



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 109/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 08 504.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. April 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juli 2005 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen „Fotografieren; Erstellen von Fotoreportagen; Reporterdienstleistungen; Erstellen von Videoaufnahmen; Erstellen von Mikrofilmaufzeichnungen; Design von Internet-Webseiten“.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 305 08 504

networkIVR

ist für die Dienstleistungen

Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen zur flexiblen Entgelttariffierung bei 0190-Service-Rufnummern; Werbung, insbesondere im Bereich der Telekommunikation-, Multimedia- und IT-Dienstleistungen, einschließlich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellen von Werbekampagnen und Umfragen; Unternehmensberatung; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, nämlich Betrieb von Alternative Service Provisioning (ASP);

Telekommunikation, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung von internetbasierten Management/Statistik-Oberflächen sowie Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen zur Erbringung von Multimedia- und Onlinedienstleistungen; Dienstleistungen eines Multimedia- und Onlinedienste-Anbieters, nämlich Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen jeder Art; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Graphiken, audiovisuellen Informationen und Webseiten durch Computer- und Kommunikationswerke; Telefonauskunftsdienste; Betrieb und Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen; Bereitstellen von Multimedia-Informationen im Internet; elektronische Weiterleitungsnachrichtendienste; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, nämlich Zurverfügungstellung von Onlinemöglichkeiten zur Echtzeit-Verbindung mit anderen Computernutzern zu Themen von allgemeinem Interesse; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Daten, Betrieb von Plattformen zum Zweck des Bereithaltens, Sammelns, Anbietens, Lieferns von Daten und Informationen, auch im Zusammenhang mit Erotik;

Unterhaltung per Telefon und anderen Kommunikationsmedien; Fotografieren; Erstellen von Fotoreportagen; Reporterdienstleistungen; Erstellen von Videoaufnahmen; Erstellen von Mikrofilmaufzeichnungen;

Bereitstellung eines Zugangs zur Multimedia-Information, soweit in Klasse 42 enthalten; elektronische Speicherung von Nachrichten und Daten; elektronische Speichernachrichtendienste; Design von Internet Webseiten; Zurverfügungstellung des Zugangs zu elektronischen schwarzen Brettern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und die Telekommunikation; Dienstleistungen

einer Datenbank; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern, Projektierung und Planung von Anlagen und Geräten für die Telekommunikation, Verwaltung, Administrierung; Entwicklung und Erstellung von automatisierten Sprachtelefonielösungen; technische Beratungsleistungen zu automatischen Sprachtelefonielösungen; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Video- und Bilddatenservern durch Computer- und Kommunikationswerke

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 28. Juli 2005 wegen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Das Zeichen sei erkennbar aus dem gängigen englischen Begriff „network“ und der bekannten Abkürzung „IVR“ zusammengesetzt, die im Sinne von „Interactive Voice Response“ ein Sprachdialogsystem bezeichne. Das Gesamtzeichen beschreibe daher die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar dahingehend, dass sie mittels einer auf IVR basierenden Netzwerklösung erbracht würden bzw. darauf ausgerichtet seien. In der Fach- und Werbesprache, die gerne auf griffige und plakative Ausdrucksweisen zurückgreife, entspreche die Kombination eines Substantivs mit einer Abkürzung der Sprachüblichkeit und müsse daher zur ungehinderten Verwendung durch die Mitbewerber freigehalten werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass sich eine beschreibende Verwendung des beanspruchten Zeichens nicht belegen lasse, obwohl beide Bestandteile schon seit vielen Jahren Verwendung fänden. Angesichts dieses Nichtgebrauchs des angemeldeten Zeichens könne auch von einem zukünftigen Freihaltebedürfnis nicht ausgegangen werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur Verwendung der Wortfolge „Netzwerk-IVR“ wurde der Beschwerdeführerin übersandt.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Für die Dienstleistungen

Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen zur flexiblen Entgelttariffierung bei 0190-Service-Rufnummern; Werbung, insbesondere im Bereich der Telekommunikation-, Multimedia- und IT-Dienstleistungen, einschließlich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellen von Werbekampagnen und Umfragen; Unternehmensberatung; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, nämlich Betrieb von Alternative Service Provisioning (ASP);

Telekommunikation, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung von internetbasierten Management/Statistik-Oberflächen sowie Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen zur Erbringung von Multimedia- und Onlinedienstleistungen; Dienstleistungen eines Multimedia- und Onlinedienste-Anbieters, nämlich Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen jeder Art; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Graphiken, audiovisuellen Informationen und Webseiten durch Computer- und Kommunikationswerke; Telefonauskunftsdienste; Betrieb

und Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen; Bereitstellen von Multimedia-Informationen im Internet; elektronische Weiterleitungsnachrichtendienste; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, nämlich Zurverfügungstellung von Onlinemöglichkeiten zur Echtzeit-Verbindung mit anderen Computernutzern zu Themen von allgemeinem Interesse; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Daten, Betrieb von Plattformen zum Zweck des Bereithaltens, Sammelns, Anbietens, Lieferns von Daten und Informationen, auch im Zusammenhang mit Erotik;

Unterhaltung per Telefon und anderen Kommunikationsmedien;

Bereitstellung eines Zugangs zur Multimedia-Information, soweit in Klasse 42 enthalten; elektronische Speicherung von Nachrichten und Daten; elektronische Speichernachrichtendienste; Zurverfügungstellung des Zugangs zu elektronischen schwarzen Brettern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und die Telekommunikation; Dienstleistungen einer Datenbank; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern, Projektierung und Planung von Anlagen und Geräten für die Telekommunikation, Verwaltung, Administrierung; Entwicklung und Erstellung von automatisierten Sprachtelefonielösungen; technische Beratungsleistungen zu automatischen Sprachtelefonielösungen; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Video- und Bilddaten-Servern durch Computer- und Kommunikationswerke

steht der Eintragung des beanspruchten Zeichens das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Enthalten die Bestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, den das angesprochene Publikum für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres erfasst, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Das gilt auch dann, wenn die fragliche Bezeichnung keine konkreten Merkmale der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibt, es sich aber um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - City-service; GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 1999, 1089, 1091 - YES). Dies ist für die vorgenannten Dienstleistungen der Fall.

2. Das angemeldete Zeichen ist erkennbar aus dem englischen Wort „network“ und dem Buchstabenkurzwort „IVR“ zusammengesetzt. Der Begriff „Network“ beschreibt im hier einschlägigen Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie ein Datenverbundsystem zwischen mehreren, voneinander unabhängigen Geräten (vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]). Das Kurzwort „IVR“ ist mit der Bedeutung „Interactive Voice Response“ lexikalisch belegt als Oberbegriff für computergestützte Kommunikationsanwendungen, die einen weitgehend automatisierten Telefondialog zwischen einem Anrufer und einem

zentralen System ermöglichen (vgl. Der Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S. 462). Der Gesamtbegriff ist nach der vom Senat durchgeführten Internetrecherche gebräuchlich für ein Netzwerk mit integrierten IVR-Funktionen, z. B. <http://de.intervoice.com> - „Die Netzwerk-IVR-Lösung kann [...] kann Ihnen helfen, Ihre Kosten zu senken und zusätzlich Umsätze zu generieren [...]. Auch die Anmelderin selbst verwendet den Begriff mit dieser Bedeutung zur Beschreibung der von ihr angebotenen Netzwerk-Lösungen zur Optimierung geschäftlicher Kommunikationsprozesse, z. B. www.dtms.de - „Die im Intelligenten Netz abgebildete Netzwerk-IVR ermöglicht vielsprachige Auswahlmenüs für den Besucher des Sprachportals“.

3. In Verbindung mit den Kommunikationsdienstleistungen

Telekommunikation, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung von internetbasierten Management/Statistik-Oberflächen sowie Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen; Betrieb von Telekommunikationsnetzen zur Erbringung von Multimedia- und Onlinedienstleistungen; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Graphiken, audiovisuellen Informationen und Webseiten durch Computer- und Kommunikationswerke; Telefonauskunftsdienste; Betrieb und Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen; elektronische Weiterleitungsnachrichtendienste; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, nämlich Zurverfügungstellung von Onlinemöglichkeiten zur Echtzeit-Verbindung mit anderen Computernutzern zu Themen von allgemeinem Interesse; Betrieb von Plattformen zum Zweck des Bereithaltens, Sammelns, Anbietens, Lieferns von Daten und Informationen, auch im Zusammenhang mit Erotik; Unterhaltung per Telefon und anderen Kommunikationsmedien; Bereitstellung eines Zugangs zur Multimedia-Information, soweit in Klasse 42 enthalten; Zurverfügungstellung des Zugangs zu elek-

tronischen schwarzen Brettern; Zurverfügungstellung von Zugriffsmöglichkeiten zu Video- und Bilddatenservern durch Computer- und Kommunikationswerke

erkennt das angesprochene Publikum daher nur den im Vordergrund stehenden Sachhinweis auf deren Erbringung mittels einer Netzwerk-Lösung, die mit IVR-Funktionen kombiniert ist. Dieser Beurteilung steht die Sprachregelwidrigkeit der Zeichenbildung nicht entgegen. Denn auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie ist der inländische Verkehr an zahllose Zusammensetzungen mit Buchstabenkurzwörtern, wie z. B. DSL, WLAN, UMTS, VoIP usw., gewöhnt und erkennt in dieser Art der Wortbildung daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis.

4. Bei den Dienstleistungen

Aufstellung von Kosten- und Preisanalysen zur flexiblen Entgelttariffierung bei 0190-Service-Rufnummern; Werbung, insbesondere im Bereich der Telekommunikation-, Multimedia- und IT-Dienstleistungen, einschließlich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellen von Werbekampagnen und Umfragen; Unternehmensberatung; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, nämlich Betrieb von Alternative Service Provisioning (ASP); Sammeln und Liefern von Nachrichten und Daten; Dienstleistungen eines Multimedia- und Onlinedienste-Anbieters, nämlich Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen jeder Art; Bereitstellen von Multimedia-Informationen im Internet; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Daten; elektronische Speicherung von Nachrichten und Daten; elektronische Speichernachrichtendienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und die Telekommunikation; Dienstleistungen einer Datenbank; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen

und Computern, Projektierung und Planung von Anlagen und Geräten für die Telekommunikation, Verwaltung, Administrierung; Entwicklung und Erstellung von automatisierten Sprachtelefonielösungen; technische Beratungsleistungen zu automatischen Sprachtelefonielösungen;

handelt es sich zwar nicht um rein technische Kommunikationsdienstleistungen, sondern um Dienstleistungen, die Inhalte vermitteln, Daten speichern bzw. technische Infrastruktur bereit stellen. Als automatisiertes Sprachdialogsystem ist IVR aber bei allen Dienstleistungen von Bedeutung, bei denen eine standardisierte telefonische Ansprache, wie etwa im Bereich der Telefonwerbung, der telefonischen Meinungsumfrage oder der telefonischen Bestellannahme, in Betracht kommt. Somit besteht ein enger Sachzusammenhang. Der Verkehr wird daher auch für die diesbezüglichen Dienstleistungen ohne Weiteres den beschreibenden Hinweis erkennen, dass sie mittels einer Netzwerk-IVR-Lösung erbracht werden (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Ein solch enger beschreibender Bezug besteht ferner hinsichtlich der Unternehmens- und technischen Beratungsdienstleistungen sowie der Programmier- und Vermietungsdienstleistungen, die thematisch auf eine solche Netzwerk-IVR-Lösung bzw. das Vermieten der zugehörigen technischen Ausstattung ausgerichtet sein können.

5. Etwas anderes gilt hingegen für die Dienstleistungen

Fotografieren; Erstellen von Fotoreportagen; Reporterdienstleistungen; Erstellung von Videoaufnahmen und Mikrofilmaufzeichnungen; Design von Internet-Webseiten.

Diese Dienstleistungen sind weder Kommunikationsdienstleistungen noch werden sie typischerweise mit Hilfe telefonischer Kommunikationsanwendungen erbracht. Bei den Dienstleistungen „Fotografieren; Erstellen von Fotoreportagen; Reporterdienstleistungen; Erstellung von Videoaufnahmen und Mikrofilmaufzeichnungen“

ist dies offensichtlich, weil sie sich in der Regel nicht mit der für die Telefonie typischen Sprachkommunikation, sondern mit dem Erstellen von Bildern und Texten befassen. Bei dem Design von Internet-Webseiten handelt es sich im Wesentlichen um eine Dienstleistung im Bereich der grafischen Gestaltung. Auch insoweit ist daher die Annahme fernliegend, das angesprochene Publikum werde in dem Zeichen „networkIVR“ ohne Weiteres den Hinweis auf die Erbringung dieser Dienstleistung mittels einer Netzwerk-IVR-Lösung erkennen.

6. Da dem Zeichen bereits die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, bedurfte die Frage eines möglichen Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keiner weiteren Erörterung.

Grabrucker

Fink

Richterin Dr. Mittenberger-Huber
ist in Urlaub und kann daher
nicht unterzeichnen.

Grabrucker

Ko