



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 221/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 16 817.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

TRAVELING_MAIL

ist nach einer Einschränkung des Verzeichnisses im Beschwerdeverfahren für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Computer und Datenverarbeitungsgeräte (ausgenommen Reise-PC's, Laptops, Notebooks), deren Teile und Zubehör (soweit in Klasse 9 fallend), nämlich Dateneingabegeräte, Datenausgabebe-
geräte, Drucker, Grafikschirme, Tastaturen, elektronische Spei-
chereinheiten, elektronische Zeichengeräte; Fotokopiergeräte und –
maschinen, einschließlich elektrostatische und thermische; elektri-
sche Kabel, Drähte, Leiter und Verbindungsarmaturen (soweit in
Klasse 9 fallend); maschinenlesbare Datenträger aller Art; Magnet-
aufzeichnungsträger, Disketten, Speicherplatten, insbesondere op-
tische und magnetische Speicherplatten; Datenverarbeitungspro-
gramme; Datenbanken; Software;

Klasse 38:

Telekommunikation, Bereitstellen von Daten und Informationen,
insbesondere über das Internet, das Intranet und über Mobilfunk-
systeme, Dienstleistungen eines Datenbankanbieters;

Klasse 42

Entwicklung von Datenverarbeitungsprogrammen und Datenbanken; technische Beratungsdienstleistungen, gutachterliche Tätigkeit auf technischem Gebiet

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 20. August 2002 als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Das Wort „traveling“ in der Bedeutung von „reisend“ sei dem Verkehr auf Grund zahlreicher Wortverbindungen geläufig. Bei dem weiteren Bestandteil „Mail“ handele es sich um die gebräuchliche Kurzform des Begriffs „E-Mail“, der den elektronischen Daten- und Nachrichtenaustausch über Computer beschreibe. Bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bringe das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit lediglich zum Ausdruck, dass diese mit einem zeit- und ortsunabhängigen Mailsystem im Zusammenhang stünden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass die Marke in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht in Betracht komme, weil die Anmeldung keinen Schutz für Reisepost beanspruche. Die Anmelderin beabsichtige mit der Marke Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem aus Hard- und Softwarekomponenten bestehenden Netzwerk zu bezeichnen, das mittels Telekommunikation einen Datenaustausch an verschiedensten Orten ermögliche. Das Angebot der Anmelderin richte sich an Kleinunternehmen und Gewerbetreibende, die aus Kostengründen nicht in der Lage seien, sich beständig neue Hard- und Software anzuschaffen. Diesem Kundenkreis stelle die Anmelderin Kleinstrechner zur Verfügung, die mit einer Minimalkonfiguration ausgestattet seien. Textverarbeitung, Datenbankarbeiten sowie die Pflege und Verwaltung kundenspezifischer Daten

erfolge auf externen Großrechnern. Zwischen den Dateneingabegeräten der Kunden und dem Großrechner würden die Daten mittels Telekommunikation ausgetauscht. Mit der Bezeichnung „TRAVELING_MAIL“ solle daher nicht die Zielgruppe der Geschäftsreisenden angesprochen, sondern die Dynamik und der Wandel der heutigen Zeit zum Ausdruck gebracht werden.

Die Anmelderin regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass auch ein geringes Maß ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt ua dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres verständliche Sachaussage enthält (st Rspr; vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES; GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Dies ist hier der Fall.

2. Die angemeldete Wortfolge ist aus den Begriffen „traveling“ und „Mail“ zusammengesetzt. „Traveling“ ist die amerikanische Schreibweise des englischen Wortes „travelling“. Als Adjektiv bedeutet es „Reise-“, und ist Bestandteil zahlreicher Wortverbindungen, wie etwa „traveling clock – Reisewecker; traveling kit – Reiseausrüstung; traveling expenses – Reisekosten; (vgl Pons Großwörterbuch Englisch – Deutsch, 1. Aufl 2002; Oxford Advance Learner’ s Dictionnary – <http://www1.oup.co.uk>). Der Bestandteil „Mail“ ist die gängige Kurzform des Begriffs „E-Mail“, der eine elektronisch übermittelte Nachricht bezeichnet (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001). Beide Bestandteile sind mit einem Unterstrich verbunden, der die inhaltliche Bedeutung der beiden Begriffe nicht verändert, da er an die übliche Art der Wortverbindung mit einem Bindestrich angelehnt ist. In seiner Gesamtheit ist das angemeldete Zeichen dem angesprochenen Publikum daher ohne weiteres im Sinne von „Reise-Mail“ verständlich.

3. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie erkennt der angesprochene Durchschnittsverbraucher in dem Zeichen TRAVELING_MAIL daher lediglich den beschreibenden Hinweis auf eine Reise-Mail im Sinne einer Nachricht von unterwegs. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein Zeichen in seiner Gesamtheit so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt ohne seine Bedeutung im Einzelnen zu analysieren (vgl BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Die orts- und zeitunabhängige elektronische Kommunikation spielt im hier maßgeblichen Marktsegment eine besondere Rolle. So können E-Mails mittlerweile nicht nur von einem internettauglichen PC, sondern auch unmittelbar über ein Mobiltelefon empfangen oder versendet werden. Hinsichtlich der Waren „Computer und Datenverarbeitungsgeräte (ausgenommen Reise-PC’s, Laptops, Notebooks), deren Teile und Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten), nämlich Dateneingabegeräte, Datenausgabegeräte, Drucker, Grafikschrime, Tastaturen, elektronische Speichereinheiten, elektronische Zeichengeräte; Fotokopiergeräte und –maschinen, einschließlich elektrostatische und thermische; elektrische Kabel, Drähte,

Leiter und Verbindungsarmaturen (soweit in Klasse 9 fallend); maschinenlesbare Datenträger aller Art; Magnetaufzeichnungsträger, Disketten, Speicherplatten, insbesondere optische und magnetische Speicherplatten; Datenverarbeitungsprogramme; Datenbanken; Software“ versteht das angesprochene Publikum die Angabe „TRAVELING_MAIL“ daher ohne weiteres als Sachhinweis, dass diese Waren für den Empfang oder Versand einer Reise-Mail bestimmt sind. Wegen des engen Sachzusammenhangs zwischen einer Mail als elektronischer Nachricht und den zugehörigen Datenübertragungsdiensten beschreibt das Zeichen die Dienstleistungen „Telekommunikation, Bereitstellen von Daten und Informationen, insbesondere über das Internet, das Intranet und über Mobilfunksysteme, Dienstleistungen eines Datenbankanbieters; Entwicklung von Datenverarbeitungsprogrammen und Datenbanken; technische Beratungsdienstleistungen, gutachterliche Tätigkeit auf technischem Gebiet“ lediglich dahingehend, dass sie auf den Empfang und Versand von Reise-Mails ausgerichtet sind.

Auf das Geschäftskonzept der Anmelderin, wonach der Begriff „traveling“ nicht auf die mobile Nutzung ihres Leistungs- und Produktangebots, sondern auf den technischen Wandel hinweisen soll, kommt es für die Prüfung der Unterscheidungskraft nicht an. Zugrunde zu legen sind jeweils die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Im Übrigen steht in Verbindung mit der Errichtung und dem Betrieb eines Netzwerkes für den ortsunabhängigen Datenzugriff mittels Telekommunikation der beschreibende Aussagegehalt des Zeichens ebenfalls im Vordergrund. Denn auch insoweit versteht das angesprochene Publikum die angemeldete Wortkombination wegen des engen sachlichen Zusammenhangs zwischen der elektronischen Nachrichtenübermittlung und dem dazu notwendigen Netzwerk lediglich als Hinweis auf ein Netzwerk für die Übermittlung von Reise-Mails. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft konnte daher auch nicht durch eine Einschränkung des Verzeichnisses beseitigt werden.

4. Der von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren für die Waren „Reise-PC's, Laptops, Notebooks“ erklärte Ausnahnevermerk führt ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. E-Mails können ohne weiteres mittels stationärer Personalcomputer

empfangen oder versendet werden, so dass die Einschränkung nicht von der beschreibenden Bedeutung des Zeichens wegführt. Die Eintragung einer Marke für Waren, für die bestimmte Merkmale vom Schutz ausgenommen werden sollen, ist außerdem unzulässig. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist es mit der Markenrichtlinie Nr 89/104/EWG nicht vereinbar und würde zu Rechtsunsicherheiten hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen, eine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen unter der Voraussetzung einzutragen, dass sie ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (EuGH GRUR int 2004, 500, Rn 114 ff – POSTKANTOOR).

5. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden. Die Beurteilung des angemeldeten Zeichens liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung nicht von den Grundsätzen der Rechtsprechung zur beschreibenden Bedeutung von Wortmarken abweicht.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

CI