

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 161/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. September 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 23 237.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. November 2000 wird insoweit aufgehoben, als die Eintragung der Marke für "Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung; Teile und Ersatzteile aller Art von Kraftfahrzeugen, soweit in Klasse 7 enthalten; Datenverarbeitungsgeräte und Computerhardware" versagt worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 24. März 2000 angemeldete Bezeichnung

siehe Abb. 1 am Ende

soll nach einer im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolgten Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für

"Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung; Teile und Ersatzteile aller Art von Kraftfahrzeugen, soweit in Klasse 7 enthalten; Datenverarbeitungsgeräte und Computerhardware; Erstellen, Installieren und Warten von Programmen für die Datenverarbeitung; Betrieb von elektronischen Datenbanken, insbesondere Sammeln, Archivieren, Speichern, Bereitstellen, Abrufen und

Übermitteln von Daten, Texten, Informationen, Zeichnungen und Bildern; Betrieb eines Internet-Suchsystems; Vermittlung von Waren und Dienstleistungsangeboten, insbesondere Kraftfahrzeugen, in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung von Waren und Dienstleistungen über das Internet"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Schutzzfähigkeit der angemeldeten Marke mit Beschluss vom 23. November 2000 durch einen Beamten des höheren Dienstes verneint. Der als Internet-Adresse gebildeten angemeldeten Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. Eine individualisierende Bedeutung komme der Gesamtbezeichnung nicht durch den Bestandteil ".de", sondern in der Regel erst durch die sog. Secondlevel-Domain zu. Bei "getyourcar" mit der Bedeutung "Beschaffen Sie sich Ihr Auto" handele es sich aber um einen Werbespruch, der den Verbraucher darauf aufmerksam machen solle, dass er unter dieser Internet-Website Informationen über die Beschaffung eines Autos und ein umfassendes Kfz-Dienstleistungsspektrum erhält. Auch die grafische Gestaltung könne den Mangel an Unterscheidungskraft nicht überwinden. Das Bestehen eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG könne daher offen bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. November 2000 aufzuheben und die angemeldete Marke in das Markenregister einzutragen.

Bei den äußerst geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft könne diese der angemeldeten Marke als Ganzes nicht abgesprochen werden. Bei dem Wortbestandteil handele es sich um eine originelle Wortneuschöpfung. Der von der Markenstelle angeführte Aussagegehalt von "getyourcar" lasse sich nicht ohne gedankliche Zwischenschritte ableiten. Es handele sich vielmehr um eine sprachunübliche Wortkombination. Die Grundsätze der BGH-Entscheidungen "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION", "K" und "SWISS ARMY" seien auf die vorliegende Anmeldung voll übertragbar. Das englische Wort "get" sei nicht nur mit "beschaffen" übersetzbar, so dass die gesamte Marke eine markenrechtlich relevante Mehrdeutigkeit und Interpretationsmöglichkeit aufweise, die gegen ein Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft spreche. Es bestehe schließlich auch kein Freihaltungsbedürfnis.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache nur teilweise Erfolg, nämlich soweit die Eintragung der Marke für die im Tenor ausdrücklich genannten Waren begehrt wird. Bezüglich der übrigen Ware "Computersoftware" und den Dienstleistungen steht der Eintragung jedenfalls das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr, vgl BGH MarkenR 2001, 209, 210 "Test it"; MarkenR 2001, 408, 409 "INDIVIDUELLE" jeweils mwN). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder

Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo). Zu prüfen ist, ob die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen so stark im Vordergrund stehenden Sinngehalt hat, dass der Gedanke an einen Herkunftshinweis fern liegt oder ob ihr darüber hinaus ein betriebskennzeichnender Charakter zukommt. Dabei soll nach der Rechtsprechung des BGH eine noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung dieses Schutzhindernisses ausreichen (vgl BGH MarkenR 2001, 368, 369 "Gute Zeiten – Schlechte Zeiten" mwN). Von diesen Maßstäben ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Werbeslogans auszugehen (vgl BGH MarkenR 2001, 306, 307 "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER").

Diese Voraussetzungen liegen hier auch bei Zugrundelegung geringer Anforderungen an die Unterscheidungskraft für die Ware "Computersoftware" und die Dienstleistungen "Erstellen, Installieren und Warten von Programmen für die Datenverarbeitung; Betrieb von elektronischen Datenbanken, insbesondere Sammeln, Archivieren, Speichern, Bereitstellen, Abrufen und Übermitteln von Daten, Texten, Informationen, Zeichnungen und Bildern; Betrieb eines Internet-Suchsystems; Vermittlung von Waren und Dienstleistungsangeboten, insbesondere Kraftfahrzeugen, in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung von Waren und Dienstleistungen über das Internet" vor. Insoweit hat die Markenstelle die Eintragung der Anmeldung zu Recht versagt.

Die angemeldete Marke ist hinsichtlich ihrem Wortbestandteil in Form einer Internetadresse gebildet, wobei "getyourcar" der Second-Level-Domain und ".de" der Top-Level-Domain entspricht. Der aus den sämtlich dem englischen Grundwortschatz angehörenden Wörtern "Get", "your" und "car" sprachüblich zusammengesetzte Ausdruck in Form eines Werbeslogans bzw einer Kaufaufforderung wird jedenfalls von erheblichen Teilen der hier maßgeblichen inländischen Verkehrskrei-

se auch in der anmeldungsgemäßen Zusammenschreibung ohne weiteres in der Bedeutung "Beschaffen Sie sich Ihr Auto/Beschaffe Dir Dein Auto" verstanden.

Selbst wenn die durch eine Internet-Recherche nach "getyourcar" ermittelten Fundstellen der Anmelderin zuzurechnen sein sollten, würde der Umstand, dass es sich dabei um einen von ihr selbst geschaffenen Begriff handelt, dessen beschreibende Verwendung bislang nicht belegbar ist, für sich allein weder zwangsläufig die Bejahung der Unterscheidungskraft rechtfertigen noch der Annahme einer im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG freizuhaltenden Angabe entgegenstehen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, Rdn 21 und 143).

Soweit die Anmelderin darauf hinweist, dass sich der genannte, auch bereits von der Markenstelle angeführte Aussagegehalt von "getyourcar" nicht ohne gedankliche Zwischenschritte ableiten lasse, würde dies nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht entgegen stehen. Er hat hierzu in der Entscheidung "REICH UND SCHOEN" (MarkenR 2001, 2001, 363, 365) ausgeführt, dass sich diese Wortfolge für die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion" auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke, die Gegenstand dieser Dienstleistungen seien und der Verkehr den titelartig zusammengefassten Aussageinhalt wegen der Nähe dieser Dienstleistungen zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne weitere Überlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen werde, für die die Eintragung erfolgen soll. Ebenso hat der Bundesgerichtshof zu der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" darauf abgestellt, dass sich diese wegen des thematischen Bezugs für die Waren und Dienstleistungen "Tonträger, Bücher, Magazine, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung und Filmproduktion" auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke (MarkenR 2001, 368, 370 - Gute

Zeiten - Schlechte Zeiten) und der Wortfolge deshalb insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Ein solcher thematischer Bezug der angemeldeten Marke besteht ohne weiteres auch hinsichtlich der hier in Rede stehenden Ware "Software". Diese kann nämlich - was angesichts des Geschäftskreises der Anmelderin und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nahe liegt - zur Durchführung der mit der Beschaffung eines Autos über das Internet zusammenhängenden bzw erforderlichen Tätigkeiten und Leistungen bestimmt sein, wie insbesondere die Recherche nach Kraftfahrzeugen und eine mögliche Vertragsabwicklung im bzw über das Internet. Ein entsprechender ohne weiteres erkennbarer inhaltlicher Zusammenhang besteht weiterhin zu den beanspruchten Dienstleistungen und zwar auch, soweit diese nicht ausdrücklich auf die Beschaffung eines Autos bezogen sind. So kann das Erstellen, Installieren und Warten von EDV-Programmen gerade Computersoftware der oben genannten Art betreffen. Der Betrieb elektronischer Datenbanken kann solche Datensammlungen zum Gegenstand haben, die für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen über das Internet erforderlich sind bzw diesem Zweck dienen. Der Betrieb eines Internet-Suchsystems ermöglicht schließlich das Auffinden dieser Daten. In Bezug auf die Dienstleistungen "Vermittlung von Waren und Dienstleistungsangeboten, insbesondere Kraftfahrzeugen, in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung von Waren und Dienstleistungen über das Internet" vermittelt der Ausdruck "getyourcar" den Hinweis darauf, das die entsprechende Vermittlungstätigkeit eben auf die Beschaffung von Kraftfahrzeugen gerichtet ist, was durch den Zusatz "insbesondere ..." auch noch besonders verdeutlicht wird. Danach ist hier davon auszugehen, dass für wesentliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die insoweit in Rede stehende Ware "Computer-Software" sowie die Dienstleistungen der dargelegte Sinngehalt und thematische Bezug von "getyourcar" auch ohne gedankliche Ergänzungen oder Zwischenschritte oder eine analysierende Betrachtung so stark im Vordergrund

steht, dass die Annahme, es könnte sich - über eine Sachangabe hinaus - um einen betrieblichen Herkunftshinweis handeln, nicht nahegelegt ist.

Ein solches sachbezogenes Verständnis der angemeldeten Marke wird zusätzlich dadurch gefördert, dass der Verkehr an eine Reihe von Wortverbindungen gewöhnt ist, die hinsichtlich der sprachlichen Zusammensetzung und des Begriffsinhalts mit der hier vorliegenden Bezeichnung durchaus vergleichbar sind. So sind nicht nur stark an die hier vorliegende Bezeichnung "getyourcar" angelehnte Domainnamen wie "getacar", "getmycar" und "buyyourcar" registriert, sondern im Internet auch Bezeichnungen wie zB "getyourOwn Free E-Mail Adress", "Get-Your-Page Webdesign" oder "get-your favourite Cheat-Code" nachweisbar.

Gegen die Annahme eines betrieblichen Herkunftshinweises spricht auch, dass eine Verwendung beschreibender Sachangaben bei den eigentlichen Domainnamen (Second-Level-Domain), insbesondere auch von Sach- oder Gattungsbegriffen, zur Bildung von Internetadressen oder als Suchhilfen zur Eingrenzung von Themenkreisen und dem schnelleren, zielgerichteten Zugriff auf Sachinformationen durchaus üblich ist (vgl BPatG BIPMZ 2000, 294 – <http://www.cyberlaw.de>). Die Tatsache, dass eine Internetkennung nach bisheriger Praxis in ihrer Gesamtheit nur einmal vergeben wird, bedeutet deshalb nicht, dass ihr zwangsläufig auch eine kennzeichnende Funktion im Rechtssinne des Markengesetzes zukommt, auch wenn hiermit die formale Monopolisierung einer Gattungsbezeichnung als Internetadresse (nicht aber als Sachaussage) verbunden ist. Hiervon ist auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung zu dem Domain-Namen "Mitwohnzentrale.de" unter Hinweis auf weitere beispielhaft genannten Gattungsbegriffe, wie zB "www.autovermietung.com", ausgegangen (MarkenR 2001, 475, 478). Die aus der Einmaligkeit der Registrierung resultierende technische Adressfunktion eines Domainnamens gibt deshalb keinen Aufschluss über dessen kennzeichnende Funktion im markenrechtlichen Sinne (vgl hierzu auch Fezer, Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen, WRP 2000, 669, 670-671). Ob dieser Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist ist vielmehr eine im Einzelfall zu beurteilen-

de Frage und muss aus den genannten Gründen vorliegend verneint werden. Der der Top-Level-Domain ".de" entsprechende Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens deutet üblicherweise lediglich beschreibend darauf hin, dass die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auch oder vornehmlich über das Internet angeboten und in Anspruch genommen werden können (vgl PAVIS PROMA, Kliems, 27 W (pat) 93/00 AGRARNET.de).

Eine aus der Bezeichnung "getyourcar" nach Ansicht der Anmelderin resultierende gewisse begriffliche Unbestimmtheit des Aussagegehalts in Bezug auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen hindert ebenfalls nicht ein Verständnis der angemeldeten Marke als beschreibende Sachaussage. Es ist zu beachten, dass das angemeldete Zeichen bereits dann für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Oberbegriffe ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91 "AC"). Andernfalls wäre es nämlich möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird. Soweit deshalb die beanspruchten (weit gefassten) Oberbegriffe "Computer-Software" und "Erstellen, Installieren und Warten von Programmen für die Datenverarbeitung; Betrieb von elektronischen Datenbanken, insbesondere Sammeln, Archivieren, Speichern, Bereitstellen, Abrufen und Übermitteln von Daten, Texten, Informationen, Zeichnungen und Bildern; Betrieb eines Internet-Suchsystems; Vermittlung von Waren und Dienstleistungsangeboten, insbesondere Kraftfahrzeugen, in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung von Waren und Dienstleistungen über das Internet" auch solche EDV-Programme bzw Dienstleistungen umfassen, die im Zusammenhang mit dem "Beschaffen eines Autos" stehen, ist die Anmeldung zurückzuweisen.

Die angemeldete Bezeichnung unterscheidet sich entgegen der Ansicht der Anmelderin damit auch von solchen Begriffen und Angaben, die sich infolge ihrer Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit nicht zur Beschreibung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen eignen (vgl dazu BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt"). Darauf, ob der angesprochene Verkehr weiß, welche konkreten Merkmale der Dienstleistungen im einzelnen beschrieben werden, kommt es für die Bewertung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Sachangabe danach nicht an. Entscheidend ist, dass die jeweiligen Verkehrskreise bezogen auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit der Bezeichnung "getyourcar.de" die Vorstellung verbinden, in üblicher und geeigneter Weise auf die Art, den Gegenstand, das Thema etc der entsprechend gekennzeichneten Produkte und Leistungen hingewiesen zu werden.

Auch die graphische Gestaltung vermag die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht zu begründen. Die bildliche Ausgestaltung erschöpft sich in dem sehr einfachen und in allen Bereichen des täglichen Lebens üblichen Gestaltungsmittel der - hier schwarzen - Unterlegung des in gängiger Druckschrift gehaltenen Schriftzugs "getyourcar.de" sowie der Wiedergabe des Wortes "get" in weißem und des Bestandteils "yourcar.de" in grauem Farbton. Diese Gestaltungselemente dienen üblicherweise der bloßen Hervorhebung oder Ausschmückung, nicht aber der Kennzeichnung und besitzen weder isoliert betrachtet als Bildmarke eine konkrete Unterscheidungskraft noch führen in der Gesamtbetrachtung der angemeldeten Marke zu einer ausreichenden bildhaften Verfremdung des nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteils (vgl Fezer, Markenrecht, 3. Aufl § 8 Rdn 69; BGH BIPMZ 1985, 219 - BMW-Niere). Wenn auch Eigentümlichkeit und Originalität keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft sind und deshalb auch nicht zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden können (vgl auch zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV: EuG MarkenR 2001, 181, 184 Tz 39 und Tz 40 - EASYBANK), so ist Bildbestandteilen von Kombinationsmarken bzw Bildmarken andererseits jegliche Unterscheidungskraft abzuerkennen, wenn es sich wie hier um einfache geometrische Formen oder sonstige einfache graphi-

sche Gestaltungselemente handelt, die - wie dem Verkehr aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung sowie auch auf Warenverpackungen oder sogar Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden (vgl. zur st. Rspr. BGH MarkenR 2001, 207 – Jeanshosentasche; BGH MarkenR 2001, 407, 408 – anti Kalk; vgl. auch BGH GRUR 2001, 413, 415 – SWATCH - zur dreidimensionalen Marke). So hat auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "anti KALK" (MarkenR 2001, 407, 408 unter Hinweis auf seine vorangegangene, jüngere Entscheidungspraxis (GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; MarkenR 2001, 207 - Jeanshosentasche; GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) ausgeführt, dass "einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen vermögen, wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können", obwohl die Anmeldung eine farbig gestaltete Bildmarke mit der Bezeichnung "anti KALK" in farbigen Buchstaben betraf, die ua blassgrau unterlegt, weiß umrandet war und in der dem Wort "anti" ein in roter Farbe gehaltenes Dreieck angefügt war.

Da sich die angemeldete Marke wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als nicht als schutzfähig erweist, bedarf es keiner weiteren Erörterung, ob sie auch als beschreibende, freihaltungsbedürftige Angabe zusätzlich dem weiteren Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG unterliegt.

Nach alledem war die Beschwerde insoweit zurückzuweisen.

2. Soweit die Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren "Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung; Teile und Ersatzteile aller Art von Kraftfahrzeugen, soweit in Klasse 7 enthalten; Datenverarbeitungsgeräte und Computerhardware" begehrt wird, liegen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und

Nr 2 MarkenG dagegen nicht vor. Die Bezeichnung "getyourcar.de" stellt in der genannten Bedeutung für diese Maschinen, (Ersatz-)Teile und Geräte jedenfalls keine unmittelbar und ohne weitere Überlegungen verständliche Angabe über deren Eigenschaften, Verwendungszweck oder Bestimmung dar, sondern lässt insoweit allenfalls mittelbare und vage Rückschlüsse zu. Kann der angemeldeten Marke für diese Waren danach kein eindeutiger, im Vordergrund stehender Sinngehalt beigemessen werden und handelt es sich insoweit auch nicht um eine gebräuchliche Bezeichnung, vermittelt schon die Wortkombination eine noch hinreichend phantasievolle Gesamtaussage, um als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Unter diesen Umständen sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die angemeldete Marke von Mitbewerbern zur Beschreibung der genannten Waren gegenwärtig oder künftig benötigt wird.

Hinsichtlich dieser Waren war der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 auf die Beschwerde der Anmelderin danach aufzuheben.

Kliems

Engels

Brandt

Pü

