

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 276/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 72 562.8

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 10. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Baumgärtner und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

"Website-on-Call"

soll für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38 und 42 in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 26. April 2000 teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung und Geschäftsführung; Finanzwesen; Immobilienwesen; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Pro-

jektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation",

zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke sei für diese angemeldeten Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig und es fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft. Als "Website" bezeichne man ein zusammengehöriges Angebot im Internet, besonders im World Wide Web, dem graphischen Teil des Internets. Die Bedeutung von "on Call" sei "auf Telefonanruf", was für den angesprochenen deutschen Verkehr aus existierenden Begriffen wie "call-by-call" ohne weiteres erkennbar sei. Die weitere Bedeutung "auf Abruf", die in dieselbe Richtung gehe, trete in Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zurück. Der angemeldete Begriff sei sprachüblich - ähnlich wie "music-on-demand" - gebildet. Die englische Sprache sei auf dem Gebiet der angemeldeten Waren und Dienstleistungen werbeüblich. Insgesamt weise der angemeldete Begriff darauf hin, daß ein über das Internet verbreitetes Informationsangebot durch einen Telefonanruf erreichbar bzw. abrufbar sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Bei der gebotenen großzügigen Betrachtungsweise könne der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Es handele sich um ein Phantasiewort, das der deutsche Verkehr, der Zeichen nicht analysiere, nicht in seinen Einzelbestandteilen erkenne. Auch seien die Wörter, aus denen sich die Marke zusammensetze, nach den vom Bundesgerichtshof angelegten Maßstäben nicht gebräuchliche Wörter der Alltagssprache oder einer gebräuchlichen Fremdsprache. Der Wortbestandteile "Call" und "on" seien darüber hinaus vieldeutig und wiesen keinen faßbaren Begriffsgehalt auf. Die Marke in ihrer Gesamtheit stelle weder in der englischen Sprache noch in der deutschen Übersetzung eine hinreichend klare Sachangabe für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen dar, sondern

könne höchstens ungenaue Assoziationen auslösen, so daß auch ein Freihaltungsbedürfnis nicht bestehe.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist für die von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen, weil für die meisten der angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein Freihaltungsbedürfnis besteht und der Marke jedenfalls für sämtliche Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Die angemeldete Marke stellt eine Wortneuschöpfung dar, die als beschreibende Angabe für viele der zurückgewiesenen Dienstleistungen dienen kann, von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen insoweit als rein beschreibende Angabe verstanden und vom inländischen Verkehr in der Zukunft benötigt wird (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Zwar ist die angemeldete Wortkombination noch nicht allgemein gebräuchlich. Entgegen der Meinung des Anmelders können aber auch lexikalisch noch nicht belegbare Wortneuschöpfungen einem Freihaltungsbedürfnis unterliegen (bzw. nicht unterscheidungskräftig sein), wenn sie sprachüblich gebildet sind und einen ohne weiteres verständlichen, für die jeweiligen Wa-

ren/Dienstleistungen im Vordergrund stehenden, eindeutigen, inhaltlich hinreichend umrissenen beschreibenden Sinngehalt aufweisen (vgl. BGH GRUR 1996, 771 "THE HOME DEPOT"; BGH GRUR 1996, 770 "MEGA"; BGH GRUR 1995, 269 "U-KEY"; BGH GRUR 1995, 408 ff. "PROTECH"; BPatGE 37, 190, 192 "FERRO-BRAUSE"; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rn. 142, 143, 17, 21, 26 m. Nachw.). Dies ist hier der Fall. Wie bereits die Markenstelle belegt hat und auch allgemein bekannt ist, ist die Wortzusammensetzung "Website" ein zentraler Begriff des Internets und findet sich in allgemeinen deutschen Lexika. Sie bezeichnet ein über das Internet verbreitetes Bündel von Informationen bzw. eine Gruppe mehrerer zusammengehöriger Dokumente im World Wide Web, d.h. die Gesamtheit der hinter einer Adresse stehenden Seiten im WWW bzw. im Internet (vgl. Duden, Das große Fremdwörterbuch 2. Aufl.; Linke, Winkler, Das M&T Computer-Lexikon, Markt & Technik Buch- und Software-Verlag GmbH; Schulze, Lexikon Computerwissen, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2000; jeweils Stichwort "Website" bzw. "web-site"). Der weitere Bestandteil "on call" entstammt ursprünglich der englischen Sprache, ist auch in Deutschland in der Bedeutung "auf Abruf" gebräuchlich und wird von breiten Verkehrskreisen nicht zuletzt deshalb verstanden, weil "call" in vielen Begriffen der deutschen Umgangssprache wie "call by call, Call Center, Calling Card" vorkommt und sogar der Begriff "on call" in der deutschen Sprache existiert (vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl.; Duden, Das große Fremdwörterbuch 2. Aufl., Stichwörter "on call" und "call"). Insgesamt weist - wie die Markenstelle ebenfalls ausgeführt hat -, die angemeldete Wortzusammensetzung deshalb sprachüblich darauf hin, daß Internetseiten durch einen Telefonanruf erreichbar bzw. abrufbar sind oder zum Abruf bereit stehen, was etwa auch an die vielfältigen Möglichkeiten der modernen Telekommunikation (WAP, UMTS) denken läßt, die die Unterschiede zwischen Computer und Telephon weitgehend aufhebt und dem Mobiltelefon oder sonstigen Telekommunikationsgeräten Internetabfragen usw. erschließt (s. dazu auch "E-Tel" 29 W (pat) 97/99, "Cash &

Phone" 29 W (pat) 13/99, "ComfortCall" 29 W (pat) 247/00; "CombiCall" 29 W (pat) 242/00).

Anders als die Anmelderin meint, handelt es sich nicht um eine Wortneubildung mit mehrdeutigem, unklarem begrifflichem Inhalt. Die o.g. Bedeutung der sprachüblich gebildeten Wortzusammensetzung drängt sich vielmehr in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Es handelt sich zum einen um Dienstleistungen, für die die Marke als unmittelbar beschreibende Angabe dienen kann. Der Begriff der "Telekommunikation" stellt einen Oberbegriff dar, unter den die Bereitstellung von Websites auf Abruf fällt. Für "Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation" und "Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" weist die angemeldete Wortzusammensetzung damit darauf hin, daß die Dienstleistungen Websites auf Abruf zum Gegenstand haben, und beschreibt damit die Art der Dienstleistungen. Gegenstand von "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" können Programme zur Erstellung und zum Abruf von Websites sein, wie sie sich derzeit schon im Handel befinden; "Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen" können über Websites, die abgerufen werden, zur Verfügung gestellt werden. Ein Beispiel hierfür sind z.B. Websites, die aktuelle Börsenkurse oder einen Nachrichtenticker enthalten und die gezielte Suche nach Kursen bestimmter Aktien und Nachrichten oder Analysen in Bezug auf bestimmte Wertpapiere erlauben. Auch die übrigen angemeldeten Waren und Dienstleistungen können dazu dienen, Websites abzurufen oder Websites auf Abruf zur Verfügung zu stellen bzw. können die Erstellung oder das Zur-Verfügung-Stellen von Websites zum Gegenstand haben. Indessen liegen aber solche konkret beschreibenden Zusammenhänge insbesondere für "Elektrische, elektronische, Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger;

Verkaufsautomaten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung und Geschäftsführung; Finanzwesen; Immobilienwesen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern" und "Druckereierzeugnisse" nicht ganz so nahe, so daß es fraglich sein kann, ob noch eine unmittelbare Beschreibung für diese angemeldeten Dienstleistungen und Waren vorliegt, und insofern ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis jedenfalls zweifelhaft ist. Dies kann hier jedoch letztlich dahingestellt bleiben.

2. Der angemeldeten Marke fehlt jedenfalls für sämtliche von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"). Dies ist hier der Fall. Wie oben ausgeführt eignet sich die angemeldete Wortkombination als Hinweis auf die Beschaffenheit oder Bestimmung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Die angemeldete Marke nimmt damit auf eine konkrete vorteilhafte Eigenschaft aller beanspruchten Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Marke in werbeüblicher, leicht verständlicher Form Bezug und wirkt wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts für sämtliche Waren und Dienstleistungen nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb. Dies gilt auch für die Waren und Dienstleistungen, die nicht unmittelbar und konkret beschrieben werden, weil zu diesen Waren und Dienstleistungen jedenfalls ein sehr enger sachlicher Bezug besteht. So kann der Gegenstand von Druckereierzeugnissen sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln die Erstellung von abrufbaren Websites sein. Ebenso kann "Werbung; Finanzwesen; Immobilienwesen" über Websites er-

folgen; "Geschäftsführung" kann Websites auf Abruf zum Gegenstand haben, wie sie etwa Provider zur Verfügung stellen. Auch werden zur Erstellung, Bereithaltung und zum Abruf von Websites elektronische und technische Apparate, Geräte, Computer und Zubehör (so etwa EDV-Anlagen, Telekommunikationseinrichtungen und -Endgeräte, Modems, Kabel usw.) benötigt, selbst wenn dies in der Regel keine ganz speziellen Eigenschaften dieser Apparate und Geräte erfordern mag. Deshalb wird der Verkehr der Marke eine beschreibende Bedeutung entnehmen. Eine gewisse begriffliche Unschärfe ist der Werbesprache und umfassenderen Oberbegriffen wie dem hier angemeldeten immanent (vgl. BGH WRP 2000, 1140 "Bücher für eine bessere Welt").

3. Diesem Ergebnis kann nicht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die markenrechtliche Kommentarliteratur entgegengehalten werden. Zum einen handelt es sich bei der Marke - anders als bei den von der Anmelderin zitierten Entscheidungen - um eine für die entscheidungserheblichen Waren und Dienstleistungen klare, unmißverständliche Sachangabe, die keine noch so geringe Unterscheidungskraft besitzt. Solche Marken aber sind auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (und des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt) schutzunfähig. Zweitens ist die Frage der Schutzfähigkeit nicht anhand Entscheidungen über Drittzeichen, sondern jeweils im Einzelfall zu beurteilen (vgl. zur ähnlichen Problematik von Paralleleintragungen BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD"; BIPMZ 1998, 248 "Today").

Meinhardt

Baumgärtner

Guth

CI