



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 413/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 38 306.9

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Dezember 2003 durch Richter Viereck als Vorsitzenden, Richter Rauch und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 24. Januar 2001 insgesamt und der Beschluss vom 24. September 2002

insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke die Eintragung versagt worden ist.

Gründe

I.

Die am 30. Juni 1999 erfolgte Anmeldung der Wortmarke

Netline,

bestimmt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42, ist seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts zunächst in einem Zwischenbescheid vom 22. März 2000 als nicht schutzfähige Bezeichnung – im Sinne eines Hinweises darauf, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar über das Netz von einem online-Anbieter angeboten würden – beanstandet worden. Außerdem sei die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses teilweise zu unbestimmt. Der Anmelder hat daraufhin am 23. Mai 2000 das nachfolgende Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt:

Kl. 09: elektrische und elektronische Geräte soweit in Klasse 9 enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms, Audio- und Videokassetten oder anderer Datenträger, Computer-Software, soweit in Klasse 9 enthalten; magnetische und optische Datenträger;

Kl. 16: Papier, soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthal-

ten; Druckerzeugnisse; gerahmte und ungerahmte Schnitte, Bilder und Drucke;

Kl. 35: 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 organisatorischem Know how; 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 Call-Centers, 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;

Kl. 36: Finanzdienstleistungen; Immobilienvermittlung; Wertpapierhandel; Bereitstellen von Informationen zum Wertpapierhandel; Entwicklung von Franchisekonzepten für die Vermittlung von finanziellem Know how;

- Kl. 38: 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;
- Kl. 41: 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 individuell abgestimmter Lernmethoden, auch für Legastheniker; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen der Kl. 41, auch über Internet; Dienstleistungen eines Verlegers, nämlich Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen;
- Kl. 42: Erstellung von Computer-Software; Verwaltung von Urheberrechten, Entwicklung (Design) von Marken und Produkten für Dritte; Such- und Vermittlungsdienste, nämlich Suchen und Auffinden von Informationen in einem Daten-Netzwerk, insbesondere dem Internet; Vermittlung von Bekanntschaften, Brief- und Chat-Freundschaften.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. Januar 2001 insgesamt als nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig zurückgewiesen. Die Wortfolge Netline werde zwanglos mit „Netzwerk-online“ übersetzt. Es werde somit schlagwortartig zum

Ausdruck gebracht, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen über online-Telekommunikations-Netzwerke angeboten und nachgefragt werden könnten. Dem Beschluss waren Ausdrücke von zwei Internet-Seiten beigefügt, die nach Ansicht der Markenstelle eine beschreibende Verwendung des Markennamens belegten.

Auf die Erinnerung des Anmelders hat die Markenstelle mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 24. September 2002 den Erstbeschluss teilweise, hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen:

Papier, soweit in Klasse 16 enthalten; gerahmte und ungerahmte Schnitte; Bilder und Drucke; Dienstleistungen eines Verlegers, nämlich Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen; Verwaltung von Urheberrechten, Entwicklung (Design) von Marken und Produkten für Dritte

aufgehoben. Im übrigen wurde die Erinnerung zurückgewiesen, weil nach Ansicht der Erinnerungsprüferin die Marke insoweit nicht unterscheidungskräftig ist.

Der englischsprachige Bestandteil „line“ sei in unterschiedlichen Warenbereichen als Bezeichnung für „Produktreihe“ und „Kollektion“ bekannt und stehe auf dem Gebiet der Telekommunikation für „Verbindung“ oder „Leitung“ i.S.v. „online“. Der Markenbestandteil „net“ habe die Bedeutung von „Netz“ bzw. „Netzwerk“ und werde darüber hinaus auch als Ausdruck für das Internet gebraucht. In der Gesamtheit werde Netline ohne weiteres als „Netzwerkverbindung“ bzw. „Online-Netzwerk“ verstanden. Die weiterhin versagten Waren in Klasse 9 könnten funktionaler Bestandteil eines modernen online-Netzwerks sein, für die versagten Waren in Klasse 16 liege eine Inhaltsangabe vor. Die Dienstleistungen, für welche der Marke die Eintragung weiterhin zu versagen sei, könnten mittels online-Netzwerken (in digitaler Form oder über das Internet) erbracht werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Eine – angekündigte – Begründung ist nicht zu den Gerichtsakten gelangt.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig und begründet.

Hinsichtlich der im Erinnerungsbeschluss weiterhin versagten Waren und Dienstleistungen steht einer Registrierung der angemeldeten Marke weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), noch das einer Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft ist 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. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Produkte und Angebote zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren (entsprechendes gilt für Dienstleistungen) im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr.; vgl BGH BIPMZ 2002, 85 – INDIVIDUELLE).

In ihrer Gesamtheit weist die Marke netline für die noch strittigen Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt auf. Zwar sind die englischsprachigen Wörter net und line auch im Inland (weitgehend) bekannt

und die Zusammenstellung als solche entspricht den Regeln dieser Sprache. Das net im Deutschen „Netz“ bedeutet und vor allem im Zusammenhang mit dem Internet häufig verwendet wird, unterliegt keinem ernsthaften Zweifel. Das Wort line kann je nach Sprachzusammenhang neben den wörtlichen Übersetzungen Linie, Reihe, Zeile auch Produktreihe, Kollektion, (Telefon-)Verbindung, Leitung bedeuten (wobei dieser Aufzählung keineswegs abschließend ist; vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, 2. Aufl, S 379, 380). Ob die Kombination eines voranstehenden Begriffs mit der Endung line als beschreibend oder markenmäßig verstanden wird, lässt sich daher nicht generell beantworten, sondern hängt vom Gesamteindruck und der Gesamtaussage des so gebildeten Wortes und vom Bezug zu den jeweiligen Waren und Dienstleistungen ab.

Die Wortbildung Netline (wobei allerdings der Zusammenziehung der Einzelteile zu einem Begriff keine maßgebliche Bedeutung zukommt) ist angesichts der Unbestimmtheit des Aussagegehalts für einen (noch) entscheidungserheblichen Teil des Verkehrs unterscheidungskräftig. Der von der Markenstelle unterstellte Sinngehalt, die betreffenden Waren könnten online erworben bzw. die Dienstleistungsangebote auf diese Weise in Anspruch genommen werden, drängt sich nicht unmittelbar als im Vordergrund stehend auf (wenngleich ein derartiges Verständnis im Einzelfall als möglich erscheint). Zudem fehlt es an Hinweisen darauf, dass Netline (bzw. net line) bereits als Fachbegriff oder als sonstige Produktmerkmalsangabe in Gebrauch wäre. Die dem Erstbeschluss als Anlage beigefügten Belege (betreffend die NET-LINE Online-Dienste GmbH und die Rechtsberatung über netline-recht.de) lassen eine marken- oder firmenmäßige Verwendung erkennen; diese Belegstellen vermögen somit die Argumentation der Markenstelle nicht zu stützen. Der Sinngehalt von Netline ist nicht hinreichend eindeutig, um vom angesprochenen deutschen Verkehr in einem entscheidungserheblichen Umfang als Sachaussage und damit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

Diese Beurteilung gilt für sämtliche noch streitbefangenen Waren und Dienstleistungen. Bezüglich der Geräte und Datenträger in Klasse 9 ist die Argumentation der Markenstelle in sich widersprüchlich („bloße Herkunfts- und/oder Bestimmungsangabe“). Wenn es sich nach Auffassung der Markenstelle selbst (auch) um eine Herkunftsangabe handeln kann, bleibt unklar, warum ihr gleichwohl kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft entnommen wird. Als Bestimmungsangabe ist Netline wenig geeignet; vielmehr läge es – um Missverständnisse zu vermeiden – viel näher, sich insoweit der geläufigen Fachbegriffe wie online und Internet zu bedienen. Bezüglich Lehr-, Unterrichts- und Informationsmaterial in Klasse 16 gilt entsprechendes. Bei sonstigen Druckerzeugnissen dieser Klasse liegt ein wörtliches Verständnis von line (Linie, Zeile) an sich viel näher, wobei dann bei Voranstellung von Net aber offen bleibt, worauf die Aussage „Netlinie“ sachbezogen hinweisen soll. Für allgemeine Dienstleistungen wie etwa Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensberatung, Organisation von Messen und Ausstellungen sowie Vermittlungsdienste aller Art ist Netline ersichtlich keine Merkmalsbeschreibung. Entsprechendes gilt für Unterhaltung, Erziehung und Unterrichtsangebote. Soweit sich derartige Dienstleistungen auf das Internet und/oder einen Computereinsatz beziehen, mag zwar die gedankliche Verbindung zum Fachbegriff online nicht fern liegen, ohne dass deshalb eine eindeutige Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe vorläge.

2. Da die Markenstelle einen aktuellen beschreibenden Gebrauch der Bezeichnung Netline nicht belegt hat und es auch dem Senat nicht möglich war, entsprechende Verwendungsformen zu ermitteln, fällt die Marke nicht unter die Regelung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Ausreichende Anhaltspunkte für eine zukünftige deskriptive Verwendung der Marke auf den maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektoren liegen ebenfalls nicht vor.

3. Dem Deutschen Patent- und Markenamt bleibt es unbenommen, das geltende Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nochmals auf seine Bestimmtheit zu überprüfen.

Viereck

Rauch

Sekretaruk

Na