



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 200/02

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 399 36 261.4**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Februar 2003 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 7. Februar 2001 und vom 26. April 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmeldung der Wortmarke

Tel-web

ist von der Markenstelle für Klasse 41 teilweise und zwar hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

magnetische und optische Datenträger; Papier, soweit in Klasse 16 enthalten; 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; 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; Marktforschung; Finanzdienstleistungen; Immobilienvermittlung; Wertpapierhandel; Bereitstellen von Informationen zum Wertpapierhandel; Entwicklung von Franchisekonzepten für die Vermittlung von finanziellem Know how; 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; 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; 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

wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke zurückgewiesen worden. Zur Begründung heisst es, "Tel-web" enthalte eine eindeutige Sachaussage, nämlich Telefonnetz.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht 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.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift 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 einer Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder 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 - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr.; vgl BGH BIPMZ 2002, 85 - INDIVIDUELLE).

Diese Unterscheidungseignung fehlt der Marke "Tel-web" für die noch strittigen Waren und Dienstleistungen nicht; die Marke hat insoweit keinen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt.

Eine Verwendung von "Tel-web" im beschreibenden Sinn ist weder im Englischen, noch im Deutschen feststellbar. Ohne lexikalischen Eintrag und ohne Nachweis einer beschreibenden Verwendung kommt es darauf an, ob die Marke als bisher unbekannte Sachaussage und damit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Das ist hier nicht der Fall. Von den möglichen Wortbedeutungen ausgehend, ist "Tel-web" keine Sachangabe für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen. Die aus "Tel" und "web" (kurz für world wide web) zusammengesetzte Marke mag zwar sprachüblich gebildet sein, sie weist aber keinen eindeutig beschreibenden Bezug zu den strittigen Waren und Dienstleistungen auf. Der von der Markenstelle angenommene Bezug, es handele sich um Telekommunikationsleistungen über das Internet, ist nicht zwingend. Der Verbraucher nimmt ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, und unterzieht es keiner analysierenden Betrachtungsweise. Er hat hier auch keine Veranlassung, "tel-web" ausschließlich in dem von der Markenstelle unterstellten Sinn zu interpretieren. "web" ist der umfassende Begriff für einen großen Internetbereich und wird von vielen sogar als das gesamte Internet gesehen, weil sich der private Nutzer regelmäßig nur in diesem Bereich bewegt. Dieser mit "www" bezeichnete Bereich ist jedoch nicht weiter untergliedert in thematische oder sonst spezifizierbare Bereiche, die mit "web" bezeichnet würden. Der Nutzer kann sich also nicht - im Wege einer gewissen Vorauswahl - in ein spezielles "web", etwa "Sport-web", "Kultur-web" oder ein "Tel-web", begeben, sondern nur auf bestimmte Seiten, die sich mit den für ihn interessierenden Themen befassen. Diese aber befinden sich "ungeordnet" im world wide web und sind mittels sogenannter Suchmaschinen auffindbar. Diese bieten zur Erleichterung - z.B. in einem bei Yahoo mit "Web-Verzeichnis" benannten Bereich - bestimmte Suchbegriffe an, u. a. "Lifestyle" sowie "Sport" und führen über Kategorien

zu den einzelnen Websites. Der Senat konnte nicht feststellen, dass eine der gängigen Suchmaschinen solche Bereiche mit einer Kombination aus Inhaltsangabe und "web" bezeichnet.

In "Tel-web" weist "web" also allenfalls darauf hin, dass die unter der Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen im Internet angeboten werden oder für das Internet gedacht sind. Hinzu kommt, dass der Senat nicht feststellen konnte, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Markenbestandteil "Tel" als Synonym für "Telefon" oder "Telekommunikation" verstehen. Selbst, wenn aber dies der Fall sein sollte, bleibt unklar, was im "Tel-web" zu finden ist, oder wofür dieses benutzt werden kann. Es bleibt unklar, ob hier etwa die günstigsten Telefonanbieter zu finden sind oder ob es um das Telefonieren über das Internet geht.

b) Ohne feststellbar beschreibende Aussage fällt die angemeldete Marke auch nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Diese Vorschrift steht nur die Eintragung von Marken entgegen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der beanspruchten Waren nach Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, wertgeographischer Herkunft, Zeit der Herstellung der Waren bzw Erbringung der Dienstleistungen oder sonstiger Merkmale dienen können.

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 auf seine Bestimmtheit zu überprüfen.

Winkler

Dr. Albrecht

Sekretaruk

Hu