



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 24/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 068 733.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat am 23. November 2010 die Bezeichnung

iDiner

zur Eintragung als Wortmarke im beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführten Markenregister unter Nr. 30 2010 068 733.9 u. a. für folgende Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 35: Werbung, insb. Werbemittlung mittels Software für Gastronomie- und Unterhaltungsbetriebe;

Klasse 42: Entwurf, Entwicklung und Anpassung von Computersoftware und -hardware, insb. für Gastronomie- und Unterhaltungsbetriebe;

Die weitergehende Anmeldung für Dienstleistungen der Klasse 43 hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 29. März 2014 im Beschwerdeverfahren zurückgenommen.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit zwei Beschlüssen vom 7. Oktober 2011 und 28. Februar 2012 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Eintragung stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, da die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung „iDiner“ in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nur als Sachhinweis auffassen würden, nicht aber als Kennzeichnung dieser Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens. Die angemeldete Marke bestehe aus dem Wort „Diner“, dem der Buchstabe „i“ vorangestellt sei. Das Wort „Diner“ sei mit der Bedeutung „[festliches] Abend- oder Mittagessen mit mehreren Gängen“ Bestandteil der deutschen Sprache. Dar-

über hinaus bedeute es aus dem Englischen übersetzt „Speisender, Gast, (einfaches) Restaurant“.

Der einem Substantiv vorangestellte Kleinbuchstabe „i“ werde werbeüblich als Abkürzung für „Internet“ genutzt und werde dementsprechend verwendet, um auf internetfähige elektronische Produkte hinzuweisen.

Auch die vorzunehmende Gesamtbetrachtung führe nicht zu einem Eindruck oder Bedeutungsgehalt, der über die Summe der Einzelbestandteile des Zeichens hinausgehe. Vielmehr werde der Verkehr gerade wegen der Üblichkeit von Wortkombinationen mit einem vorangestellten „i“ in dem Zeichen „iDiner“ für sämtliche beanspruchte Dienstleistungen einen Hinweis auf im Internet erbrachte bzw. abrufbare Dienstleistungen erkannt werden, die im Zusammenhang mit der Gastronomie stehen könnten.

Hiergegen hat die Anmelderin durch ihren Geschäftsführer Beschwerde eingelegt.

Zur Begründung der Beschwerde trägt die Anmelderin vor, sie sei nicht in der Gastronomie tätig, sondern betreibe Softwareentwicklung. Schutz begehrt werde lediglich für eine Software für mobile Internetzugangsgaräte, die eine elektronische Speisekarte zur Verfügung stelle. Das Markenwort „iDINER“ sei ein Kunstwort, das vorangestellte „i“ sei erstmals vom amerikanischen Unternehmen Apple verwendet worden und sei dem Verkehr aus diesem Zusammenhang bekannt. Der Buchstabe „i“ sei nicht als Sachhinweis auf das Internet gemeint, sondern stehe u. a. für „individual, instruct, inform, inspire“. Mit diesen Bedeutungen sei die angemeldete Bezeichnung mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Das „i“ stehe deshalb nicht für „Internet“, vielmehr habe es für Teile des Verkehrs die Bedeutung erlangt, dass die so gekennzeichneten Waren mit den Produkten vom Unternehmen Apple stammten oder mit diesen kompatibel seien.

Die Anmeldung sei konzeptionell gleichartig zu einer Anzahl anderer bestehender Marken und deshalb auch eintragungsfähig.

Schließlich beruft sich die Anmelderin auf die Eintragung ihrer Marke „IDINER“ für Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 unter Nr. 4173543 im Markenregister des United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Die Anmelderin begehrt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Oktober 2011 und 28. Februar 2012 aufzuheben.

Einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin nicht gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Denn die angemeldete Bezeichnung „iDiner“ kann für alle noch beanspruchten Dienstleistungen als beschreibende Angabe dienen oder steht in einem engen beschreibenden Bezug zu diesen Dienstleistungen und ist deshalb nicht unterscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren und/ oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608,

Rn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. (Rn. 51) - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397 (Rn. 18) - FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Die erforderliche Unterscheidungskraft ist unter anderem solchen Angaben und Zeichen abzusprechen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen, oder die sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, (Rn. 28) - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Bei der Prüfung ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen. Diese umfassen alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann, also den Handel und/ oder die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (so ausdrückl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Rn. 24) - Matratzen Concord/Hukla; vgl. im An-schluss daran auch BPatG 2007, 527 - Rapido; BPatG B. v. 09.03.2007, Az.: 24 W (pat) 110/05 - bagno; B. v. 16.06.2010, Az.: 28 W (pat) 28/10 - Porco). Daher kann für das Verständnis einer Marke auch allein das Verständnis der beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rn. 100; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435; auch BPatG, B. v. 27.3.2012, Az: 24 W (pat) 558/11 - Ventas).

Gemessen an diesen Voraussetzungen fehlt nach dem Verständnis der angesprochenen Fachkreise, dies sind hier vor allem die Betreiber von Gastronomie- und Unterhaltungsbetrieben sowie deren Kunden, dem angemeldeten Zeichen für alle beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, bezeichnet das in der Widerspruchsmarke enthaltene Wort „DINER“ im US-amerikanischen Sprachraum ein

einfaches Restaurant bzw. eine ganz bestimmte Art von Schnellimbisslokalen, die in Amerika ursprünglich in ausgedienten Eisenbahnwaggonen untergebracht waren (vgl. z. B. BPatG, B.v. 23.10.2006, Az: 30 W (pat) 27/04 – American Diner). Das identische, aus dem französischen stammende, deutsche Wort „Diner“ bedeutet „festliches Abend- oder Mittagessen“. Mit dieser Bedeutung hat es in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen, die sich insbesondere an die Gastronomie wenden, einen im Vordergrund stehenden Sachbezug. Dem vorangestellten Minuskel „i“ misst der Verkehr, soweit ihm wie hier Produkte aus dem IT-Bereich begegnen, seit längerem den Sachhinweis zu, dass diese mit dem Internet im Zusammenhang stehen, sei es z. B., dass damit ein leichter(er) Zugang ins Internet gewährt wird, Angebote speziell für das Internet bezeichnet werden oder der Bezug über das Internet erfolgt (vgl. BPatG, 26 W (pat) 23/10, B.v. 16.02.2011 - iNanny; BPatG, 26 W (pat) 508/10, B.v. 26.01.2011 – i.store; BPatG, 33 W (pat) 130/09, B.v. 11.01.2011 – iFINANCE; BPatG 25 W (pat) 28/07, B.v. 26.03.2009 - iFinder; BPatG 25 W (pat) 249/02, B.v. 25.09.2003 - i-finance.de). Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob der Buchstabe „i“ zuerst vom amerikanischen Unternehmen Apple Inc. in Markenwörtern verwendet wurde. Wie inzwischen auch von der Anmelderin eingeräumt wird, wurde die Minuskel „i“ von der Apple Inc. bereits vor der Anmeldung der Marke, etwa im Jahr 1998 im Zusammenhang mit dem sog. „iMac“ verwendet, einem Computer, der nach Aussage seines Herstellers dem Konsumenten den Zugang zum Internet erleichtern sollte. Dies ergibt sich aus den der Anmelderin mit Senatsverfügung vom 21. Februar 2014 übersandten Belegen. Dass dem Buchstaben „i“, wie sich daraus ebenfalls ergibt und worauf auch das Unternehmen Apple Inc. seinerzeit werblich hervorgehoben hat, dem Buchstaben „i“ auch weitere Bedeutungen beigegeben werden können, beseitigt nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Denn die mögliche Mehrdeutigkeit eines Begriffs führt regelmäßig nicht zu dessen Schutzfähigkeit, wenn, wie hier, zumindest eine der Bedeutungen für die beanspruchten Dienstleistungen einen beschreibenden Charakter hat (vgl. EuGH GRUR 2004, 147, Tz. 32 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Tz. 15 - SPA II). Dies ist hier, wie sich aus den der Anmelderin mit Senatsverfü-

gung vom 21. Februar 2014 übersandten Belegen ergibt, der Fall, weil der Buchstabe „i“ verbreitet zur Kennzeichnung der Eignung für das Internet verwendet wird.

In seiner Gesamtheit wird die Bezeichnung „iDiner“ jedenfalls von den Fachkreisen, hier die in der international tätigen Gastronomiebranche tätigen Personen, als Beschreibung für ein gastronomisches Angebot verstanden, welches im Zusammenhang mit dem Internet steht.

Mit dieser Bedeutung ist die Angabe „iDiner“ in der maßgeblichen Gesamtbeurteilung nicht unterscheidungskräftig, weil sie lediglich einen Sachhinweis auf den Gegenstand und Anwendungsbereich der Dienste enthält, aber nicht auf einen bestimmten Dienstleister selbst hinweist.

Hinsichtlich der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen „Entwurf, Entwicklung und Anpassung von Computersoftware und -hardware, insb. für Gastronomie- und Unterhaltungsbetriebe“ kann nämlich der Angabe der Einsatzbereich der angebotenen Dienste, nämlich Software für gastronomische Angebote im Internet, entnommen werden. Es ist im Bereich individuell entworfener Software für gewerbliche Zwecke weithin üblich, dass sich die Softwareentwickler auf bestimmte Branchen (z. B. Gastronomie) spezialisieren, so dass der Abnehmer der Angabe „iDiner“ vordergründig den Hinweis auf ein entsprechendes Fachprogramm entnimmt und sie nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst.

Die Angabe „iDiner“ wird auch für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich „Werbung, insb. Werbemittlung mittels Software für Gastronomie- und Unterhaltungsbetriebe“ ausschließlich als Hinweis auf die Art und Weise der Erbringung des Angebotes, nämlich über das Internet, verstanden. Ein enger funktionaler Bezug besteht insbesondere auch zum Oberbegriff „Werbung“, weil Werbung branchenspezifisch für Internetplattformen, beispielsweise für die virtuelle Präsentation eines gastronomischen Angebotes, konzipiert wird. Dem steht nicht entgegen, dass die Dienstleistung „Werbung“ einen universellen und kaum abgrenzbaren Einsatzbereich hat und es deshalb nicht ohne weiteres gerechtfertigt ist, jeder Benennung einer Person, Sache oder Leistung bereits deshalb die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen,

weil diese spezielle Person, Sache oder Leistung im Einzelfall Gegenstand einer Werbung oder Beratung sein könnte (vgl. Ströbele/ Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 80). Die von Werbedienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise sind nämlich daran gewöhnt, dass diese nach der Art des jeweils verwendeten Mediums (z. B. Printmedien, Internet oder Multimediabereich) unterschieden werden. Eine weitere Abgrenzung kommt nach der jeweiligen Branche in Betracht. Die angemeldete Angabe „iDiner“ enthält einen solchen ausschließlich sachbezogenen Hinweis sowohl durch Benennung des Werbemediums, nämlich Internet, als auch die Bezeichnung der angesprochenen Branche durch Nennung eines bestimmten gastronomischen Angebotes.

Dass die Angabe „iDiner“ als solche bislang nicht lexikalisch verzeichnet ist, steht dem absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen. Der Verkehr ist daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form vermittelt werden sollen. Der Gesichtspunkt einer Neuheitsschädlichen Voreingnahme hat im Markenrecht keine tatsächliche und rechtliche Bedeutung. Dies gilt insbesondere für Wortneubildungen, die sich aus geläufigen Elementen zusammensetzen und, wie „iDiner“, eine in sich verständliche beschreibende Gesamtaussage vermitteln, die als solche auch nicht über die Summe ihrer nicht unterscheidungskräftigen Bestandteile hinausgeht.

Die Anmelderin kann sich auch nicht auf – aus ihrer Sicht - vergleichbare Markeneintragungen berufen. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen nicht zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (EuGH MarkenR 2008, 163, 167 (Rz. 39) – Terranus; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 – Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 – Henkel; BGH GRUR 2008, 1093 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. – Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. – Papaya). Insbesondere bei ausländischen Eintragungen derselben Marke kann bereits die unter-

schiedliche Wahrnehmung des jeweils angesprochenen Verkehrs zu einer abweichenden Bewertung führen. Auch der Umstand, dass mehrere Marken mit dem Bestandteil „i“ in das deutsche Markenregister eingetragen wurden, führt zu keiner anderen Beurteilung, da sich sowohl die Markenzeichen selbst als auch die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie die angesprochenen Verkehrskreise deutlich unterscheiden.

II.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb