



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 294/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Februar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 10 649

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. Februar 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

DirectCom

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Apparate und Instrumente für die Nachrichtentechnik, elektronische Rechen-Datenverarbeitungsgeräte, insbesondere Kleinrechner und Computer, Kontrollapparate und –instrumente, Schnittstellen-Schaltungsanordnungen zwischen Datenverarbeitungsgeräten, Computern und/ oder Telekommunikationsanlagen, Computer-programme auf Datenträgern;

Klasse 37: Wartung und Reparatur der in Klasse 9 aufgelisteten Waren;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Bereitstellen von Kommunikationsdiensten, wie z. B. Telefon, Post, E-Mail, Internet, Fax;

Klasse 41: Ausbildung und Schulung auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnik und Datenverarbeitung;

Klasse 42: Vertrieb von den in Klasse 9 aufgelisteten Waren gegen Entgelt für Dritte, Erstellen von Computerprogrammen; Beratung auf dem Gebiet der Telekommunikation, insbesondere bei der Analyse und dem Aufbau von Call-Center-relevanten Kommunikationsstrukturen, bei der Einführung neuer Software- und Hardwarelösungen; Projektplanung, -durchführung und -überwachung; Erstellung von Kommunikationskonzepten, Hardware- und Softwarekonzepten, Projekt- und Testplänen, Pflichtenheften, Systemanalysen auf dem Gebiet der Telekommunikation und Datenverarbeitung, Standortanalysen, Konzepten der Datenbereitstellung, Kommunikations- und Datenflussplänen; Projektmanagement

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Schreiben vom 19.07.2000 beanstandet und mit Beschluss vom 17.10.2002 gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die Markenstelle vertritt die Auffassung, dem angemeldeten Zeichen fehle jegliche Unterscheidungskraft, da es in seiner Gesamtheit einen Sinngehalt von „direkte Kommunikation“ aufweise. Das Zeichen bestehe aus dem allgemein verständlichen englischen Wort „direct“ und dem weiteren Bestandteil „Com“, der in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur im Sinne von „communication“, also Kommunikation, verstanden werden könne. Damit stelle das Gesamtzeichen lediglich eine beschreibende Sachaussage dar. Die mangelnde lexikalische Nachweisbarkeit einer Wortneubildung führe nicht zwangsläufig zur Bejahung der Unterscheidungskraft.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 15. November 2002 (Bl. 5 ff. d. A.) trägt die Anmelderin vor, dass die angemeldete Wortkombination unterscheidungskräftig sei. Die Markenstelle habe eine analysierende Betrachtungsweise zugrundegelegt. Der Gesamtbezeichnung „DirectCom“ komme kein beschreibender Begriffsgehalt zu, weil es sich um eine phantasievolle Wortschöpfung handle, die nicht auf den Sinngehalt „direkte Kommunikation“ reduziert werden könne. Der Wortbestandteil „Com“ könne die Abkürzung für „Computer“, „Commerce“ oder „Communication“ sein, und werde darüber hinaus weltweit als Top-Level-Domain verwendet, was eine Mehrdeutigkeit begründe. Selbst wenn man den Begriff „direkte Kommunikation“ zugrunde lege, sei dessen Bedeutung nicht klar. Soweit es eine Verwendung von „DirectCom“ in der wissenschaftlichen Fachsprache gebe, sei diese nicht bedeutsam, da eine Verwendung im allgemein-geschäftlichen Verkehr nachgewiesen werden müsse.

Außerdem seien vergleichbare Marken wie „ProCom“, „Techweb“, „COMDIRECT“ und „openCom“ durchaus eingetragen worden. Dies begründe – zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung – bei einem ablehnenden Beschluss die Zulassung der Rechtsbeschwerde.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt daher (Bl. 5 d. A.),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17.10.2002 aufzuheben und die Marke wie angemeldet einzutragen.

An der auf ihren Antrag hin anberaumten mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin nicht teilgenommen.

II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 MarkenG zulässig, aber nicht begründet. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Eintragungshin-

ernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, außerdem besteht ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser 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 (st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK). Kann einem Zeichen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153/1154 – antiKALK; BGH WRP 2001, 1082/1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398 – LOOK, BGH WRP 2002, 1073-/1074,1075 – BONUS II). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187/190 Rn. 41 - Linde ua; EuGH MarkenR 2004, 116/120 Rn. 50 – Waschmittelflasche).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die Wortfolge nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

1. 1. Das Zeichen „DirectCom“ ist – insbesondere auch wegen der Binnengroßschreibung – erkennbar aus zwei Begriffen zusammengesetzt, und zwar aus „Di

rect“ und „Com“. Bereits aufgrund der Schreibweise von „Direct“ mit „c“ kann davon ausgegangen werden, dass es sich um zwei englischsprachige Begriffe handelt. „Direct“ gehört zum englischen Grundwortschatz und heißt „direkt, unmittelbar“ (Collins, Globalwörterbuch Englisch, 2001, Band 1, S. 326). „Com“ ist ein Akronym und kann – grundsätzlich – mehrfache Bedeutung haben. Das deutsche Abkürzungsverzeichnis (www.internet-abkuerzungen.de/COM.html) hat dabei sechs verschiedene Möglichkeiten ergeben, wohingegen die Suche in einem englischsprachigen Verzeichnis (www.acronymfinder.com) 61 Einträge erbracht hat. Betrachtet man allerdings das Verzeichnis der angemeldeten Waren und Dienstleistungen, schränkt dies die Wahrscheinlichkeit der gefundenen Eintragungen erheblich ein, so dass man alternativ nur von „Computer“, aber noch wahrscheinlicher von „Commerce“ und „Communication“ ausgehen muß. Alle Dienstleistungen haben etwas mit Telekommunikation, entsprechenden Hilfsdienstleistungen, die Geräte in Klasse 9 beziehen sich ebenfalls auf dafür erforderliche Hardware, oder Handel und Vertrieb zu tun.

Im Bereich der Telekommunikation ist die englische Sprache allgemein üblich und verständlich, weshalb der Verkehr „DirectCom“ lediglich als „Direct Communication“ verstehen und als Hinweis auf die technischen Möglichkeiten einer „unmittelbaren, direkten Telekommunikation“ auffassen wird. Nach dem Verständnis des Publikums wird der Austausch von Nachrichten mithilfe der Informationsübertragung durch Nachrichtentechnik mittels der „direkten Telekommunikation“ also noch schneller, noch unkomplizierter funktionieren als bisher schon gewohnt.

1. 2. Einer aus englischen Begriffen gebildeten Kombinationsmarke kann dabei, und zwar auch in Deutschland, die Unterscheidungskraft fehlen (EuGH, GRUR 2003, 58, 60 Rn. 23, 40 - Companyline), denn im Telekommunikationsbereich ist Englisch die vorherrschende Sprache. Die Summe der Wortbestandteile ist dabei als Gesamtzeichen nicht so verschieden von der Bedeutung der einzelnen Wortbestandteile, dass man dem Zeichen insgesamt eine neue, nicht beschreibende Bedeutung entnehmen könnte. Die bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Veränderung, insbesondere

syntaktischer oder semantischer Natur, führt daher nur zu einem Gesamtzeichen, das seinerseits ausschließlich aus einer unmittelbar verständlichen, im Vordergrund stehenden Sachaussage besteht oder beschreibend ist (EuGH GRUR Int. 2004, 410 – BIOMILD). Es spielt dabei im übrigen auch keine Rolle, dass eine konkret angemeldete Wortzusammensetzung lexikalisch nicht nachweisbar ist, da das Verständnis einer Wortverbindung nicht davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410 – BIOMILD; BGH WRP 2002, 982, 984 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Maßgeblich ist allein, ob sie das Publikum als sachbeschreibenden Hinweis versteht.

1. 3. Die durch den Senat vorgenommene Recherche hat dazu ergeben, dass dem Verkehr Wortzusammensetzungen jeweils mit „Direct“ und der Abkürzung „Com“ im Sinn von „Communication“ insbesondere auf dem Gebiet der Telekommunikation geläufig sind. So gibt es den Begriff „Direct Mailing“ (Form der Direktwerbung, bei der Werbematerial – Briefumschlag und Prospekt mit Rückantwortkarte – an eine bestimmte Zielgruppe geschickt wird; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001, CD-ROM), „DirectPrint“ (Verfahren, bei dem durch digitalen und direkten Druck auf bestimmte Materialien Zeit- und Kostenaufwand für Siebdruck gespart werden; Süddeutsche Zeitung Nr. 177, 02.08.2002, S. 40); „DirectLine“ (Gebührentarif für günstige Telefongespräche; Süddeutsche Zeitung Nr. 36, 13.02.1998, S. 32), „Direct-Broker“ (Süddeutsche Zeitung Nr. 269, 22.11.2001, S. 30) und „Direct-Banking“ (Süddeutsche Zeitung Nr. 126, 03.06.1995, S. 24). Es existieren aber auch Begriffe wie „Com-Ideologen“ (Süddeutsche Zeitung Nr. 27, 02.02.2001, S. 18) und die „dot. com-Gesellschaft“ (Süddeutsche Zeitung Nr. 200, 30.08.2000, S. 23) oder „Dot. com-Branche“ (Süddeutsche Zeitung Nr. 188, 16.08.2000, S. 21).

Aufgrund einer Gewöhnung des Verkehrs an diese Zusammensetzungen als sprachüblich ist daher die angemeldete Marke wegen ihres sofort erfassbaren, im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als individualisierender Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb geeignet und nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Für die Dienstleistung „Vertrieb von den in Klasse 9 aufgelisteten Waren gegen Entgelt für Dritte“ als grundsätzlich markenfähige Einzelhandelsdienstleistung (vgl. auch die Stellungnahme des Generalanwalts vom 13.01.2005 in der Rs. C-418/02 im Rahmen des Vorabentscheidungsersuchens des Bundespatentgerichts an den Europäischen Gerichtshof zur Frage, ob der Einzelhandel mit Waren eine Dienstleistung im Sinn von Art. 2 RL 89/104/EWG ist) gelten dieselben Erwägungen im Hinblick auf die konkrete Unterscheidungskraft (BPatG GRUR 2003, 157 f. – Smartweb; 29 W (pat) 65/02 - good vibrations) wie auch für andere Marken. Auch wenn man die Bezeichnung „DirectCom“ für Einzelhandelsdienstleistungen nicht als eine im Vordergrund stehende Sachangabe ansieht und die Bezeichnung diese Art von Dienstleistungen auch nicht unmittelbar beschreibt, besteht gleichwohl ein schützenswertes Interesse an ihrer freien Verfügbarkeit im Wettbewerb. Aufgrund der Tatsache, dass das Warenverzeichnis für die Dienstleistung „Einzelhandel“ auf die Waren der Klasse 9 eingegrenzt ist, wird der Verkehr wegen des engen Zusammenhangs zwischen den beanspruchten Waren und deren Vertrieb „DirectCom“ nur als beschreibend für die Waren begreifen und nicht als Hinweis auf den Einzelhändler. Insofern besteht ein erhebliches Interesse der konkurrierenden Einzelhändler daran, das Publikum auf sprach- und werbeübliche Weise auf die Eigenschaften der angebotenen Waren hinzuweisen. Die Rechtslage ist hier vergleichbar mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Bewertung eines Zeichenwortes als nicht schutzfähig, wenn es vom Verkehr nur als ein Wort als solches in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verstanden wird (BGH MarkenR 1999, 352, 354 – FOR YOU; MarkenR 1999, 1167, 1168 – YES; GRUR 2002, 64, 65 – INDIVIDUELLE; BPatG 24 W (pat) 32/02 – ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Nach der aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gebotenen Berücksichtigung des Allgemeininteresses bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse (EuGH GRUR 2003, 604, 607 Rn. 52 f. – Libertel; GRUR 2003, 514, 518 Rn. 71 – Linde, Winward u. Rado), kann nur monopolisiert werden, was nicht benötigt wird. Lässt sich jedoch feststellen, dass die Aussage in ihrer konkreten Form vom Verkehr zum Schutz der Konkurrenten zur freien Verwendung im Vertrieb der mit dem Zeichen

beschriebenen Waren benötigt wird, ist die Zurückweisung der Anmeldung gerechtfertigt.

2. Des weiteren unterliegt das angemeldete Zeichen dem Eintragungshindernis gem. § 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Danach ist die Eintragung solcher Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können, wobei ausreichend ist, dass das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH GRUR Int. 2004, 410 – BIOMILD). Im vorliegenden Fall eignet sich der Gesamtbegriff „Direkte Kommunikation“ für alle angemeldeten Waren/ Dienstleistungen als Bestimmungsangabe und wird darüber hinaus bereits verwendet für das unmittelbare Inverbindungtreten von mehreren Personen, und zwar insbesondere über alle Medien der modernen Kommunikationstechnik, aber auch von „Mensch zu Mensch“ („Das Direct Communication Center in Emden ist, ...“ www.ostfrieslandsuche.de/finde4asp?page=5&suche=Norden;

„Direkte Kommunikation/Direct Communication“ www.atari-portal.net/modules.php?name=DocTree&dtIsBlk=y&dtId=2; Referat zum Thema „Groupware und CSCW“: „direct communication“ zwischen zwei Teilnehmern, www.collide.info/Lehre/DidaktikSeminar/cscw1.pdf; Styrian Airways Fluglinien: „...This is not least thanks to our philosophy: open doors, direct communication, efficient...“ www.reise.ideal.de/airlines/19102004/details/ etc.). Für Einzelhandelsdienstleistungen wird der Begriff im Sinn von „direkter Vertrieb“ verwendet.

Selbst wenn die Abkürzung „DirectCom“ daher noch nicht benutzt wird, „kann“ sie der Beschreibung „dienen“. Aufgrund der Neigung des Verkehrs zur Vereinfachung liegt nämlich nahe, dass diese sprachliche Verkürzung ebenfalls verwendet werden wird und daher freigehalten werden muß.

3. Die Anmelderin kann sich zur Frage der Schutzfähigkeit auch nicht auf eingetragene Drittzeichen berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher oder

ähnlicher Marken kann nicht zu einer Selbstbindung des Patentamts führen und ist erst recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428, 432 Rn. 65 – Waschmittelflasche). Die Frage nach der Eintragbarkeit einer Marke ist keine Ermessens- sondern eine Rechtsfrage. Das ergibt sich daraus, dass eingetragene Marken nachträglich wieder gelöscht werden können (Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rn. 29; BPatG GRUR 1998, 1021/ 1023 - MONA LISA). Es gibt im übrigen eine Reihe von ähnlichen Zeichen, die ebenfalls nicht eingetragen wurden: „DirectSolution“ (29 W (pat) 56/02), „ART + COM“ (29 W (pat) 122/99; „COM“ ebenfalls im Sinn von Kommunikation in Klasse 42); „ComPoint“ (29 W (pat) 354/99; „Com“ für Kommunikation in Klasse 38); „ComStation“ (29 W (pat) 353/99; „Com“ für Kommunikation in Klasse 38); „ComBridge“ (27 W (pat) 40/03; „Com“ als „übliche Abkürzung“ für „Computer“ und „communication“ in Klasse 9); „ComTransactions“ (30 W (pat) 3/98; „Com“ nicht für Computer, sondern für „communication“ in Klasse 9).

Die bloße Tatsache, dass es andere Zeichen („ComLink“ 25 W (pat) 116/01; Klasse 42) gibt, die dennoch eingetragen wurden, kann auf anderen Umständen im Einzelfall beruhen und führt nicht zur Zulassung der Rechtsbeschwerde.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI