

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 260/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 70 254.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 2000 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung vom 10. November 1999 der Wortmarke

eCollect.de

für die Waren und Dienstleistungen

"Computer-Software, Computer-Hardware, Werbung, Verkaufsförderung und Marketing, auch im Internet, Entwickeln, Einrichten und Abwickeln von Kunden-Bonus-Systemen, auch im Internet, sowie die hierauf gerichtete Beratung"

durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 vom 28. September 2000 gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 37 Abs 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie wegen eines Freihaltungsbedürfnisses an einer beschreibenden Angabe zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt worden, die angemeldete Marke stelle einen unmittelbar und eindeutig erkennbaren Hinweis auf ein Internet-Bonus-Sammelsystem dar. Die Bezeichnung "eCollect.de" setze sich aus den Bestandteilen "e", "collect" und ".de" zusammen. In der Internetsprache sei die Abkürzung "e" das allgemein aner-

kannte Kürzel für "electronic". Die inländischen Nutzer des Internets verstünden das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Verb "(to) collect" in der Bedeutung "sammeln". Das Kürzel ".de" sei das Kennzeichen für eine Topleveldomain im Internet. In ihrer Kombination wiesen die Markenbestandteile lediglich auf die Thematik des Tätigkeitsbereiches der Anmelderin hin, nämlich auf einen Online-Sammelmodus – etwa von Punkten oder virtuellen Währungen. Solche Systeme seien mittlerweile bewährt und dem breiten Publikum beispielsweise durch "webmiles.de" oder "miles & more.de" bekannt. Die vorliegend beteiligten Verkehrskreise seien in erster Linie Nutzer des Internets, die dort von Bonus-Sammel-Systemen profitieren wollen. Die Bezeichnung "eCollect.de" sei beschreibend und treffe exakt den Kern des Dienstleistungsangebotes.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung folgendermaßen einschränkend neu gefaßt:

"Computer-Software und Computer-Hardware zum Entwickeln, Einrichten und Abwickeln von Kunden-Bonus-Systemen, auch im Internet; Werbung, Verkaufsförderung und Marketing, auch im Internet; Entwickeln, Einrichten und Abwickeln von Kunden-Bonus-Systemen, auch im Internet, sowie die hierauf gerichtete Beratung."

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle des Patentamts aufzuheben,

und trägt im wesentlichen vor, die Wortneuschöpfung des Begriffs "eCollect.de" besitze keinen unmittelbar beschreibenden Charakter im Zusammenhang mit den von der Anmeldung erfaßten Waren und Dienstleistungen. Wegen der ungewöhn-

lichen Verknüpfung sprachunüblicher Elemente sei er als sogenannter assoziativer Begriff lediglich schillernd und daher unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die als Marke angemeldete Bezeichnung "eCollect.de" - abweichend von der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts – hinsichtlich sämtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen des nunmehr eingeschränkten Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses der Anmeldung noch für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG stehen ihrer Eintragung in das Register gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, wobei regelmäßig jede auch noch geringe Unterscheidungskraft ausreicht (st.Rspr. vgl BGH GRUR 2000, 722, 723 – LOGO; BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU). Kann einer Wortmarke kein für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ist grundsätzlich anzunehmen, daß sie Unterscheidungseignung besitzt und ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl BGH aaO).

Nach diesen Beurteilungsgrundsätzen kann der angemeldeten Marke "eCollect.de" im Zusammenhang mit den nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen die – zumindest geringe – Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die Bezeichnung "eCollect.de" ist ihrem Gesamteindruck nach ohne weiteres ersichtlich wie der Domainname einer Internet-Adresse gebildet. Hierbei kann dem Bestandteil ".de" als allgemein bekannter Top-Level-Domain in Form der üblichen Länderkennung für Deutschland keine unternehmenskennzeichnend individualisierende Bedeutung zukommen, da es sich insoweit nur um eine allgemein geläufige geographische Herkunftsangabe handelt (vgl zB Pfeiffer, Cyberwar gegen Cybersquatter in: GRUR 2001, 92 ff, 93; BPatG BIPMZ 2000, 294, 295 - <http://www.cyberlaw.de>; OLG Hamburg Mitt 2001, 41 f – Internet-Kennung "Kulturde"; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Auflage 2000, § 15 Rdn 28). Der Bestandteil "eCollect" wirkt demgegenüber wie eine Second-Level-Domain. Die Second-Level-Domain stellt – eventuell zusammen mit etwaigen Subdomains – den einzigen Teil einer Internet-Adresse dar, der aus beliebigen Buchstaben oder Zahlen frei wählbar ist und deshalb zumeist den unterscheidungskräftigen Bestandteil des Domainnamens – beispielsweise die Firma, den Personennamen oder eine bekannte Marke – beinhaltet (vgl zB Pfeiffer aaO; BPatG aaO; OLG Hamburg aaO; Althammer/Klaka, aaO Rdn 31 aE). Daraus kann aber nicht schon die markenrechtliche Unterscheidungskraft hergeleitet werden. Denn einerseits werden in Second-Level-Domains häufiger Sach- oder Gattungsbegriffe verwendet (vgl zB BPatG aaO; OLG Hamburg aaO), die noch nicht einmal einer tatsächlichen Internet-Adresse Kennzeichnungskraft verleihen müssen (vgl OLG Hamburg aaO). Andererseits gibt es zwischen Internet-Adressen und Marken für Waren oder Dienstleistungen aber auch erhebliche Unterschiede in ihren Kennzeichnungsgegenständen, Kennzeichnungsweisen und Kennzeichnungszwecken, die auf Grund der jeweiligen Verkehrsauffassung bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigen sind. Da es im Wesen der Internetkennung liegt, daß sie nur einmal vergeben wird und einmalig sein muß, um ein

bestimmtes Subjekt im Internet ansteuern und erreichen zu können, ist der Internet-Adresse an sich von Natur aus eine kennzeichnende Funktion immanent, und so wird sie – wenn sie in ihrer Bildung diese Funktion erfüllen kann – vom Verkehr auch verstanden (vgl OLG Hamburg aaO). Demgegenüber begegnet dem Verkehr in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen regelmäßig eine Fülle von nicht unternehmensspezifischen Sachinformationen, Werbeanpreisungen und sonstigen beschreibenden Angaben, von denen sich Bezeichnungen, die eine unternehmenskennzeichnende Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion erfüllen sollen, erkennbar deutlich abheben müssen. Da eine wie ein Internet-Domainname gebildete Bezeichnung für Waren oder Dienstleistungen weder über die tatsächliche Existenz eines solchen Domainnamens noch über die Herkunftsidetität mit einer derartigen Internet-Adresse noch über die Einmaligkeit etwas besagt, fehlt auch einer solchen Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr in der Art einer Second-Level-Domain auftretender Bestandteil vom Verkehr bloß als rein beschreibende Angabe angesehen werden kann (so im Ergebnis auch BPatG aaO - <http://www.cyberlaw.de>).

Dies ist jedoch bei dem Bestandteil "eCollect" der angemeldeten Marke "eCollect.de" nicht der Fall. Zwar weist der Buchstabe "e", wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt hat, in üblicher Weise beschreibend auf die elektronische Durchführung – vor allem im Internet - hin. Aber der allgemein bekannte englische Ausdruck "Collect" stellt hier gerade hinsichtlich der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine unmittelbar beschreibende Ausgabe dar. Denn ohne weiteren Kontext kann "Collect" nur der Imperativ des Verbs "to collect" sein und "sammle!" bedeuten. Wie die Markenstelle an sich richtig gesehen hat, ist diese Aufforderung insoweit beschreibend, als sie sich an die Nutzer des Internet wendet, welche die Vorteile eines Kunden-Bonus-Systems wahrnehmen sollen. Bei diesen Internet-Nutzern handelt es sich aber nicht um die hier mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise. Die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich nämlich ausschließlich an Unternehmen, die nicht selbst etwas sammeln wollen oder sollen, sondern sich ein

Kunden-Bonus-System installieren lassen, um ihrerseits eigene Kunden zu akquirieren, indem sie diesen durch die Nutzung des Internet das Sammeln von Punkten oä ermöglichen. Die demnach tatsächlich angesprochenen Unternehmen werden die angemeldete Bezeichnung "eCollect.de" aber insbesondere hinsichtlich eines Kunden-Bonus-Systems, in dem sie selbst nichts sammeln, zwar in ihrer insoweit eigenartigen Ausdrucksweise verstehen, aber als eine "sprechende Marke" ansehen.

Ein Freihaltungsbedürfnis an der Anmeldemarke "eCollect.de" scheidet schon deshalb aus, weil der Bestandteile "Collect" im vorliegenden Fall keine unmittelbar beschreibende Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt.

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

CI