



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 49/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2011 070 214.4

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Heimen und Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Bezeichnung

#### **netresearch**

ist am 30. Dezember 2011 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für die folgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; elektronische Publikationen [herunterladbar];

Klasse 35: Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations];

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren von Computersoftware; Computersoftwareberatung; Design und Erstellung von Homepages und Internetseiten; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; technische Beratung, technische Projektplanungen und Projektmanagement im EDV-Bereich.

Die Markenmeldung wurde im März 2014 auf einen neuen Markeninhaber umgeschrieben, der dem Verfahren nicht beigetreten ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat die unter Nr. 30 2011 070 214.4 geführte Anmeldung mit Beschlüssen vom 27. April 2012 und 28. August 2013 wegen Bestehens des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Bezeichnung erschöpfe sich in ihrem Bedeutungsgehalt auf eine in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage. Der Begriff „netresearch“ setze sich, auf Anhieb erkennbar, zusammen aus den geläufigen und jedermann verständlichen englischen Begriffen „net“, eine allgemein gebräuchliche und weiten Teilen des Verkehrs bekannte Bezeichnung für ein Netzwerk, insbesondere das Internet und „research“, welcher dem englischen Grundwortschatz zugehörig sei und übersetzt „suchen, forschen“ bedeute. Der sprachüblich gebildete Gesamtbegriff „netresearch“ werde als schlagwortartig verkürzte Aussage „Suche im Netz“/„Recherche im Internet“ verstanden und sei nicht hinreichend ungewöhnlich, um ein markenmäßiges Verständnis aufkommen zu lassen. Vielmehr erkenne der Verkehr darin eine sprachübliche Berühmung im Hinblick auf Inhalt, Art und Umfang der Waren und Dienstleistungen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Ansicht, die Bezeichnung „netresearch“ sei hinreichend unterscheidungskräftig. Der von der Markenstelle behauptete beschreibende Inhalt von „netresearch“ in seiner Gesamtheit lasse sich, wenn überhaupt, nur mittels mehrerer Gedankenschritte ermitteln. Auch habe die Markenstelle die angemeldete Bezeichnung unzulässig zergliedert.

Die angemeldete Bezeichnung sei ein Kunstwort und habe unterschiedliche Bedeutungen, wie die Markenstelle selbst eingeräumt habe. Deshalb sei die Angabe originell und interpretationsbedürftig. Die verschiedenen, von der Markenstelle zugrunde gelegten Bedeutungen von „netresearch“ seien für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls nicht beschreibend.

Die Markenstelle habe auch nicht feststellen können, dass es sich um eine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage handele, die genannten anderweiti-

gen Benutzungen des Begriffes (z. B. seitens TÜV Süd, Media Transfer etc.; vgl. S. 14 f. d. Beschwerdebegr. v. 4.11.2013) seien irrelevant.

Schließlich beruft sich die Anmelderin darauf, dass bei der Prüfung auf die wahrscheinlichste Verwendung des angemeldeten Zeichens abgestellt werden müsse. Vorliegend seien Verwendungsformen im Zusammenhang mit der Homepage der Anmelderin, diversen Broschüren, Geschäftspapieren etc. am wahrscheinlichsten und in diesem Zusammenhang sei ein beschreibender Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung nicht nahegelegt.

Die Beschwerdeführerin hat sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 27. April 2012 und vom 28. August 2013 aufzuheben.

Nachdem der Senat mit Hinweis vom 29. September 2014 Zweifel an den Erfolgsaussichten der Beschwerde geäußert hat, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2014 das Warenverzeichnis hilfsweise wie folgt beschränkt:

Klasse 9: Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; elektronische Publikationen [herunterladbar], ausgenommen Internetmarktforschung;

Klasse 35: Werbung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations], ausgenommen Internetmarktforschung;

Klasse 38: Telekommunikation, ausgenommen Internetmarktforschung;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren von Computersoftware; Computersoftwareberatung; Design und Erstellung von Homepages und Internetseiten; Dienstleistungen eines EDV-Programmie-

ers; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; technische Beratung, technische Projektplanungen und Projektmanagement im EDV-Bereich; ausgenommen Internetmarktforschung.

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

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig. Insbesondere ist die Anmelderin beschwerdebefugt, obwohl sie nicht mehr Inhaberin der Marke ist. Der neue eingetragene Markeninhaber ist dem Verfahren nicht beigetreten.

Die Beschwerde ist aber unbegründet. Der angemeldeten Bezeichnung fehlt die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht als nicht unterscheidungskräftig nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 Tz. 60 - Libertel). Hierbei wird das Allgemeininteresse nicht nur durch unmit-

telbare oder tatsächliche Behinderungen, sondern bereits durch eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber, GRUR 2005, 127, 129 - Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH mit weiteren Nachweisen). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es sowohl auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen als auch des betreffenden Fachverkehrs an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Für das Verständnis einer Marke kann dabei auch allein das Verständnis der am Handel 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). Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft kommt es zudem auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH GRUR 2013, 1143, Tz. 15 – Aus Akten werden Fakten).

Zutreffend weist die Anmelderin ferner darauf hin, dass bei der Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens auf diejenige Verwendung abzustellen ist, die für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen am wahrscheinlichsten ist (vgl. EuGH GRUR 2013, 519, 521 – Umsäumter Winkel).

Gemessen daran fehlt der Angabe „netresearch“ hinsichtlich der vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft. Die angemeldete Bezeichnung setzt sich, für die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar erkennbar, aus den beiden Wortelementen „net“ (= Netz, vor allem Kurzform von Internet) und „research“ (= Untersuchung, Forschung) zusammen. Der Begriff „net“ hat, wie sich nicht zuletzt aus den der Anmelderin übersandten Wörterbuchauszug (Anl. 1 zur Vfg. v. 29.9.2013) ergibt, in der genannten Bedeutung Einzug in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Auch der Begriff „research“ ist im deutschen Sprachgebrauch in der Bedeutung „Markt- und Meinungsforschung“ bekannt (vgl. Anl. 2 zur Vfg. v. 29.9.2013). Aus der englischen Sprache übersetzt hat „research“ u. a. die Bedeutungen „Forschung, Recherche, Erkundung“ (vgl. Auszug dict.cc, von der Anmelderin als Anl. A 8 zum SchrS. v. 8.12.2014 eingereicht). In ihrer Gesamtheit wird die Bezeichnung „netresearch“ somit vom hier angesprochenen (Fach-)Verkehr als „Netz-Recherche, Recherche im Internet“ aufgefasst, im Bereich der Klasse 35 auch als „Markt-, Meinungsforschung im Internet“.

Die vorgenannte Bedeutung der Wortelemente, aus denen die angemeldete Bezeichnung zusammengesetzt ist, wie auch des Gesamtbegriffes, ist jedenfalls dem im betroffenen Waren- und Dienstleistungsbereich tätigen und an englischsprachige Begriffe gewöhnten Fachverkehr bekannt. Denn der hier angesprochene Fachverkehr ist daran gewöhnt, in zahlreichen Wortneubildungen den Bestandteil „net“ als Hinweis auf elektronische Netzwerke, vor allem auf das Internet zu sehen, welcher mit einer weiteren, meist beschreibenden Angabe kombiniert wird, um dadurch einen Anhaltspunkt zu erhalten, zu welchem Zweck oder mit welchen Mitteln das Netz genutzt wird; er wird deshalb in einer solchen Wortkombination keinen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen, sondern eine bloße Sachangabe sehen.

Mit der vorgenannten Bedeutung ist die Angabe „netresearch“ unmittelbar merkmalsbeschreibend für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Die in den Klassen 9 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen können für eine Recherche oder Untersuchung im Internet bestimmt sein. Die vorliegend in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen, die auch die gesamte Infrastruktur eines Telekommunikationsnetzes beinhaltet, können dazu bestimmt sein, eine solche Forschung durchzuführen. Darüber hinaus kann auch das Telekommunikationsnetz selbst Gegenstand einer Forschung oder Untersuchung sein.

Hinsichtlich der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen können diese beispielsweise darin bestehen, demoskopische Marktforschung mittels Internet durchzuführen. Die Anmelderin verweist selbst auf eine beispielhafte beschreibende Verwendung der Bezeichnung „netresearch“ bzw. „NetResearch“ bzw. „Netresearch“ durch Dritte für die Untersuchung von Kaufverhalten von Verbrauchern in Internet, Marktforschung im Internet sowie Onlineforschung über das Internet (vgl. S. 14 d. Beschwerdebeogr. v. 4.11.2013). Selbst wenn man davon ausgeht, dass diese Dienstleistungen nicht unter die hier beanspruchten weiten Oberbegriffe „Werbung, Öffentlichkeitsarbeit [Publik Relations]“ fallen, besteht zumindest ein enger beschreibender Bezug. Denn die Dienstleistung „Werbung“ berücksichtigt regelmäßig auch das Kaufverhalten der Verbraucher, welches sie gerade zu beeinflussen sucht. Gegenstand der Marktforschung ist häufig neben den Produkten auch das Image des Herstellers in der Öffentlichkeit, welches von den beanspruchten Dienstleistungen betroffen ist. Werbung und Marktforschung stehen somit in einem engen funktionalen Zusammenhang. Aufgrund der hohen Bedeutung des Internets für Informations- und Recherchezwecke zu Themen jeder Art und seiner allgemeinen Verfügbarkeit ist kaum vorstellbar, dass Dienstleistungen im Bereich der Werbung ohne begleitende Recherche im Netz erbracht werden.

Die genannten Bedeutungen drängen sich dem angesprochenen Verkehr, wenn er der Angabe „netresearch“ in Verbindung mit den genannten Waren und Dienstleistungen begegnet, geradezu auf, ohne dass es dazu besonderer Gedankenschritte bedarf. Anders als die Anmelderin meint, ist es gerade im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 35 nicht branchenüblich, dass die Herkunftsbezeich-

nung des Werbedienstleisters prominent auf Werbemitteln dargestellt wird. Regelmäßig wird vielmehr das beworbene Produkt oder dessen Hersteller hervorgehoben, während der Werbedienstleister entweder gar nicht oder nur untergeordnet genannt wird. Soweit die Anmelderin Werbung für eigene Produkte betreibt, handelt es zudem sich gerade nicht um eine Werbedienstleistung für Dritte.

Insgesamt ist eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung aus den vorgenannten Gründen gerade bei den von der Anmelderin genannten Verwendungsformen nahegelegt.

Der Zurückweisung der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht auch nicht entgegen, dass der Begriff „netresearch“ neben den hier festgestellten, noch andere, womöglich nicht beschreibende Inhalte aufweisen kann oder andere Begriffe besser geeignet oder gebräuchlicher sind, die in Rede stehenden Merkmale der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Entscheidend ist, dass „netresearch“, wie bereits dargelegt, einer unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne des Gesetzes „dienen kann“ (st. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; GRUR Int. 2012, 503 (Nr. 37) - Patentconsult).

Allein die Möglichkeit, dass ein Begriff unterschiedliche Übersetzungsvarianten aufweist, ergibt weder eine besondere Originalität noch eine Interpretationsbedürftigkeit der Bezeichnung.

Auch der Umstand, dass das Anmeldezeichen „netresearch“ lexikalisch nicht nachweisbar ist, ändert nichts an der Schutzunfähigkeit für die hier betroffenen Waren und Dienstleistungen.

2. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen auch nicht durch die von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2014 hilfsweise erklärten Änderung des Waren und Dienstleistungsverzeichnisses ausgeräumt. Unabhängig von der Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit solcher innerprozessual bedingten Einschränkungen (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 39 Rn. 7) kann die For-

mulierung „ausgenommen Internetmarktforschung“ im vorliegenden Fall nicht zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens führen.

Eine solche Einschränkung ist unabhängig davon, ob sie bedingt oder unbedingt erklärt wird, nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung unzulässig, wenn sie den wirtschaftlichen Charakter der Waren bzw. Dienstleistungen nicht verändert oder konkretisiert, so dass für den Verkehr kein rechtlich relevanter Unterschied zwischen den beiden Verzeichnissen erkennbar ist, da hieraus eine nicht hinnehmbare Rechtsunsicherheit über den Umfang des Markenschutzes entstünde (EuGH GRUR 2004, 674 Rz. 115 - Postkantoor; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 393 m. w. N.). Eine schutzbegründende Bedeutung ist solchen Einschränkungen vielmehr nur dann zuzusprechen, soweit sie die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und/oder Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und dauerhaften Weise abgrenzen (vgl. BGH GRUR 2013, 725 Rz. 33 - Duff Beer).

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich die gemäß Hilfsantrag jeweils am Ende der Waren- und Dienstleistungsliste jeder Klasse eingefügte Formulierung „ausgenommen Internetmarktforschung“ auf alle in der jeweiligen Klasse beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen bezieht, oder, was grammatikalisch korrekt wäre, nur auf die jeweils letztgenannte Ware bzw. Dienstleistung. Davon abgesehen ist diese Ausnahmeklausel schon entsprechend den vorgenannten Grundsätzen nicht zulässig. Denn sie schließt durch die einschränkende Formulierung gerade diejenigen Waren und Dienstleistungen aus, die - vereinfacht ausgedrückt – Marktforschung im oder über das Internet betreffen könnten. Mithin soll nach der hilfsweise eingereichten Formulierung ein für bestimmte Waren und Dienstleistungen angemeldetes Zeichen nur insoweit eingetragen sein, als die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen ein bestimmtes, mit dem angemeldeten Zeichen gerade beschriebenes Merkmal, nämlich Internetmarktforschung nicht aufweisen. Eine derartige Bezeichnung von Dienstleistungen würde Verbraucher und Wettbewerber in die Irre führen und keine wirtschaftlich nachvollziehbare Abgrenzung zulassen. Dies würde zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Dritte – ins-

besondere Konkurrenten - wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei den Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz gerade nicht auf diejenigen Dienstleistungen erstreckt, deren Gegenstand ein bestimmtes Merkmal, nämlich die Bestimmung für Marktforschung im Internet aufweist, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 110 f. (Nr. 114 - 117) - Postkantoor).

Davon abgesehen beschränkt sich die inhaltliche Bedeutung der Angabe „netresearch“, wie dargestellt, nicht auf den Bereich Marktforschung im Internet, sondern wird vom angesprochenen Verkehr im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch allgemein mit der Bedeutung „Forschung im/ für das Netz/ Internet“ verstanden werden. Mit dieser Bedeutung ist die Angabe „netresearch“ auch und gerade für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, die keinerlei Bezug zu den von der Anmelderin aus dem Markenschutz ausgenommen Dienstleistungen im Bereich „Internetmarktforschung“ haben. Die Angabe „netresearch“ kann rein technisch verstanden werden und im Bereich der „Telekommunikation“ die Untersuchung der Netzversorgung betreffen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 kann die Angabe nicht nur zur Bezeichnung von Marktforschung verwendet werden, sondern auch gänzlich unabhängig von konkreten Marktverhältnissen den Gegenstand der Dienstleistung beschreiben, beispielsweise die Untersuchung des Internets als Werbemedium oder als Mittel der Unternehmensdarstellung.

Demnach war die Beschwerde auch hinsichtlich des Hilfsantrags als jedenfalls unbegründet zurückzuweisen.

### III.

#### **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

Heimen

Schmid

Bb