



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 23/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 13 444

(hier: Lösungsverfahren - S 139/11 Lösch)

hat der 24. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 28. Februar 2006 angemeldete Bezeichnung

PreisRoboter

ist am 28. Juli 2006 als Wortmarke unter der Nummer 306 13 444 für die nachfolgend genannten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden:

Klasse 35:

Werbung, einschließlich Verkaufsförderung von Waren und Leistungen Dritter durch die Platzierung von Werbebannern in einer Internetseite sowie durch die Einrichtung von direkten Links zu den Internetseiten Dritter; Beratungsleistungen in Bezug auf Werbung; Anbieten eines Onlinebestellservices; Suche und Erstellung einer Auswahl von Waren- und Dienstleistungsangeboten für Abnehmer; Bereitstellen von Informationen

für Verbraucher über Preise und Produkte im Internet; Recherche nach Waren und Dienstleistungsangeboten; Sammeln von Informationen in Computernetzwerken; Dienstleistungen einer Datenbank, soweit in Klasse 35 enthalten;

Klasse 38:

Telekommunikation; kommerzielle Transaktionen über elektronische Kommunikationsnetze; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Kommunikation in elektronischen Kommunikationsnetzen; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen und Nachrichten in Computernetzwerken; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken;

Klasse 42:

Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Nachforschungen und Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Datenbankdienstleistungen, soweit in Klasse 42 enthalten.

Die Löschantragstellerin hat in ihrem auf die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 MarkenG gestützten Antrag, der am 13. Mai 2011 bei DPMA eingegangen ist, die vollständige Löschung der Marke 306 13 444 „PreisRoboter“ beantragt. Die Markeninhaberin hat dem ihr am 21. Juli 2011 zugestellten Löschantrag mit Schriftsatz vom 11. August 2011, beim DPMA eingegangen am 13. August 2011, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat mit Beschluss vom 18. November 2013 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Sie hat zur Begründung des Beschlusses ausgeführt, die angegriffene Marke entbehre zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag jeglicher Unterscheidungskraft. Dieses Schutzhindernis habe zudem bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffe-

nen Marke bestanden. Der Wortbestandteil „Roboter“ bezeichne neben seiner Bedeutung im Sinn eines Automaten einen bestimmten Typ einer Internetsuchmaschine. Das angesprochene Publikum verstehe die eingetragene Bezeichnung „PreisRoboter“ deshalb in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen lediglich als einen insbesondere inhaltsbestimmenden Sachhinweis in der Bedeutung „Preissuchmaschine“.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie meint, die Voraussetzungen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hätten insbesondere zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke im Februar 2006 nicht vorgelegen. Der Wortbestandteil „Roboter“ sei damals von den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen nicht ohne Begriffsanalyse in der Bedeutung „Suchmaschine“ verstanden worden. Ein derartiges Verständnis ergebe sich insbesondere nicht aus den im angegriffenen Beschluss zitierten und auch nicht aus den im Beschwerdeverfahren durch gerichtlichen Hinweis vom 17. Juni 2014 eingeführten Unterlagen. Dem Zeichen könne daher das für eine Eintragung erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Jedenfalls habe sich die angegriffene Marke infolge umfangreicher Benutzung für die eingetragenen Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 18. November 2013 aufzuheben und den Löschungsantrag der Antragstellerin zurückzuweisen.

Die Löschungsantragstellerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist unbegründet. Die Markenabteilung hat auf den zulässigen Löschungsantrag im Ergebnis zu Recht die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 306 13 444 wegen Nichtigkeit angeordnet (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG). Die angegriffene Marke "PreisRoboter" ist, im Unterschied zur Auffassung der Markenabteilung allerdings ausgehend vom Zeitpunkt ihrer Anmeldung, entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1 MarkenG eingetragen worden (vgl. zum Zeitpunkt BGH, GRUR 2014, 872, Tz. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2013, 1143, Tz. 15 – Aus Akten werden Fakten). Dieses Schutzhindernis besteht auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung der Marke fort, vgl. § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

1. Der Löschungsantrag ist ordnungsgemäß gestellt, insbesondere sind die geltend gemachten Lösungsgründe in der Begründung des Löschungsantrags unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG benannt (vgl. zum Erfordernis der Angabe des Schutzhindernisses vgl. BGH, Beschl. v. 11. Februar 2016, I ZB 87/14). Die Markeninhaberin hat der Löschung auch rechtzeitig gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen.

2. Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden und so diese Waren bzw. Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 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; GRUR 2014, 569, Tz. 10 - HOT). 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; BGH, GRUR 2014, 565, Tz. 17 - smartbook). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH, GRUR 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH, GRUR 2004, 674, Tz. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Maßgeblich ist dabei die Anschauung der beteiligten Verkehrskreise. Das angesprochene Publikum nimmt ein als Marke verwendetes Zeichen in diesem Zusammenhang regelmäßig so wahr, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (vgl. EuGH, GRUR 2003, 58, 60 - Companyline; BGH, GRUR 2014, 565, Tz. – smartbook).

Nach diesen Grundsätzen fehlte der angegriffenen Marke „PreisRoboter“ in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen zum Anmeldezeitpunkt, dem 28. Februar 2006, jegliche Unterscheidungskraft. Ein entsprechendes Verkehrsverständnis der eingetragenen Bezeichnung als Sachangabe in der Bedeutung „Preissuchmaschine“ kann hier trotz des gegebenen zeitlichen Abstands zur Einreichung der Anmeldung zweifelsfrei festgestellt werden (vgl. BGH, GRUR 2014, 565, Tz. 18 – smartbook).

Die angegriffene Wortmarke ist erkennbar aus den geläufigen deutschen Wörtern „Preis“ und „Roboter“ zusammengesetzt. Aus den den Beteiligten durch gerichtlichen Hinweis vom 17. Juni 2014 übermittelten Belegen ergibt sich, dass der hier als Grundwort gebrauchte Wortbestandteil „Roboter“ bereits vor dem Jahr 2006 insbesondere auch zur Bezeichnung einer Software, die im Internet gezielt nach

Informationen sucht, verwendet wurde (vgl. DER BROCKHAUS, Computer und Informationstechnologie, 2003, S. 774, Bl. 58 – 60 d. A.; Thureau, Artikel „Web-Roboter“, 1998, Bl. 103 ff. d. A.; Artikel „Eine kleine Robots Einführung für Neu-linge“, z. B. „Der Begriff des Roboters ist ein ganz allgemeiner“, v. 23.10.2004, Bl. 124 – 128 d. A.; Artikel „Aktive Spider und Roboter“, 19.10.2003, Bl. 130 d. A.). Wie den Tatsachenfeststellungen der durch die Markenabteilung in das Lösungsverfahren eingeführten gerichtlichen Entscheidung zur Markenmeldung „JobRobot“ zu entnehmen ist (vgl. BPatG, Beschl. v. 9. April 2002, 33 W (pat) 230/00, Rdn. 19), ist darüber hinaus selbst das Wort „Robot“, dessen Eignung als beschreibende Angabe aufgrund seiner englischsprachigen Herkunft verglichen mit der entsprechenden deutschsprachigen Angabe „Roboter“ sogar ferner liegt, bereits deutlich vor dem Jahr 2006 in alltäglichen Zusammenhängen als Hinweis auf ein Internetsuchangebot verwendet worden, vgl. die Angaben „Zeit-Robot“, eine Stellensuchhilfe der Wochenzeitung „Die Zeit“, und „TV-Robot“ des Generalanzeigers Bonn. Dieser Bedeutungsgehalt des Ausdrucks liegt im Übrigen im konkreten Kontext der eingetragenen Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 71 – Postkantoor; EuGH, GRUR 2006, 411, 412, Tz. 24 - Matratzen Concord/Hukla), der ein intuitives Wortverständnis anregen kann, schon im Hinblick auf den originären Bedeutungsgehalt des Wortes „Roboter“ im Sinn eines Automaten, der programmierte Abläufe ausführt, nahe. Denn das Publikum ist im Zusammenhang mit Internetdiensten daran gewöhnt, dass die Zweckbestimmung von Software in personifizierter oder bildhafter Form ausgedrückt zu werden pflegt (etwa Pilot, Translator, Spy, vgl. BPatG, Beschluss vom 17. September 2015 – 25 W (pat) 540/13 –, Gatekeeper).

Der weitere Wortbestandteil „Preis“, der „Geldwert“ bedeutet, ist dem Wort „Roboter“ entsprechend den Sprachregeln in der Bedeutung einer Bestimmungsangabe, auf die die Suchmaschine sich bezieht, vorangestellt. Nach der gleichen Sprachregel sind auch die insbesondere von der Markeninhaberin selbst als beschreibend verstandene Wortverbindung „Preissuchmaschine“ oder der gängige Ausdruck „Preisportal“ gebildet, so dass die angegriffene Wortkombination „Preis-

Roboter“, mag sie als solche zum Anmeldezeitpunkt auch noch nicht als Sachangabe verwendet worden sein, im Gesamteindruck nicht merklich über die Zusammenfügung ihrer beschreibenden Elemente in der Bedeutung „Preissuchmaschine“ hinausgeht (vgl. EuGH, GRUR 2004, 680, Tz. 39 - 41 - BIOMILD; GRUR 2004, 674, Tz. 97 ff. – Postkantoor).

Die angegriffene Marke „PreisRoboter“ enthält in der genannten Bedeutung „Preissuchmaschine“ einen unmittelbar beschreibenden oder jedenfalls eng beschreibenden Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen und wird daher von den vorrangig angesprochenen Nutzern gängiger über Internet zugänglicher Informationsangebote bzw. im Bereich Werbungs- und Softwareentwicklungsdienstleistungen von gewerblichen Fachkreisen als bloße Sachangabe und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen. In Bezug auf die registrierten Dienstleistungen „Suche und Erstellung einer Auswahl von Waren- und Dienstleistungsangeboten für Abnehmer; Bereitstellen von Informationen für Verbraucher über Preise und Produkte im Internet; Recherche nach Waren und Dienstleistungsangeboten; Sammeln von Informationen in Computernetzwerken; Dienstleistungen einer Datenbank, soweit in Klasse 35 enthalten“ (Klasse 35), auf die Dienstleistungen „Telekommunikation; kommerzielle Transaktionen über elektronische Kommunikationsnetze; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen und Nachrichten in Computernetzwerken; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Kommunikation in elektronischen Kommunikationsnetzen“ (Klasse 38) und auf die Dienstleistungen „Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Nachforschungen und Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Datenbankdienstleistungen, soweit in Klasse 42 enthalten“ (Klasse 42) gibt die Bezeichnung „PreisRoboter“ an, wie und welche Informationen, nämlich per Suchmaschine ermittelte Preisinformationen, angeboten werden bzw. worauf sich die Beratungsleistung, nämlich auf die Bereitstellung einer Preissuchmaschine, bezieht. Betreffend die in Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen „Entwurf und

Entwicklung von Computersoftware“ benennt das Zeichen den Gegenstand der zu erstellenden Software.

In Bezug auf „Werbung, einschließlich Verkaufsförderung von Waren und Leistungen Dritter durch die Platzierung von Werbebannern in einer Internetseite sowie durch die Einrichtung von direkten Links zu den Internetseiten Dritter; Beratungsleistungen in Bezug auf Werbung; Anbieten eines Onlinebestellservices“ gibt die Bezeichnung „PreisRoboter“ an, wie diese Dienstleistungen erbracht werden, nämlich im Rahmen des Angebots einer Preissuchmaschine. Insoweit besteht typischerweise ein enger Zusammenhang, der ein sachbezogenes Verständnis der Bezeichnung „PreisRoboter“ nahe legt. Das Geschäftsmodell kostenloser Internetdienste beruht nämlich in der Regel auf Einnahmen aus Werbungs- bzw. Onlinebestelldienstleistungen. Umgekehrt hängt der Nutzen der Werbungs- und Onlinebestelldienstleistungen von der Publikumsakzeptanz des Onlineportals ab.

Das nach Auffassung der Markeninhaberin als vorrangig in Betracht zu ziehende Verständnis des Begriffs „PreisRoboter“ in der Bedeutung eines „automatischen Geräts zur Erstellung von Preisetiketten“ tritt jedenfalls unter Einbeziehung der hier relevanten Dienstleistungen, zu denen insoweit kein Zusammenhang besteht, zurück. Im Übrigen kann von einem beschreibenden Bedeutungsgehalt auch auszugehen sein, wenn eine Bezeichnung verschiedene Bedeutungen hat (vgl. BGH, GRUR 2014, 569, Tz. 18 – HOT).

Auch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke begründet nicht ihre Unterscheidungskraft. Die Binnengroßschreibung eines Wortbestandteils ist ein einfaches und übliche werbliches Darstellungsmittel (vgl. BGH GRUR 2003, 963, Tz. 29 – AntiVir/AntiVirus), das nicht ausreicht, das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft zu überwinden (vgl. BGH, GRUR 2014, 376, Tz. 18 – grillmeister; GRUR 2014, 872, Tz. 36 – Gute Laune Drops).

3. Auch wenn der angefochtene Beschluss der Markenabteilung insoweit fehlerhaft ist, als er hier bei der Beurteilung des Schutzhindernisses auf den Eintra-

gungszeitpunkt abstellt, besteht kein Anlass, diese Entscheidung aufzuheben und das Verfahren an das DPMA zurückzuverweisen (vgl. § 70 Abs. 3 MarkenG). Insbesondere hat diese Ansicht sich im Ergebnis nicht auf die Entscheidung über den Löschungsantrag ausgewirkt, da die Markenabteilung ihrer Entscheidung Feststellungen zum Verständnis des Wortbestandteils „Roboter“ im Jahr 2002, also vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, zugrunde gelegt hat.

4. Das Schutzhindernis besteht zum Zeitpunkt der Entscheidung des erkennenden Senats über den Löschungsantrag fort, vgl. § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, nachdem sich die zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnisse nicht maßgeblich verändert haben. Insbesondere ist davon auszugehen, dass der Verkehr die Bezeichnung „PreisRoboter“ weiterhin im Sinn von „Preissuchmaschine“ versteht, vgl. etwa Computerlexikon für Dummies, 2010, S. 268, „Roboter“, Bl. 64 d. A.

5. Ob der Eintragung ferner das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstand bzw. entgegensteht, wofür deutliche Anhaltspunkte bestehen, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

6. Eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG, die die Markeninhaberin behauptet hat, konnte nicht festgestellt werden. Entsprechende Anknüpfungstatsachen, die das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke zumindest möglich erscheinen ließen und zu weiteren Ermittlungen Anlass geben könnten, sind nicht nicht gerichtsbekannt noch hat die Markeninhaberin derartige Tatsachen, wozu ihr durch den gerichtlichen Hinweis vom 16. Juni 2014 Gelegenheit gegeben wurde, substantiiert vorgebracht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 553, 557).

7. Für die Gewährung eines Vertrauensschutzes zugunsten der nach den Ausführungen der Markeninhaberin seit 2003 benutzten Streitmarke fehlen vorliegend Anhaltspunkte. Nach der gesetzlichen Regelung des Löschungsverfahrens genießt insoweit das Allgemeininteresse an der Freihaltung sachbezogener Kennzeichnungen grundsätzlich Vorrang (vgl. BGH, GRUR 2014, 872,

Tz. 42 - Gute Laune Drops), sofern die Löschung wegen Nichtigkeit binnen 10 Jahren nach der Eintragung der Marke geltend gemacht wird, vgl. § 50 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 - 3 MarkenG.

8. Eine Auferlegung von Kosten ist nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

9. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war weder beantragt noch aus Sachdienlichkeit geboten, § 69 Nrn. 1 und 3 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Bb