

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 101/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
27.04.2004 Bführer
26.02.2004 BGegner

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 58 859.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 1999 und vom 14. April 2000 insoweit aufgehoben, als die Eintragung der Marke für "Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen sowie Stadtbesichtigungen; Reisebegleitung; Vermittlung von Adressen; Durchführung von labortechnischen Messungen im Auftrag von Ärzten, insbesondere mit drahtloser Übermittlung der Messdaten" versagt worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 9. Dezember 1997 angemeldete Bezeichnung

TELEDOC

soll nach einer in der mündlichen Verhandlung hinsichtlich der Dienstleistung "Durchführungen von Messungen, ..." vorgenommenen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für

"Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren. Telekommunikation, insbesondere Ansage- oder Auskunftsdienste; Vermittlung von Informationen über Netzwerke;

Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen. Fernunterricht; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen sowie Stadtbesichtigungen; Reisebegleitung. Ausbildung, insbesondere akademische Ausbildung; Erziehung; Unterricht. Vermittlung von Adressen; Beratung auf dem Gebiet der Human-, Zahn- und Tiermedizin sowie der Naturheilkunde; Vermittlung und Durchführung von telepathischen Diensten; Durchführung von labortechnischen Messungen im Auftrag von Ärzten, insbesondere mit drahtloser Übermittlung der Messdaten"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG zurückgewiesen.

Der Erstprüfer hat dazu ausgeführt, dass die aus dem Bestandteil "TELE" (Hinweis auf Telekommunikation) und dem auch hierzulande bekannten Kürzel "DOC" (geläufige Abkürzung für "Doktor") sprachüblich zusammengesetzte angemeldete Marke aussage, dass die beanspruchten Dienstleistungen von einem Arzt auf dem Telekommunikationsweg erbracht werden. Auch wenn die Gesamtbezeichnung lexikalisch nicht nachweisbar sei, sei sie nicht unterscheidungskräftig und zudem Freihaltungsbedürftig.

Der Erinnerungsprüfer hat diese Entscheidung bestätigt. Die angemeldete Marke vermittle für die beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres den unmittelbar beschreibenden Begriffsgehalt "über Telekommunikationsmittel, insbesondere über Telefon, jedenfalls aus der Ferne erreichbarer und konsultierbarer Arzt" und stelle eine Angabe über die Art und den Gegenstand dar. Weder "TELE" noch "DOC" seien mehrdeutig, da ein Verständnis von "TELE" im Sinne von "Telekom-

munikation", "Telefon" oder generell "aus der Ferne" im Ergebnis auf eine einheitliche beschreibende Bedeutung hinauslaufe und auch die Bedeutung von "DOC" im Sinne von "Doctor" eindeutig im Vordergrund stehe. Ein Freihaltungsbedürfnis rechtfertige sich auch angesichts der aktuellen Entwicklung, ärztliche Beratung über Telekommunikationsmittel anzubieten.

Der Anmelder hat Beschwerde erhoben und beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 1999 und vom 14. April 2000 aufzuheben und die angemeldete Marke in das Markenregister einzutragen.

Die lexikalisch nicht nachweisbare angemeldete Marke sei sprachunüblich aus dem griechischen Wort "TELE" und der mehrdeutigen und der den inländischen Verkehrskreisen nicht als gängige Abkürzung für "Doktor" oder sprachüblicher Begriff für medizinische Leistungen geläufigen englischsprachigen Bezeichnung "DOC" gebildet. Ein von der Markenstelle behaupteter beschreibender Inhalt sei demnach erst aufgrund einer analysierenden Betrachtungsweise erkennbar. Auf dem Gebiet der Medizin sei der Verkehr auf eine präzise Ausdrucksweise angewiesen und an diese gewöhnt, weshalb die Verwendung der Kurzform "DOC" für "Doktor, Arzt" hier unüblich sei. Mitbewerber könnten Begriffe wie "Telearzt" oder "Teledoktor" verwenden, ohne auf die phantasievolle angemeldete Bezeichnung angewiesen zu sein. Die vom Senat schriftlich übermittelten und in der mündlichen Verhandlung ergänzend überreichten Internetfundstellen zu "TELE-DOC" zeigten lediglich einen namensmäßigen, jedoch keinen beschreibenden Gebrauch des Wortes. Die angefochtenen Beschlüsse berücksichtigten nicht die vom EuGH in der "BABY-DRY"-Entscheidung aufgestellten Grundsätze.

Der Senat hat dem Anmelder schriftlich und ergänzend in der mündlichen Verhandlung Ergebnisse einer Internetrecherche zu "TELEDOC" sowie lexikalische Nachweise zu "DOC" zur Kenntnis gegeben.

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

II.

Die Beschwerde des Anmelders hat in der Sache nur teilweise Erfolg, nämlich soweit die Eintragung der Marke für die im Tenor ausdrücklich genannten Dienstleistungen begehrt wird. Bezüglich der übrigen beanspruchten Dienstleistungen steht der Eintragung jedenfalls das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, den betrieblichen Ursprung der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; BGH WRP 2002, 455 – OMEPRAZOK; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo). 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). Nicht unterscheidungskräftig sind Ausdrücke, bei denen ein auf die Ware oder Dienstleistung bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich um einen Herkunftshinweis handeln.

1. Unter diesen Voraussetzungen ist auch bei Zugrundelegung geringer Anforderungen die Unterscheidungskraft hinsichtlich der Dienstleistungen "Telekommunikation, insbesondere Ansage- oder Auskunftsdienste; Vermittlung von Informationen über Netzwerke; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen. Fernunterricht; Ausbildung, insbesondere akademische Ausbildung; Erziehung; Unterricht; Beratung auf dem Gebiet der Human-, Zahn- und Tiermedizin sowie der Naturheilkunde; Vermittlung und Durchführung von telepathischen Diensten" zu verneinen. Insoweit hat die Markenstelle die Eintragung der Anmeldung daher zu Recht versagt.

Wie die Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen zutreffend ausgeführt hat, wird die angemeldete, sprachüblich aus den Bestandteilen "TELE" und "DOC" zusammengesetzte Wortkombination von erheblichen Teilen der hier maßgeblichen inländischen Verkehrskreise in Verbindung mit den hier einschlägigen Dienstleistungen ohne weiteres mit "Fernarzt/-mediziner" übersetzt und im Sinne von "über Telekommunikationsmittel, insbesondere über Telefon, jedenfalls aus der Ferne erreichbarer und konsultierbarer Arzt" verstanden.

Soweit der Anmelder vorträgt, den inländischen Verkehrskreisen sei die Bezeichnung "DOC" nicht als gängige Abkürzung für "Doktor" oder als sprachüblicher Begriff für medizinische Leistungen geläufig und dass auf dem Gebiet der Medizin vielmehr der Verkehr auf eine präzise Ausdrucksweise angewiesen sei, steht dies der Annahme einer beschreibenden Sachaussage hier nicht entgegen. Zwar geht auch der Senat davon aus, dass in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung, Übermittlung etc von fachlichen oder wissenschaftlichen Sachverhalten auf dem Gebiet der Medizin, wie zB der Austausch von Fachinformationen unter Ärzten, aber auch in medizinischen Befunden, Diagnosen etc die Verwendung genauer, anerkannter sowie vollständiger medizinischer Fachausdrücke und der Gebrauch der jeweiligen Fachterminologie üblich und zur Vermeidung oft folgenschwerer Missverständnisse auch erforderlich ist. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung kommt es jedoch nicht entschei-

dend darauf an, ob die insoweit maßgeblichen inländischen Verkehrskreise den Ausdruck "TELEDOC" als unüblich ansehen, wenn er in den medizinisch-fachlichen Informationen der genannten Art verwendet wird, die wiederum erst das mögliche Ergebnis oder der Gegenstand der in Rede stehenden Dienstleistungen sind. Wesentlich ist hier vielmehr, ob die angesprochenen Verbraucher dem Ausdruck "TELEDOC" in Verbindung mit den jeweiligen Dienstleistungen selbst einen - wenn auch schlagwortartigen und eher umgangssprachlichen - beschreibenden Hinweis auf deren Gegenstand und Art entnehmen werden.

Von einem solchen Verständnis der angemeldeten Marke in dem oben genannten Sinne geht der Senat gerade unter Berücksichtigung des Umstandes aus, dass die einschlägigen Dienstleistungen typischerweise über moderne Telekommunikationsmedien einschließlich des Internets angeboten und erbracht werden sollen und in diesen Bereichen der Verkehr an den Gebrauch von Anglizismen, Kurzformen und Abkürzungen gewöhnt ist. Hinzu kommt, dass - wie anhand der dem Anmelder vom Senat in der mündlichen Verhandlung zur Kenntnis gebrachten Auszüge aus entsprechenden Wörterbüchern belegt wurde - die ursprünglich der englischen Militär- und auch Filmsprache entstammende Kurzform "DOC" in der neueren deutschen Umgangssprache mittlerweile auch inländischen Verkehrskreisen allgemein als Ausdruck für "Arzt, Doktor" geläufig ist (vgl zB PONS, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, Seite 168; Eike Schönfeld, Alles easy - Ein Wörterbuch des Neudeutschen, Seite 52).

Die angemeldete Bezeichnung unterscheidet sich entgegen der Ansicht des Anmelders damit auch von solchen Begriffen und Angaben, die sich infolge ihrer Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit nicht zur Beschreibung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen eignen, bzw, deren beschreibender Inhalt erst aufgrund einer analysierenden Betrachtungsweise erkennbar ist (vgl dazu BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt"). Es kommt für die Bewertung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Sachangabe danach nicht darauf an, ob die angemeldete Marke konkrete Merkmale der Dienstleistun-

gen im einzelnen beschreibt. Entscheidend ist, dass die jeweiligen Verkehrskreise mit der Bezeichnung "TELEDOC" die Vorstellung verbinden, in üblicher und geeigneter Weise auf die Art, den Gegenstand und den Zweck der entsprechend gekennzeichneten Dienstleistungen hingewiesen zu werden.

Eine aus der Bezeichnung "TELEDOC" möglicherweise resultierende gewisse begriffliche Unbestimmtheit des Aussagegehalts in Bezug auf die in Rede stehenden 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"). Soweit deshalb die beanspruchten Dienstleistungsoberbegriffe wie zB "Telekommunikation", "Vermittlung von Informationen über Netzwerke" oder "Ausbildung" auch solche Leistungen umfassen, die sich auf die Tätigkeiten eines "Telearztes/-doktors" beziehen, ist die Anmeldung zurückzuweisen.

Auch wenn die vom Senat aktuell ermittelten und dem Anmelder schriftlich und ergänzend in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen einer Internet-Recherche nur zum Teil den Schluss auf eine unmittelbare Verwendung des Ausdrucks "TELEDOC" in Verbindung mit den in Rede stehenden Dienstleistungen als eine im Vordergrund stehende beschreibende Sachangabe nahelegen, steht dies der Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht entgegen. Zur Zurückweisung der Anmeldung bedarf es des Nachweises einer bereits erfolgten beschreibenden Verwendung der angemeldeten Marke nämlich dann nicht, wenn deren Sinngehalt feststeht oder eine - auch neue - Wortverbindung eine verständliche beschreibende Gesamtaussage vermittelt (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 74 mwN), was hier für die in Rede stehenden Dienstleistungen der Fall ist.

Soweit der Anmelder darauf hinweist, dass die Internet-Adressen betreffenden Fundstellen mit dem Bestandteil "TELEDOC" als sog. Second-Level-Domain lediglich einen namensmäßigen, jedoch keinen beschreibenden Gebrauch des Wortes zeigen, kann dem nicht in dieser Allgemeinheit gefolgt werden. Denn eine Verwendung beschreibender Sachangaben ist 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 (vgl BPatG BIPMZ 2000, 294 – <http://www.cyberlaw.de>). Auch 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, selbst 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 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 das Wort "TELEDOC" Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist, ist vielmehr eine im Einzelfall zu beurteilende Frage und muss aus den genannten Gründen vorliegend verneint werden.

Das ohnehin in erster Linie die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG betreffende Argument des Anmelders, Mitbewerber könnten Begriffe wie "Telearzt" oder "Teledoktor" verwenden, ohne auf die angemeldete Bezeichnung angewiesen zu sein, vermag auch die fehlende Unterscheidungskraft nicht zu beseitigen, wenn die jeweilige Bezeichnung - wie hier "TELEDOC" - selbst (ebenfalls) eine in Bezug auf die relevanten Dienstleistungen im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung hat (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG,

6. Aufl, § 8 Rdn 93 mwN). Aus diesem Grund kann sich der Anmelder auch nicht mit Erfolg auf die "BABY-DRY"-Entscheidung des EuGH (MarkenR 2001, 400) berufen. Dort ist - allein vom Verständnis eines englischsprachigen Verbrauchers ausgehend - die Schutzfähigkeit bejaht worden, weil das Gesamtzeichen "BABY-DRY" aufgrund seiner der Struktur nach ungewöhnlichen Verbindung keinen bekannten Ausdruck der englischen Sprache darstelle, um die Waren "Baby-Windeln" zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben. Demgegenüber stellt - wie ausgeführt - "TELEDOC" in Bezug auf die relevanten Dienstleistungen eine sprachüblich aus den Bestandteilen "TELE" und "DOC" zusammengesetzte Wortverbindung dar, die jedenfalls erhebliche Teile des Verkehrs wegen des beschreibenden Aussagegehalts der Gesamtbezeichnung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen werden.

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, wofür allerdings auch nach Auffassung des Senats aufgrund der vorgehenden Erwägungen ebenfalls durchaus Anhaltspunkte vorliegen.

Nach alledem war die Beschwerde insoweit zurückzuweisen.

2. Soweit die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistungen "Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen sowie Stadtbesichtigungen; Reisebegleitung; Vermittlung von Adressen; Durchführung von labortechnischen Messungen im Auftrag von Ärzten, insbesondere mit drahtloser Übermittlung der Messdaten" begehrt wird, liegen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG dagegen nicht vor.

Die Bezeichnung "TELEDOC" stellt in der dargelegten Bedeutung für die Reise-Dienstleistungen, Adressvermittlung und für die Durchführung von labortechnischen Messungen im Arztauftrag jedenfalls keine unmittelbar und ohne weitere Überlegungen verständliche bzw sinnvolle Angabe über die Art, den Gegenstand oder den Zweck dieser Leistungen dar, sondern lässt insoweit allenfalls mittelbare und vage Rückschlüsse zu. Kann der angemeldeten Marke für diese Dienstleistungen danach kein eindeutiger, im Vordergrund stehender Sinngehalt beigemessen werden und handelt es sich insoweit auch nicht um eine gebräuchliche Bezeichnung, vermittelt 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 Dienstleistungen gegenwärtig oder künftig benötigt wird.

Hinsichtlich dieser Dienstleistungen waren die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 auf die Beschwerde des Anmelders danach aufzuheben.

Kliems

Engels

Brandt

Pü