vermittlung von Bekanntschaften, Brief- und Chat-Freundschaften.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht nur für die Dienstleistungen, die sich mit dem Handel bzw. Tausch von domains befassen, das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Im Übrigen konnte weder festgestellt werden, dass der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt, noch dass sie eine Angabe i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, dem Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer zu dienen. Weist eine Wortmarke keinen für die fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deut-

schen oder einer sonst gängigen Sprache, das die Verbraucher - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, fehlt es nicht an der erforderlichen Unterscheidungseignung (vgl. BGH GRUR 2000, 722 – LOGO).

Hierbei ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH MR 2000, 48 - Radio von hier; 2000, 50 - Partner with the Best).

Die (konkrete) Unterscheidungseignung fehlt der angemeldeten Marke für die strittigen Waren und Dienstleistungen – mit Ausnahme der Durchführung von Versteigerungen und Auktionen im Internet - nicht, weil "onlinedomain" insoweit die Waren bzw. den Gegenstand des jeweiligen Dienstleistungsangebots nicht beschreiben kann.

Der Verbraucher wird nicht annehmen, mit "onlinedomain" gekennzeichnetes Unterrichtsmaterial in allen beanspruchten Formen sowie gesammelte bzw. gelieferte Nachrichten seien auf ein mit "onlinedomain" beschreibbares Thema beschränkt. Gleiches gilt für Software.

Bei Datenträgern könnte "domain" zwar auf den Inhalt hinweisen, aber bei ihnen ergibt "online" keinen beschreibenden Sinn.

Auch wenn die "richtige" domain für ein Unternehmen von großem Interesse ist, um bei Recherchen im Internet gefunden zu werden, und Auswahl sowie Beschaffung von domains somit zur Dienstleistung "Werbung" gehören kann, ergibt die Zusammensetzung mit "online" auch hier keinen beschreibenden Sinn.

Dienstleistungen im Internet, nämlich Veranstaltung von Tauschbörsen für Waren, Vermittlung von Verträgen über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung – nunmehr nur noch - von Waren; Vermittlung

und Abschluss von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Betrieb eines Callcenters, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf, bezieht sich – zum Teil auf Grund der Einschränkung im Beschwerdeverfahren – nicht auf Vermittlung oder Erwerb oder Beschaffung von Rechten.

Gleiches gilt für das nunmehr spezifizierte Anbieten von Dienstleistungen im Internet, nämlich die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen.

Die Übermittlung von Nachrichten ist ein technischer Sendevorgang, bei dem der mögliche Inhalt nicht beschrieben wird, wenn er – wie hier – keine besondere Technik verlangt. Im Übrigen ist "domain" keine Beschreibung der Nachrichten selbst, wie oben schon ausgeführt.

Die Zugangsvermittlung zu Verzeichnissen der in Daten-Netzwerken, insbesondere im Internet, verfügbaren Informationen ist durch die Einschränkung im Beschwerdeverfahren auf Verzeichnisse betreffend Reisen, Sportereignisse, medizinische und therapeutische Dienstleistungen, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten, Bereiche der Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Rechtsberatung und -vertretung, Versicherungswesen, Finanzwesen und Immobilienwesen ohne Bezug zu domains und damit ebenso wie die entsprechend eingeschränkten. Such- und Vermittlungsdienste nicht mehr mit "onlinedomain" beschreibbar.

Es ist auch nicht feststellbar, dass "onlinedomain" ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache ist, das der Verkehr – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – auch im Zusammenhang mit Lehrmaterial u.a. nicht als Unterscheidungsmittel versteht (BGH aaO – LOGO mwNachw). Eine Verwendung von "onlinedomain" mit einer feststehenden Bedeutung ist jedenfalls für diese Waren nicht feststellbar.

Ohne beschreibende Aussage fällt die angemeldete Marke insoweit auch nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Diese Vorschrift schließt nämlich nur Marken von

der Eintragung aus, die allein aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder zur Bezeichnung ihrer sonstigen Merkmale dienen können.

Etwas anderes gilt für die "Durchführung von Versteigerungen und Auktionen im Internet". Dafür ist "onlinedomain" eine Angabe, die zur Bezeichnung der Bestimmung, der Art oder sonstiger Merkmale der Dienstleistungen dienen kann, denn domain-Namen werden im Internet, also online, getauscht, vermittelt und gehandelt.

In "onlinedomain" bestimmt "domain" den Gegenstand über den "online" verfügt werden kann.

Das aus "online" (im Netz) und "domain" (Internetadresse) zusammengesetzte Wort ist sprachüblich gebildet und den Interessenten von domains verständlich. Hiervon ausgehend kann festgestellt werden, dass die Mitbewerber die Bezeichnung "domainonline" für die entsprechenden Dienstleistungen zum freien beschreibenden Gebrauch benötigen.

Gegenstand dieser Entscheidung ist die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse. Dem Deutschen Patent- und Markenamt bleibt es unbenommen, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu überprüfen.

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Hu