



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 125/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 53 071

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

ActiveSpamFilter

ist am 13. September 2004 für die Dienstleistungen

Klasse 35: Dateiverwaltung mittels Computer, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Standortermittlung von Güterwaggons durch Computer, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Werbung im Internet für Dritte

Klasse 38: Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Bereitstellen von Internetzugängen, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging)

Klasse 42: Zurverfügungstellen von Webpace (Webhosting), Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Tele-

kommunikationstechnik, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersystem-Design, Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Computersoftware, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Konzeptionierung von Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Serveradministration, Styling (industrielles Design), technische Beratung, Vergabe und Registrierung Domainnames, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von Computersoftware, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Webservern, Wartung von Internetzugängen, Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing), Zurverfügungstellen von Speicherplätzen im Internet

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2005 und vom 2. Mai 2005, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Ob darüber hinaus die Eintragung auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt werden kann, was der Erstprüfer bejaht hatte, blieb im Erinnerungsbeschluss dahingestellt.

Das angemeldete Zeichen stelle eine nicht unterscheidungskräftige Wortzusammensetzung aus den Begriffen „active“ und „Spamfilter“ dar, die als solche von den maßgeblichen Verkehrskreisen begrifflich als „aktiver Spamfilter“ und in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ohne weiteres als eine im Vordergrund stehende Sachangabe erfasst werde. Diese Wortzusammensetzung weise darauf hin, dass die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen mittels eines aktiven Spamfilters vor unerwünschten Spams geschützt werden. Das Wort „Spamfilter“ sei auf dem Sektor der elektronischen Datenverarbeitung im weiteren Sinne ohne weiteres als Filtersoftware, die Spams aus Dateien, Datenbeständen und -banken und auch aus Suchmaschinen selektiere, den von den beanspruchten Produkten überwiegend angesprochenen allgemeinen und teilweise spezialisierten Verkehrskreisen verständlich. Dieser IT-Fachbegriff werde aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise in seiner beschreibenden Eigenschaft sinnvoll durch das Adjektiv „Active“ ergänzt. Abgesehen davon, dass auch Spamfiltern Aktivität zugebilligt und zugeschrieben werde, etwa dahin, dass diese Technologie automatisch Daten untersuche und dann automatisch die Bereinigung starte, was sodann als aktiver Schutz oder aktiver Spam-Schutz bezeichnet werde, würde es auch genügen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise glaubten, dass es aktiven Spamschutz gebe und die entsprechenden Angaben daher als beschreibend empfänden. Die von den Produkten aus dem Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, -verbreitung und insbesondere Kommunikation im weitesten Sinne angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise und nur teilweise spezialisierten Verkehrskreise verstünden diese Wortkombination ohne analysierende Betrachtung wegen der diesen Medien und Dienstleistungen wesensimma-

nennten und gewünschten Aktivität daher ohne weiteres beschreibend dahin, dass diese Dienstleistungen über solche aktiven Spamfilter verfügten oder mittels solcher arbeiteten oder deren Realisierung zu dienen bestimmt seien oder diese zum Inhalt hätten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die keinen Antrag gestellt hat.

Dem angemeldeten Zeichen fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Es könne ihm kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden und es handle sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache. Ein Spamfilter könne als Programm nicht „Active“, also aktiv sein. Gerade die Zusammensetzung mit dem Wort „active“ stelle die erforderliche Unterscheidungskraft her. Zu beachten sei auch, dass die Anmelderin den Ausdruck seit geraumer Zeit auf ihrer Website verwende und die angesprochenen Verkehrskreise diesen Begriff gerade mit Produkten in Verbindung bringe, die von der Anmelderin angeboten werden, mithin die Wortmarke bereits als Herkunftsangabe verstanden werde. Die Tatsache der Unterscheidungskraft zeige sich letztlich auch daran, dass eine Eingabe des Begriffs in der Internetsuchmaschine „google“ lediglich einen Treffer erziele, nämlich den auf die Website der Anmelderin, die diesen Begriff originär verwende. Der Anmeldung stehe auch kein Freihaltebedürfnis entgegen. Vorliegend beschreibe die Marke weder die Qualität der Ware oder Dienstleistung, noch den Wert, noch die geographische Herkunft noch deren bestimmungsgemäße Verwendung. Der Begriff werde im deutschsprachigen Raum ebenso wenig wie im englischsprachigen Raum verwendet, da er gerade nicht die Eigenschaften eines Spamfilters beschreibe und hierzu auch nicht geeignet sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, da der Eintragung des angemeldeten Zeichens für die streitgegenständlichen Dienstleistungen zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten streitgegenständlichen 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 Dienstleistungen abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft

ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Dienstleistungen nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Der Verkehr sieht in der Bezeichnung „AktiveSpamFilter“ hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen eine bloße Sachbezeichnung.

Der englische Begriff „SpamFilter“ beschreibt ein Programm zum Filtern von unerwünscht übermittelten „Spams“ bzw. Nachrichten, etwa zu Werbezwecken, aus Dateien, virtuellen Diskussionsforen im Internet oder Datenbeständen in Datenbanken oder Suchmaschinen. Es ist hier davon auszugehen, dass diese Bedeutung den von den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen angesprochenen allgemeinen und teilweise spezialisierten Verkehrskreisen bekannt ist. Entgegen der Auffassung der Anmelderin vermag das englische Eigenschaftswort „Active“ als Wortbestandteil des angemeldeten Wortzeichens demselben keine Unterscheidungskraft zu verleihen. Vielmehr ergänzt dieses Eigenschaftswort begrifflich den Wortbestandteil „SpamFilter“ im Sinne von einem „aktiven Spamfilter bzw. Spamschutz“ beschreibend, denn ein „Spamfilter“ kann entgegen der Auffassung der Anmelderin aktiv oder inaktiv sein, selbst wenn ein solcher „Spamfilter“, sofern vorhanden, zweckmäßigerweise nicht inaktiv ist. Die von den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise werden dem in Rede stehenden Wortzeichen, ohne dieses einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen, keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern vielmehr ohne weiteres eine beschreibende Sachangabe dahingehend entnehmen, dass diese Dienstleistungen mit einem „aktiven Spamfilter bzw. Spamschutz“ angeboten werden.

Ein solcher Spamschutz kann für alle angemeldeten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe sein, da alle eine Kommunikation erfordern können, bei dem ein aktiver Spamfilter zum Einsatz kommen kann, um bei dieser Kommunikation einen Schutz vor Spams zu gewährleisten. Wenn die Anmelderin meint, ein Spamfilter könne als Programm nicht aktiv sein, so ist zu berücksichtigen, dass „aktiv“ in der Bedeutung von wirksam auf einen leistungsstarken Spamschutz hinweisen kann, der mit dem Programm zu erzielen ist. Hinzu kommt, dass ein Spamfilter auch insoweit aktiv sein kann, als er selbstständig anhand von Kriterien und Erfahrungswerten bei einer vorangegangenen Kommunikation Spams eigenständig als solche erkennen und entsprechend behandeln kann.

Da die Dienstleistungen der Klasse 35 „Dateiverwaltung mittels Computer, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Standortermittlung von Güterwaggons durch Computer, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Werbung im Internet für Dritte“ eine Datenkommunikation erfordern können, ist ein aktiver Spamschutz ein Merkmal dieser Dienstleistungen, das der Beschreibung dienen kann und vom Verkehr nur als Sachangabe verstanden wird.

Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen Klasse 38 “Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Bereitstellen von Internetzugängen, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, E-Mail-Dienste, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging)” und die Dienstleistungen der Klasse 42 “Zurverfügungstellen von Webspaces (Webhosting), Aktualisieren von Computersoftware, Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Computersystem-Design, Datensicherung, Datenverwaltung auf Servern, Design von Com-

putersoftware, Design von Homepages und Webseiten, Dienstleistungen einer Datenbank, EDV-Beratung, Erstellen von Webseiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computernetzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Konzeptionierung von Webseiten, Kopieren von Computerprogrammen, Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Serveradministration, Styling (industrielles Design), technische Beratung, Vergabe und Registrierung Domainnames, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von Computersoftware, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Webservern, Wartung von Internetzugängen, Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing), Zurverfügungstellen von Speicherplätzen im Internet“.

Unerheblich ist, ob das Wort „AktiveSpamFilter“ lexikalisch nachgewiesen werden kann oder ob die Anmelderin die Bezeichnung bisher in dieser Form als erste verwendet. Auch Wortzusammensetzungen, die lexikalisch nicht nachweisbar sind, erfüllen nicht die Anforderungen an die Unterscheidungskraft (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK), wenn es sich um eine sprachübliche Begriffsbildung mit unmittelbar beschreibendem Waren- oder Dienstleistungsbezug handelt. Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst beschreibend (EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dabei können auch relativ allgemeine Angaben von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58). Dass das angemeldete Zeichen nicht den konkreten Inhalt der einzelnen Dienstleistung beschreibt, sondern eine eher allgemeine Angabe darüber enthält, dass ein aktiver Spamfilter

verwendet wird oder eingerichtet werden kann, ändert nichts daran, dass es sich dabei um eine Sachangabe handelt. Dies gilt hier in besonderem Maße, da Spam-schutz in allen Fällen einer Kommunikation über Datennetze von Bedeutung sein kann. Dass es noch andere Möglichkeiten gibt, dieses Merkmal der Dienstleistungen auszudrücken, ändert nichts am Verständnis des Verkehrs, dass es sich auch bei dem angemeldeten Ausdruck um einen bloßen Sachhinweis handelt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Auch die konkrete Wortzusammensetzung mit Binnengroßschreibung vermag die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nicht zu begründen. Die Verbindung des Adjektivs mit einem Substantiv ist sprachüblich (vgl. z. B. „Aktivurlaub“). Die englischsprachige Bezeichnung für „aktiv“ ist für deutsche Verkehrskreise nicht sprachunüblich, denn im Bereich der EDV und des Internets ist der Verkehr an englischsprachige Bezeichnungen gewöhnt, wobei hinzu kommt, dass das englische „active“ und das deutsche Wort „aktiv“ sehr ähnlich sind, so dass der Verkehr die Bedeutung ohne weiteres versteht. Die Binnengroßschreibung in der angemeldeten Marke ist ein werbeübliches Mittel. Sie dient hier insbesondere der klaren Gliederung und erhöht noch das Verständnis des Begriffs. Die angemeldete Marke besteht daher aus einer bloßen Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, und kann nur zu einer Bezeichnung führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können (EuGH GRUR 2004, 680 Rdn. 39 - Biomild) und vom Verkehr nicht als Marke verstanden werden.

Eintragungen der Bezeichnungen „NetMeeting“ und „Strukturfaser“, auf die die Anmelderin hingewiesen hat, sind schon wegen ihres unterschiedlichen Begriffsgehalts mit der angemeldeten Marke nicht ohne weiteres vergleichbar, wobei hinzu kommt, dass das Verkehrsverständnis sich weiterentwickelt, so dass es wesentlich auch auf den Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Eintragung ankommen

kann. Darüber hinaus geben selbst Voreintragungen identischer Zeichen keinen Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke, da es sich bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht um eine Ermessensentscheidung handelt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 25).

Ob es sich darüber hinaus - wofür vieles spricht - bei dem angemeldeten Zeichen um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz handelt, kann dahingestellt bleiben, da die Eintragung hinsichtlich der streitgegenständlichen Dienstleistungen bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zu versagen ist.

Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Marke im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG Unterscheidungskraft erlangt haben könnte. Dass die Anmelderin nach ihrem Vortrag den Ausdruck „AktiveSpamFilter“ seit geraumer Zeit auf ihrer Website verwendet und dem Teil der angesprochenen Verkehrskreise, der diese Website der Anmelderin aufruft, diesem Begriff in Verbindung mit Produkten der Anmelderin begegnet, stellt noch keinen Hinweis darauf dar, dass die angemeldete Wortmarke als Marke für die angemeldeten Dienstleistungen verstanden wird.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Bb