

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 268/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 66 306.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juni 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. April 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung "mobile.de" soll (nunmehr noch) für die Waren und Dienstleistungen "elektrische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und Ton, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Computerperipheriegeräte, Computer-Programme, Datenträger; ausgenommen: Telefone, Mobiltelefone sowie Zubehör für Telefone und Mobiltelefone; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Fotografien; Büroartikel (soweit in Klasse 16 enthalten, ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Anzüge, Babywäsche, Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Bademützen, Badesandalen, Badeschuhe, Bandanas (Tücher für Bekleidungszwecke), Bekleidung aus Lederimitat, Bekleidung für Autofahrer, Bekleidungsstücke, Bekleidungsstücke aus Papier, Schuhbeschläge, Bodysuits (Teddies, Bodies), Büstenhalter, Gürtel (Bekleidung), Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe, Halbstiefel (Stiefeletten), Halstücher, Handschuhe, Hausschuhe, Hemdblusen, Hemden, Hosen, Hosenträger, Hüte, Jacken, Jerseykleidung, Kleideraschen (vorgefertigt), Konfektionskleidung, Kopfbedeckungen, Korsettleibchen, Korsetts, Krawatten, Lätzchen (nicht aus Papier), Bekleidung aus Leder, Leibwäsche, Mäntel, Mieder, Morgenmäntel, Muffe (Kleidungsstücke), Mützen, Oberbekleidungsstücke, Ohrenschützer (Bekleidung), Overalls, Pantoffeln, Par-

kas, Pelerinen, Pelze (Bekleidung), Petticoats, Pullover, Pyjamas, Radfahrerbekleidung, Regenmäntel, Röcke, Sandalen, Schals, Schärpen, Schlafanzüge, Schleier (Bekleidung), Kopf-, Brustschleier, Schlüpfen, Schnürstiefel, Schuhe (Halbschuhe), Schuhwaren, Schürzen, Skischuhe, Slips, Socken, Sockenhalter, Sportschuhe, Stiefel, Schnürstiefel, Stirnbänder (Bekleidung), Stoffschuhe (Espadrillos), Stolen, Strandanzüge, Strandschuhe, Strumpfbänder, Strümpfe, Strumpfhosen, Sweater, T-Shirts, Togen (Bekleidungsstücke), Trikotkleidung, Trikots, Überzieher (Bekleidung), Unterbekleidungsstücke, Unterhosen, Unterwäsche, Wäsche (Bekleidungsstücke), Wasserskianzüge, Westen, Wirkwaren (Bekleidung); Bankgeschäfte, Versicherungswesen, Vermittlung von Versicherungen, Vermittlung von Krediten, Vermögensverwaltung; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Internetdienste" als Marke geschützt werden.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Patentamts hat durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, daß die Anmeldemarke wie ein Teil einer Internet-Adresse gebildet sei. Zwar könne eine solche (markenrechtlich) schutzfähig sein, wenn sie einen unterscheidungskräftigen Bestandteil enthalte. Das sei hier aber nicht der Fall, weil neben dem üblichen beschreibenden Teil ".de" als Second-Level-Domain lediglich die für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Sachangabe "mobile" verwendet werde. Dieses englische Wort bedeute "mobil, beweglich", auch "lebhaft", und werde vom Verkehr wegen seiner Nähe zu dem deutschen Fremdwort "mobil" weitgehend verstanden. Als beschreibende Sachangabe weise es darauf hin, daß die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mobil seien bzw einen mobilen Einsatz ermöglichten, wobei es für einen bestimmten Bereich ohnehin schon zur Gattungsangabe geworden sei: "mobile" sei ein gängiges Wort für "mobile phone", also das englische Wort für "Handy". Sämtliche Waren und Dienstleistungen könnten mobil eingesetzt und angeboten werden oder mobile Elemente enthalten. Im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken sei dieses Wort außerdem ein Hinweis auf den "leb-

haften, veränderbaren Ausdruck, der mit diesen Waren erzielt werden" könne. Insgesamt werde der Verkehr die Marke deshalb lediglich als Sachhinweis auffassen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie hält die Marke für schutzfähig, weil sie nach den Kriterien der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein hinreichendes Maß an Unterscheidungskraft besitze. Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit dürfe nicht nur auf den Bestandteil "mobile" abgestellt werden; vielmehr sei von der Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen. Im übrigen sei "mobile" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend, wobei es allerdings eine Selbstverständlichkeit sei, daß Gegenstände unterschiedlichster Art "mobil" seien.

Auf Anregung des Senats hat die Anmelderin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt und ihm die obige Fassung gegeben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde mußte in der Sache Erfolg haben, da jedenfalls nach der nunmehr vorgenommenen Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen die Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegensteht.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, daß Marken in Form einer Internet-Adresse regelmäßig schutzfähig sind, wenn sie einen schutzfähigen Bestandteil enthalten. Daraus kann jedoch nicht ohne weiteres geschlossen werden, daß eine derart (dh in Form einer Internet-Adresse oder eines Teils davon) gebildete Marke deshalb immer schutzunfähig sein müßte, wenn sie keinen für sich genommen individualisierenden Bestandteil aufweist; denn eine solche Be-

trachtungsweise läßt die mögliche Wirkung des Gesamteindrucks der Marke außer Acht.

Eine Internet-Adresse kann dann nicht als schutzfähig im markenrechtlichen Sinn angesehen werden, wenn sie als Second-Level-Domain eine aus sich heraus verständliche, glatt sachbezogene Angabe enthält, die die Adresse als bloßen Hinweis auf ein bestimmtes Tätigkeitsgebiet und nicht als individuelle Firmenbezeichnung erscheinen läßt; dies würde bspw für "www.mobilfunk.de" oder "www.computertechnik.de" gelten, was dem Verkehr nur signalisiert, daß es sich um irgendein Unternehmen handelt, das sich mit Computertechnik usw befaßt (vgl hierzu bspw auch BPatG 25 W (pat) 79/01 "www.strafzettel.de", veröffentlicht demnächst bei PAVIS PROMA). Im vorliegenden Fall ist das aber anders.

Auch wenn man davon ausgeht, daß "mobil" (bzw das englische "mobile") im Zusammenhang mit manchen der (jetzt noch) beanspruchten Waren und Dienstleistungen für sich genommen eine sachbezogene Angabe sein kann, wird man die Marke in der angemeldeten Form kaum als eine beschreibende oder gar in der Werbung übliche Sachangabe ansehen können. Sie ist viel zu unspezifisch, um als (Teil einer) Internet-Adresse (wie oben zB) eine klare Aussage über ein eventuelles Tätigkeitsgebiet eines Unternehmens machen zu können. Für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen macht außerdem ein undeutlicher und unpräziser Hinweis auf "beweglich" überhaupt keinen rechten Sinn, so daß man ihm zumindest in der hier beanspruchten Form eine noch hinreichende Unterscheidungskraft nicht absprechen kann. Selbstverständlich gewährt die Eintragung einer Marke (nur) aufgrund ihres schutzfähigen Gesamteindrucks keine Verbotrechte hinsichtlich der (schutzunfähigen) Teile der Marke (vgl BGH GRUR 1991, 136 "NEW MAN").

Nach dem Gesagten ist erst recht kein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) erkennbar, was im übrigen auch die Markenstelle nicht angenommen hatte.

Allerdings hatte die Markenstelle zu Recht festgestellt, daß der Markenbestandteil "mobile" das gängige englische Wort für "Handy" ist (vgl zB Collins, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 1997, S 1332; BPatG 29 W (pat) 149/99 "MOBILE CARD", veröffentlicht bei PAVIS PROMA). Insoweit wäre die angemeldete Marke – als werbeüblicher Hinweis auf das Tätigkeitsgebiet irgendeines Unternehmens, das sich mit Mobiltelefonen, Handys usw befaßt – für (ursprünglich beanspruchte) entsprechende Waren und Dienstleistungen schutzunfähig. Durch die Neufassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen (eindeutige Einschränkung im Bereich der Waren der Klasse 9 sowie Streichung entsprechender Dienstleistungen) hat die Anmelderin dem Rechnung getragen.

Nach allem war der Beschwerde stattzugeben.

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Albert

Fa