



Bundespategericht

32 W (pat) 53/03

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 40 343.4

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa am 5. Januar 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 27. Februar 2002 und vom 14. November 2002 aufgehoben, soweit die angemeldete Marke für die Waren "Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen" zurückgewiesen wurde.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 5. Juni 1999 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 36, 38, 41 und 42 angemeldete Wortmarke

NetProject

hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorangegangener Beanstandung mit einem ersten Beschluß vom 27. Februar 2002 teilweise, nämlich für

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenspeichermedien; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere zur Unterstützung von Netzwerken, Computerhardware, wie Schnittstelleneinheiten, Rechen- und

Steuereinheiten, Erweiterungskarten, -schaltungen und Zusatzprozessoren, Geräte zur Verbindung von Netzen, Brücken, Überbrückungen, Kommunikationsprozessoren; Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere Programme zur Unterstützung von Netzwerken; Datenverarbeitungsprogramme zur Regelung des Zugangs auf Kommunikations-Netzwerke; Datenverarbeitungsprogramme, die die Übertragung in Computernetzwerken steuern und modulieren; Datenverarbeitungsprogramme, welche die Sicherheit von Computernetzwerken überwachen; sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 09 enthalten; Telekommunikation; Wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere zur Unterstützung von Informations- und Wissensmanagement sowie Internet-, Intranet- und Extranet-basierten Technologien einschließlich eCommerce; Serviceleistungen für Computerhardware und Computersoftware, nämlich Installation, Aktualisierung und Wartung von Computersoftware, Computerberatungsdienste; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Computer; Anpassen und Zuschneiden von Datenverarbeitungsanlagen und -programmen auf spezielle Kundenwünsche

von der Eintragung zurückgewiesen, weil dieser Bezeichnung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Sie sei aus bekannten Begriffen der englischen Sprache zusammengesetzt und erschöpfe sich in der beschreibenden Gesamtaussage "Netzwerkprojekt". Die Gestaltung der Marke (Großschreibung des mittleren Buchstabens P) sei in der Werbung üblich. Dem Beschluß waren Ausdrucke von Internet-Recherchen und eine Werbeanzeige beigelegt.

Die nicht näher begründete Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle durch Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 14. November 2002 zurück-

gewiesen. Bei NetProject handele es sich um eine nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht unterscheidungskräftige und Freihaltebedürftige Angabe, die darauf hinweise, daß die betreffenden Waren und Dienstleistungen in ein Netzwerkvorhaben eingebunden seien bzw diesem dienten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt den Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 27. Februar 2002 und vom 14. November 2002 im Umfang der Zurückweisung der Marken- anmeldung aufzuheben und die Eintragung der Marke NetProject für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beschließen.

Unter Berücksichtigung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabs fehle der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft. Weder im allgemeinen Sprachgebrauch, noch in der Computerbranche gebe es einen feststehenden Begriff dieser Art. Net stehe zudem nicht nur als Kurzform für das Internet. Der angemeldeten Marke könne nicht einmal zwingend ein Hinweis auf die Computerbranche bzw den Geschäftsbereich neue (Kommunikations-)Medien entnommen werden, geschweige denn ein die Gattung oder Beschaffenheit beschreibender Inhalt. Eine analysierende Betrachtung des Sinngehalts der Einzelbestandteile sei unzulässig. Die Rechtsprechung habe zahlreichen (im einzelnen angeführten) aus beschreibenden Angaben zusammengesetzten Marken die Unterscheidungskraft zuerkannt. Es sei auch kein aktuelles Freihaltungsinteresse gegeben. Die Google-Internetausdrucke seien weitgehend unergiebig. Zudem sei eine Internetrecherche mehr als zwei Jahre nach der Marken- anmeldung und der Benutzungsaufnahme untauglich, um die Schutzfähigkeit eines Begriffs zu widerlegen. Für die Anmelderin sei es unverständlich, daß die angemeldete Marke zurückgewiesen, die zeitgleich angemeldeten Wortmarken NetQuestion und NetTest aber eingetragen wurden.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, jedoch nur hinsichtlich der in der Beschlußformel genannten Waren begründet; im übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen.

1. Für die Mehrzahl der Waren und für sämtliche Dienstleistungen, bezüglich derer die Markenstelle eine Registrierung versagt hat, fehlt der als Marke angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Prüfung, ob das erforderliche, aber auch ausreichende Mindestmaß an Unterscheidungskraft vorliegt, muß – seitens der Markenstelle ebenso wie in der Beschwerdeinstanz – streng, vollständig, eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel, Nr 59; GRUR 2004, 674 – KPN Postkantoor, Nr 123). Kann einer Wortmarke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort (bzw eine Wortkombination) der deutschen Sprache 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 entbehrt diese jeglicher Unterscheidungseignung und damit jeglicher Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2004, 30 – Cityservice).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist das Verständnis des mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrs. Die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich teilweise an

breite Publikumskreise, teilweise aber auch an sehr spezielle Nachfrager und Abnehmer (zB Handelsunternehmen, die Verkaufsautomaten usw benötigen; Betreiber von Computernetzwerken; Einrichtungen der wissenschaftlichen und industriellen Forschung). Es ist somit nicht ganz abstrakt zu prüfen, was NetProject bedeutet oder bedeuten könnte, sondern welcher Sinngehalt dieser Wortkombination bei einer Verwendung in Verbindung mit den jeweiligen einzelnen Waren und Dienstleistungen nach dem Verständnis des angesprochenen Verkehrs zukommt.

Was den Bedeutungsgehalt des zweiten Wortbestandteils "Project" anbetrifft, so räumt die Anmelderin selbst ein, daß dieser mit dem des deutschen Wortes "Projekt" (= Vorhaben, Unternehmung) übereinstimmt. Das erste Teilelement, das englische Wort "Net" bedeutet in wörtlicher Übersetzung "Netz", wird aber auch für ein "Netzwerk" (zB auf den Gebieten der Informationstechnologie, des Rundfunks und der Telekommunikation) gebraucht und ist, vor allem als Kurzbezeichnung für das Internet, bereits in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen. Für sämtliche Waren und Dienstleistungen, die mit Computern und deren Anwendung, EDV, Internet, Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen, einschließlich Aufnahmegeräten usw in Verbindung stehen – und das ist nach der Fassung des Verzeichnisses die große Mehrheit -, ergibt sich somit nicht nur für die Einzelbestandteile, sondern gerade für NetProject in der Zusammenfassung ein produkt- und dienstleistungsbezogener Sinngehalt, dem keine betriebskennzeichnende Bedeutung beigemessen wird, ohne daß es darauf ankäme, ob das Markenwort zumindest teilweise glatt beschreibend iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist (vgl BGH Cityservice, aaO; EuGH KPN Postkantoor, aaO, Nrn 79, 100). Netzwerk-bezogene Datenverarbeitungsprogramme als NetProject zu bezeichnen, liegt ebenfalls nicht fern. Wissenschaftliche und industrielle Forschung erfolgt typischerweise projektbezogen, ist vielfach vernetzt (im Sinne einer Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachrichtungen und/oder räumlich getrennter Forschungseinrichtungen) und bedient sich regelmäßig der EDV als Hilfsmittel.

Die sonstigen Argumente der Anmelderin erweisen sich ebenfalls nicht als tragfähig. Die PROTECH-Entscheidung (BGH GRUR 1995, 408) ist nicht einschlägig, da die vorliegend angemeldete Bezeichnung nicht aus Abkürzungen zusammengefügt ist, sondern aus vollständigen Wörtern einer bekannten Fremdsprache, wobei – wie ausgeführt – der Sinngehalt der Zusammenfassung für den angesprochenen deutschen Verkehr unmittelbar waren- und dienstleistungsbezogen verständlich ist. Das NetCom-Urteil des Bundesgerichtshofs (GRUR 1997, 468) betrifft keine Marke, sondern einen Firmenbestandteil. Im übrigen ergibt Netzprojekt (anders als Netzkommunikation) einen naheliegenden Sinn (während die umgekehrte Wortfolge Projektnetz, im Gegensatz zu Kommunikationsnetz, eher ungewöhnlich wäre).

Die Schreibweise von NetProject ist als solche nicht geeignet, ein Mindestmaß an betriebskennzeichnender Hinweiskraft zu bewirken. Im Deutschen ist die Zusammenschreibung von Wörtern auch dann sprachüblich, wenn diese – wie hier – fremdsprachlichen Ursprungs sind. Daß der zweite Wortteil mit dem Großbuchstaben P beginnt, stellt – wie die Markenstelle belegt hat – ein in der Werbung gebräuchliches Mittel dar, um zusätzliche Aufmerksamkeit zu erregen.

Aus der Schutzgewährung für andere, vermeintlich ähnlich gebildete deutsche Marken vermag die Anmelderin ebenfalls keinen Anspruch auf Registrierung der vorliegend angemeldeten Bezeichnung abzuleiten. Inländische Voreintragungen – selbst identischer Marken – führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Schutzgewährung zu befinden haben. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. zB BGH GRUR 1989, 420 – KSÜD; BPatGE 32, 5 – CREATION GROSS). Wortkombinationen mit dem Eingangsbestandteil Net wurden in den letzten Jahren häufig als Marken – gerade auf den vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektoren – angemeldet und waren des Öfteren Gegenstand der Prüfung in patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren (zB

Net Research, Net Gate, netnite, Netpower, NETPILOT, Netbiz, Netjob, NETSESSION, Netline). Dabei halten sich zurückweisende, stattgebende und "gespaltene" Entscheidungen in etwa die Waage, wobei die Beurteilung vom jeweiligen Einzelfall (dh der Wortbedeutung in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen) abhängig war.

Völlig unverständlich ist die Argumentation der Anmelderin, mit der sie die Eignung von Internet-Recherchen (generell und im vorliegenden Einzelfall) zur Gewinnung von Erkenntnissen über den tatsächlichen Gebrauch des angemeldeten Markennamens in Zweifel ziehen will. Diese stellen, ggf neben Informationen aus der Fachliteratur, ein wichtiges Hilfsmittel für die Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts zur Beurteilung der Schutzfähigkeit von Marken dar. Da insoweit keineswegs (nur) auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen ist, sondern in erster Linie auf den der Registrierung (dh der Entscheidung über die Eintragbarkeit; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 29), sind Internetrecherchen, zB mit Hilfe von Suchmaschinen wie Google, in jedem Stadium des Verfahrens zulässig und die dabei gewonnenen Ergebnisse nach gebotener gründlicher Auswertung ggf – für oder gegen eine Schutzgewährung – zu berücksichtigen.

2. Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ist aber für die in der Beschlußformel genannten Erzeugnisse in der Klasse 9 geboten. Bei einer Verwendung der angemeldeten Marke für "Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen" steht für den angesprochenen (Fach-)Verkehr kein unmittelbar produktbezogenes Verständnis im Vordergrund. Die (neutrale) Fassung des Warenverzeichnisses ergibt keinen ausreichenden Anhaltspunkt für die Annahme, die betreffenden Geräte könnten an ein Netzwerk angeschlossen sein (wenngleich dies im Einzelfall, etwa bei Rechenmaschinen, durchaus möglich sein dürfte). Auf subjektive Verwendungsabsichten der Anmelderin kommt es insoweit nicht an. NetProject stellt insoweit auch keine unmißverständliche Produktmerkmalsbezeichnung iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar.

Hinsichtlich der genannten Waren war deshalb die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle geboten.

Viereck

Müllner

Kruppa

Hu