



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 10/07

Verkündet am
1. April 2009

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 05 918.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 3. Februar 2005 die Wortmarke

Quickalbum

für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09:

Hard- und Software, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte Datenträger, insbesondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM's und Disketten; Datenverarbeitungsgeräte, Datenübertragungsgeräte;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Fotoalben, Alben; Fotos, Bilder; digitale Fotos und Bilder; grafische Darstellungen, grafische Reproduktionen;

Klasse 35:

Werbung; Erstellung von Alben und digitalen Fotos; Erstellung von Werbegeschenken; Erstellung von Werbematerialien; Erstellen von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren;

Klasse 38:

Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation;

Klasse 41:

Digitaler Bilderdienst;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien; Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen.

Mit Beschluss vom 15. November 2006 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Nach ihrer Auffassung werde der Begriff "Quickalbum" dahingehend verstanden, dass die angemeldeten Waren und Dienstleistungen der schnellen Erstellung eines Albums dienen und hierfür benötigt würden. Der Zeichenbestandteil "Quick" gehöre zum englischen Grundwortschatz und werde im Inland ohne weiteres mit "schnell" übersetzt. Da auch das Element "Album" in der deutschen Sprache gebräuchlich sei, werde die Bedeutung der Wortzusammensetzung erkannt. Sie vermittele nur die Vorstellung, dass das Album mit Hilfe eines Computers und damit schnell erstellt werde. Insofern liege kein Fall der Mehrdeutigkeit vor. Darüber hinaus habe sich "Quickalbum" zu einer Art Fachbegriff entwickelt, zumal er bereits von Dritten verwendet werde. Demzufolge beschreibe das angemeldete Zeichen die Art der Waren bzw. die Thematik der Dienstleistungen. Schließlich seien auch vergleichbare Zeichen nicht als Marken eingetragen worden.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 15. November 2006 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass es sich bei "Quickalbum" um eine von der Beschwerdeführerin erfundene Wortneubildung und um eine "sprechende" Marke mit nicht ausschließlich beschreibenden Bestandteilen handele. Sie vermittele die unbestimmte Vorstellung, dass die angemeldeten Waren und Dienstleistungen schnell, d. h. ohne Schwierigkeiten oder Anstrengungen zugänglich seien. Damit werde jedoch nicht auf bestimmte Merkmale hingewiesen, so dass sich das angemeldete Zeichen nicht als beschreibende Angabe eigne. Zudem werde auch Schutz für Waren und Dienstleistungen beansprucht, die nicht im Zusammenhang mit der digitalen Bildbearbeitung stünden. Gerade bei ihnen stelle sich die Frage, welche Bedeutung dem Begriff "schnell" zukomme. Die Wortkombination "Quickalbum" sei mehrdeutig, da darunter ein besonders schnell durchzublätternes Album oder ein schnell zu findendes Einzelbild verstanden werden könne. Darüber hinaus sei der Zeichenbestandteil "Quick" ein geläufiger Ausdruck des Lobes, rufe Assoziationen hervor, enthalte ein Element subjektiver Einschätzung und sei völlig unspezifisch. Die von der Markenstelle angeführten schutzunfähigen Zeichen wiesen einen weiteren technischen, konkret auf die Art des Albums hinweisenden Begriff auf und seien somit anders gebildet. Die Verwendung des angemeldeten Zeichens durch Dritte beruhe auf geschäftlichen Vereinbarungen mit der Beschwerdeführerin. Auch unterliege es dem Titelschutz.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich 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 GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

- a) Die lexikalisch nicht nachweisbare Kombination "Quickalbum" setzt sich aus dem englischen Wort für "schnell" und dem sowohl im Englischen als auch im Deutschen vorkommenden Begriff "Album" zusammen, mit dem eine Art Buch zur Aufbewahrung insbesondere von Fotografien, Briefmarken und Postkarten oder zwei zusammengehörige Langspielplatten in zwei miteinander verbundenen Hüllen bezeichnet wird (vgl. Pons Großwörterbuch, Englisch - Deutsch, 1. Auflage 2002, Seiten 21 und 722; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, CD-

ROM). Demzufolge wird im deutschsprachigen Verkehr unter dem angemeldeten Zeichen ein schnell erstelltes Fotoalbum verstanden (vgl. Google-Trefferliste, Suchbegriff: Quickalbum). Gerade auch von Dritten wird mit ihm vielfach eine besondere Form eines Fotobuchs benannt (vgl. "Fotos und mehr" unter "<http://www.bookup4.de/preise>"; "NORMA Fotobuch" unter "<http://www.norma.at>"). Die Schnelligkeit resultiert hierbei aus der einfachen Gestaltung des Albums, das regelmäßig eine Spiralbindung und meist kein Hardcover aufweist (vgl. "Fotostadt.de" unter "<http://www.fotostadt.de>"; "Foto Quelle: Fotobuch" unter "<http://www.fotoquelle.de>"; "SDV-Fotobuch" unter "<http://www.sdv-fotobuch.de>"). Der Aspekt der Schnelligkeit kommt beispielsweise in der Aussage "Quickalbum - Gedruckt statt geklebt, einfach schnell und individuell" zum Ausdruck (vgl. "Mein Fotobuch Quickalbum" unter "<http://www.beststfotoservice24.de>").

- b) Ausgehend von der Bedeutung eines schnell erstellten Fotoalbums kommt der Wortfolge "Quickalbum" in Verbindung mit allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen lediglich die Funktion einer im Vordergrund stehenden Sachangabe, nicht jedoch eines betrieblichen Herkunftshinweises zu.

Mit Hilfe der "Hard- und Software, soweit in Klasse 9 enthalten" und der "Datenverarbeitungsgeräte" können Fotoalben schnell erstellt werden. So bieten Computer und spezielle EDV-Programme die Möglichkeit, digitale Bilder einzulesen, zu bearbeiten, in digitale Vorlagen einzustellen und zusammen mit diesen auszudrucken. Der Begriff "Quickalbum" bringt somit ihre thematische Ausrichtung zum Ausdruck.

"Bespielte Datenträger, insbesondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM's und Disketten" dienen der Speicherung der fertigen Fotoalben selbst, der Vorlagen oder der Bilder. Das angemeldete

Zeichen wird somit lediglich mit dem Inhalt der Waren in Verbindung gebracht.

Es benennt darüber hinaus eine besondere Art der "Druckereierzeugnisse; Fotoalben, Alben", zumal ein Quickalbum ausweislich obiger Belege nicht nur in elektronischer, sondern gerade auch in Papierform angeboten wird.

"Fotos, Bilder; digitale Fotos und Bilder; grafische Darstellungen, grafische Reproduktionen" sind wesentliche Bestandteile auch eines schnell erstellten Fotoalbums. Insbesondere kann es neben Fotos und Bildern Grafiken zur Verzierung und Erläuterung enthalten. Demzufolge weist das beanspruchte Zeichen lediglich darauf hin, wofür die Waren eingesetzt werden sollen.

Weiterhin ist es möglich, dass im Rahmen der Dienstleistung "Werbung" schnell angefertigte Alben präsentiert und angepriesen werden. Wie obige Belege zeigen, sind Quickalben preiswerter als gebundene Fotobücher, so dass sie gerade für kostenbewusste Verbraucher in Betracht kommen. Um diese Gruppe gezielt anzusprechen, bedarf es geeigneter Werbemaßnahmen, so dass der Begriff "Quickalbum" lediglich den Gegenstand der Dienstleistung wiedergibt.

Die Dienstleistung "Erstellung von Alben und digitalen Fotos" macht bereits auf Grund der Formulierung deutlich, dass sie sich auf Alben im Allgemeinen und damit auch auf Quickalben im Besonderen sowie auf digitale Fotos als ihre zentralen Elemente bezieht. Folglich wird der Verkehr das angemeldete Zeichen nicht mit dem hinter der Tätigkeit stehenden Unternehmen, sondern mit dem Zweck der Dienstleistung in Verbindung bringen.

Die "Erstellung von Werbegeschenken" und die "Erstellung von Werbematerialien" stehen ebenfalls mit Quickalben in einem sachlichen Zusammenhang. Wegen ihres geringeren Preises bieten sie sich als Werbegeschenk oder -material in besonderer Weise an. So ist es denkbar, dass ein Unternehmen sich selbst oder seine Produkte durch eine Sammlung entsprechend gestalteter Bilder vorstellt. Deshalb benennt die gegenständliche Wortkombination nur eine besondere Form von Werbegeschenken bzw. -materialien.

Ein Sachzusammenhang besteht auch im Hinblick auf das "Erstellen von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren". Bei den Vorlagen kann es sich um Cover, Blätter zur einheitlichen Anordnung der Fotos, Umrahmungen oder sonstige Muster zur standardisierten und damit schnellen Produktion eines Fotoalbums handeln. Der Sachbezug des angemeldeten Zeichens zu den beanspruchten Waren der Klasse 16 umfasst auch die für sie bestimmten Vorlagen, so dass ihm in Verbindung mit der vorstehend genannten Dienstleistung nicht die Bedeutung eines Herkunftshinweises beigemessen wird.

"Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form" sind zentrale Tätigkeiten, um ein Fotoalbum schnell herstellen zu können. Während Bilder, Objekte und Texte direkt in einem Quickalbum Verwendung finden, werden die Informationen und Daten für seine Gestaltung benötigt. Sie bilden zum Beispiel die Grundlage für die Anordnung der Fotos, für die Formulierung der Texte oder den Umfang des Albums. Damit vermittelt das angemeldete Zeichen lediglich die Aussage, dass die Dienstleistungen der Erstellung eines Quickalbums dienen.

Dies betrifft auch die Waren "Datenübertragungsgeräte" und die Dienstleistung "Telekommunikation". Mit ihrer Hilfe werden die für ein schnell

erstelltes Fotoalbum notwendigen Daten wie Bilder, Texte und Grafiken an den Produzenten zur Weiterverarbeitung übermittelt. Nach Abschluss der Arbeiten kann das fertige Quickalbum wiederum in elektronischer Form über das Internet an den Absender zurückgeschickt werden.

Ein "Digitaler Bilderdienst" umfasst auf Grund des weiten Begriffsgehalts nicht nur den Ausdruck digitaler Fotos, sondern auch die Anfertigung von Quickalben in elektronischer Form bzw. in Papierform unter Verwendung elektronischer Daten. Demzufolge gibt das gegenständliche Zeichen nur die thematische Ausrichtung der Dienstleistung wieder.

Entsprechendes gilt für das "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" und das "Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren". Diese Dienstleistungen dienen auch der Entwicklung von Software zur Anfertigung von Quickalben in elektronischer oder in Papierform. Vor allem mit der Online-Übertragung der Daten, die für die Produktion der in Klasse 16 genannten Waren erforderlich sind, ist eine große Zeitersparnis verbunden. Sie ermöglicht somit in besonderer Weise die schnelle Produktion der Fotoalben.

Die Dienstleistungen "Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien" und "digitale Bildbearbeitung" stehen mit einem schnell hergestellten Fotoalbum ebenfalls in sachlichem Zusammenhang. Während die digitalen Fotos zentraler Bestandteil eines Quickalbums sind, dienen die Grafiken, Bilder und Bildkarten seiner Ausschmückung. Um die Fotos und Grafiken mit Hilfe des Computers ausdrucken zu können, müssen sie darüber hinaus zuvor mit einem Scanner digitalisiert werden.

Danach erfolgt die digitale Bildbearbeitung, um Unzulänglichkeiten, wie beispielsweise die durch Blitzlicht hervorgerufene Rottönung der Augen zu beseitigen.

Zu "Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten" gehört auch der Ausdruck eines Quickalbums. Insofern wird das angemeldete Zeichen nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft, sondern auf das mit den Druckarbeiten verfolgte Ziel aufgefasst.

Durch das "Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken" und die "Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen" wird der Inhalt eines Quickalbums aufbereitet, geordnet und dauerhaft aufbewahrt. Des Weiteren dienen die Tätigkeiten der Speicherung weiterer Daten, wie zur Person des Bestellers, zum Dateityp der Fotos oder zur Anzahl der zu erstellenden Alben. Eine Interpretation des angemeldeten Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis kommt auch bezüglich dieser Dienstleistungen nicht in Betracht.

- c) Der Umstand, dass der Begriff "Quickalbum" von der Beschwerdeführerin entwickelt worden ist, begründet nicht seine Schutzfähigkeit. Zum einen bedarf es für die Bejahung des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keines Nachweises, dass das angemeldete Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 f., Rdnr. 37 bis 47 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Zum anderen sprechen die oben genannten Belege gegen die Annahme, dass es sich bei "Quickalbum" um eine Wortneubildung handelt. Inwieweit die ermittelten Belege auf die Beschwerde-

führerin zurückgehen, kann im Übrigen dahingestellt bleiben, da ausweislich der Fundstellen der Begriff "Quickalbum" auch von etwaigen Lizenznehmern nicht kennzeichnend gebraucht wird.

Seine Mehrdeutigkeit lässt dem angemeldeten Zeichen ebenfalls nicht die notwendige Unterscheidungskraft zukommen. Zwar kann der Bestandteil "Quick" nicht nur auf das schnelle Erstellen des Fotoalbums, sondern beispielsweise auch auf das schnelle Durchblättern, das schnelle Auffinden eines Fotos oder das schnelle Aufbewahren von Fotos hinweisen. Dennoch vermitteln diese Assoziationen ebenfalls nur Sachaussagen. Zudem reicht es für die Verneinung der Unterscheidungskraft aus, wenn die angesprochenen Verkehrskreise der Marke von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Sinngehalt entnehmen können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude).

- d) Aus dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Titelschutz lassen sich ebenfalls keine Rückschlüsse auf die Eignung des angemeldeten Zeichens als Herkunftshinweis ableiten, da die Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werktiteln gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG grundsätzlich niedriger anzusetzen sind als an die Unterscheidungskraft von Marken (vgl. BGH GRUR 2003, 440, Rdnr. 20 bis 22 - Winnetous Rückkehr).

2. Inwieweit das angemeldete Zeichen darüber hinaus auch als freihaltungsbedürftige unmittelbar beschreibende Angabe anzusehen ist und damit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, kann angesichts obiger Ausführungen dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war folglich zurückzuweisen.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist wegen Urlaubs gehindert zu unterschreiben.

Kopacek

Dr. Kortbein

Kopacek

Hu