



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 125/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 08 814.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Juli 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2006 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke DE 306 08 814

voicetrading

soll für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Produkte zur Integration von Computern mit dem Fernsprechwesen; Netzwerkvermittlungsverteiler für die Internet-Telefonie;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Email-Dienste; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Datenverwaltung auf Servern; Dienstleistungen einer Datenbank; Hard- und Softwareberatung; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; Integration von Computern mit dem Fernsprechwesen;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 7. August 2006 zurückgewiesen. Beim angemeldeten Zeichen "voicetrading" handele es sich für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine unmittelbar beschreibende, freihaltebedürftige Sachangabe, der sich der Begriffsinhalt "trading per voice" im Sinne von "mündlicher (Börsen-)Handel" entnehmen lasse. Der Begriffsinhalt ergebe sich dabei ohne weiteres und unmittelbar aus der Bedeutung der beiden Einzelbestandteile, die seit langem in der deutschen Gegenwartsalltagssprache verwendet würden. Darüber hinaus gebe es vielfach ähnlich gebildete Begriffe, die dem Verkehr bekannt seien, wie z. B. "voice over IP", "Voice-Brokerage", "Voice-Browser", "Voice-Chat" oder "Day-Trading", "Online-Trading", "Insider-Trading" etc. Auch das angemeldete Zeichen werde bereits in beschreibender Weise verwendet.

Die Beschwerdeführerin hat dem widersprochen und dargelegt, es sei bereits fehlerhaft, dem angemeldeten Zeichen den Begriffsinhalt "mündlicher (Börsen-)Handel" zugrunde zu legen. Die nächstliegende Übersetzung führe zu "Stimmenhandel" oder "Sprachhandel", mithin der deutschen Sprache unbekanntem Begriffen. Weder Sprache noch Stimme würden kommerzialisiert oder seien Gegenstand eines Handels. Es gehe weiter um eine neue, nicht geläufige Wortzusammensetzung, die jedenfalls nicht zum allgemeinen deutschen Sprachgebrauch gehöre.

Die Nachweise des Amtes bezögen sich auf rein englischsprachige Quellen, was diese Auffassung bestätige.

Im Übrigen käme eine Eintragung nach § 8 Abs. 3 MarkenG in Betracht, da die zur Anmeldung gebrachte Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt habe. Die Beschwerdeführerin betreibe eine Plattform für den Verkauf von Kapazitäten im Bereich des sog. VoIP. Sie wende sich an internationale und nationale Reseller, die bei ihr die üblichen Kapazitäten verbunden mit technischen Zugangsvoraussetzungen für "Voice over internet protocol" erstehen könnten. Die Waren und Dienstleistungen würden ausschließlich dem Handel, nicht jedoch dem Endverbraucher angeboten.

Die Anmelderin beantragt daher,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und in der Sache begründet. Das angemeldete Zeichen ist für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und 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 (st. Rspr.; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; GRUR 2005, 1042 ff. - Rn. 23 - THOMSON LIFE/LIFE; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2006, 850 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke nur dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt, oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Keine der vorgenannten Alternativen trifft auf den Begriff "voicetrading" zu.

1. 1. Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden englischen Begriffen "voice" und "trading" zusammen. "Voice" steht für "Stimme; Artikulierung; Mitspracherecht" (<http://dict.leo.org>) bzw. "Stimme, Meinung, Ansicht, Entscheidung; Sprachrohr, Sprecher; Mitsprache-, Stimmrecht, Stimme" (Der Grosse Eichborn, Wirtschaftswörterbuch, Band 1, 3. Aufl. 2003, S. 1446). "Trading" bedeutet in der deutschen Übersetzung "Handel, Geschäft, Verkehr; handelnd; kaufmännisch" (<http://dict.leo.org>; Langenscheidt-Routledge, Fachwörterbuch Wirtschaft, Handel und Finanzen Englisch, 3. Aufl. 2007, S. 649). Die Markenstelle hat die Wortkombination als "trading per voice" = "mündlicher (Börsen-) Handel" übersetzt. Diese Bedeutung kann dem angemeldeten Zeichen nicht ohne weiteres entnommen werden. Der erste Zeichenbestandteil "voice" kann nach den o. g. Übersetzungsmöglichkeiten nicht beschränkt werden auf den Sinngehalt "mündlich". Die Fachwörterbücher kennen für "mündlich" die englischen Begriffe "vocal, oral, by word of

mouth, verbal, parol" etc., nicht jedoch "voice". Wortverbindungen mit dem Begriff "voice" haben alle mit Sprache oder Stimme zu tun, so dass vorliegend nur eine Übersetzung mit "Handel mit/ durch Sprache/ Stimme" oder u. U. "Stimmgeschäft" angemessen erscheint. Dieser Bedeutungsgehalt vermittelt aber im Deutschen keinen ohne weiteres verständlichen Sinn. Gegebenenfalls könnte angenommen werden, dass man im kaufmännischen Verkehr Handel mit seinem Stimmrecht betreibt. Dazu bedarf es jedoch mehrerer vermittelnder analytischer Gedankenschritte, die bei der Prüfung der Schutzfähigkeit nicht zulässig sind. Dem angesprochenen Publikum muss sich die Bedeutung des Zeichens ohne weiteres erschließen, nicht erst nach mehrfacher Überlegung.

1. 2. Die Recherche des Senats hat eine fast ausschließlich kennzeichnende Verwendung des Begriffs für die Anmelderin ergeben. Ein lexikalischer Nachweis war in folgenden Wörterbüchern nicht zu finden: Der große Eichborn, Wirtschaftswörterbuch, Bd. 1 3. Aufl. 2003; Botto, Dictionary of e-Business, 2003; Michael Merz, E-Commerce und E-Business, 2. Aufl. 2002; Hamblock / Wessels, Großwörterbuch Wirtschaftsenglisch, 6. Aufl. 2006; Langenscheidt / Routledge, Fachwörterbuch Wirtschaft, Handel und Finanzen, Englisch, 3. Aufl. 2007; Beck-Wirtschaftsberater, Business-Englisch, dtv 2006; Kreisel/ Tabbert, Net Jargon, 1996; Rosenbaum, Chat-Slang, Lexikon der Internet-Sprache, 2. Aufl. 1999; Carstensen/ Busse, Anglizismen-Wörterbuch, Bd. 3 P-Z oder Loskant, Das neue Trendwörter Lexikon, 1998. Auch in den elektronischen Nachschlagewerken wie www.woerterbuch.info/?query; www.wordspy.com; www.collinslanguage.com; <http://wortschatz.uni-leipzig.de> ist ein Eintrag nicht verzeichnet. Die Tatsache, dass es sich bei der Anmeldung um eine Wortschöpfung handelt, die bislang in keinem Nachschlagewerk zu verzeichnen ist, begründet für sich genommen allerdings nicht schon deren Unterscheidungskraft. Eine große Anzahl an Wortzusammensetzungen ist lexikalisch nicht verzeichnet und dennoch für den angesprochenen Verkehr ohne weiteres verständlich. Anders als in den

Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften postuliert, ergibt hier die Zusammensetzung zweier für sich genommen verständlicher Begriffe in der Kombination keinen hinreichend deutlichen Sinngehalt für den deutschen Verbraucher, der ihn veranlassen könnte, die angemeldete Bezeichnung nur als Hinweis auf Waren- und Dienstleistungseigenschaften und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel zu verstehen (GRUR 2008, 608 ff. - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - BioID; GRUR 2004, 680 – BIOMILD).

Hinweise zur Verwendung der beanspruchten Anmeldung finden sich nach der Senatsrecherche zudem weder im Archiv des Handelsblatts von 1995 bis 2008 noch im Archiv der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 1990 bis 2008. Lediglich in einem englischsprachigen Artikel vom 11. Oktober 2001 wird der Begriff "voice trading" in Zusammenhang mit einem Bericht über das Attentat des 11. September 2001 verwendet. Eine vereinzelte Quelle in englischer Sprache reicht allerdings nicht aus, um für das deutsche Publikum einen eindeutig im Vordergrund stehenden Bedeutungsgehalt anzunehmen, der ausschließt, dass die inländischen Verkehrskreise das Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen könnten.

1. 3. Das Zeichen in seiner Gesamtheit weist im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Produkte zur Integration von Computern mit dem Fernsprechwesen; Netzwerkvermittlungsverteiler für die Internet-Telefonie; Telekommunikation; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Email-Dienste; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Datenverwaltung auf Ser-

vern; Dienstleistungen einer Datenbank; Hard- und Softwareberatung; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; Integration von Computern mit dem Fernsprechwesen"

trotz der Sinnhaftigkeit seiner Einzelemente weder einen eindeutig im Vordergrund stehenden Aussagegehalt auf, noch ist es unmittelbar beschreibend oder Wort als solches, so dass es insgesamt geeignet ist als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Geräte, die zur Übermittlung von Ton und Bild bestimmt sind, sind zwar das Medium über das die Sprache oder die Stimme transferiert wird. Es erschließt sich jedoch nicht, inwieweit die Stimme dadurch handelbar oder zum Objekt eines Handels im Sinne des Bestandteils "trading" wird. Entsprechendes gilt für die technischen Dienstleistungen der Telekommunikation oder der Entwicklung von Hard- und Software, die auf die Nutzung, Entwicklung, Übertragung und Bereitstellung von Daten ausgerichtet sind, und zwar auch von Sprachdaten, die Stimme als solche aber dadurch nicht zum kaufmännischen Handelsgut machen.

2. Für das Zeichen in seiner Gesamtheit lässt sich auch kein Interesse der Mitbewerber an einer beschreibenden Verwendung feststellen, so dass auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung nicht entgegensteht.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Hu