

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 45/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 300 55 587.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Der Anmelder begehrt die Eintragung der Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

In der Anmeldung vom 24. Juli 2000 hat er ursprünglich folgendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht:

"Mobilfunkgeräte, insbesondere Mobiltelefone, sowie deren Zubehör; Telekommunikation, insbesondere Kommunikation mittels Mobilfunkgeräten bzw Mobiltelefonen; Vertrieb von Mobilfunkgeräten, insbesondere von Mobiltelefonen sowie deren Zubehör".

Nachdem die Markenstelle mit zwei Zwischenbescheiden die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke und die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses beanstandet hatte, hat der Anmelder die Anmeldung auf die Dienstleistung der Klasse 42 beschränkt und diese wie folgt neu gefasst:

"Vertrieb von Mobilfunkgeräten, insbesondere von Mobiltelefonen sowie deren Zubehör, nämlich Antennen, Ladegeräte (Akkus), Ladekabel, Freisprechanlagen, Ersatzteile, Taschen, Halter, Gehäuse Teile wie Oberschalen, Cash-Karten, Sim-Karten, GPS-Module, sowie Datenspeicherungs- und Datenübertragungsgeräte und -module, die zum Speichern und Übertragen von Daten auf, von

und mittels Mobilfunkgeräten, insbesondere Mobiltelefonen, vorgesehen sind".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung nach § 36 Abs 4 MarkenG in Verbindung mit §§ 2, 14 MarkenV zurückgewiesen, weil das vom Anmelder zuletzt eingereichte Verzeichnis keine Dienstleistungsbegriffe beinhalte, die den Anforderungen des Markenrechts entsprechen. Die nunmehr nur noch beanspruchte Vertriebsdienstleistung sei nämlich nicht eintragungsfähig, weil der reine Vertrieb von Waren nach der Spruchpraxis der deutschen Patentbehörden keine (selbständige) Dienstleistung im Sinne des Markengesetzes darstelle; für den Vertrieb von Waren könne daher nur durch Eintragung einer Marke für Waren Registerschutz erlangt werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Seiner Auffassung nach beruht der angefochtene Beschluss auf einem Verstoß gegen den Rechtsgrundsatz des rechtlichen Gehörs, da ihm nicht ausreichend Gelegenheit eingeräumt worden sei, ein den Anforderungen des Markengesetzes genügendes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einzureichen; denn die allgemeine Beanstandung im ersten Zwischenbescheid habe er nur so verstehen können, dass eine Eintragung des Anmeldezeichens für Klasse 42 neben Klasse 9 unzulässig sei; dagegen sei er zu keinem Zeitpunkt entgegen seiner ausdrücklichen Bitte auf Bedenken hinsichtlich der Eintragungsfähigkeit der Anmeldemarke nur für die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 42 hingewiesen worden. Hilfsweise begehrt er die Eintragung der Anmeldemarke für das wie folgt neu gefasste Dienstleistungsverzeichnis:

"Zusammenstellung von Waren für Dritte zur Besichtigung und zum Kauf derselben durch Verbraucher sowie Beratung und Service für Dritte bezüglich dieser Waren, wobei es sich bei besagten Waren um Mobilfunkgeräte, insbesondere Mobiltelefone, sowie

deren Zubehör, nämlich Antennen, Ladegeräte (Akkus), Ladekabel, Freisprechanlagen, Ersatzteile, Taschen, Halter, Gehäuseteile wie Oberschalen, Cash-Karten, Sim-Karten, GPS-Module, sowie Datenspeicherungs- und Datenübertragungsgeräte und -module, die zum Speichern und Übertragen von Daten auf, von und mittels Mobilfunkgeräten, insbesondere Mobiltelefonen, vorgesehen sind, handelt",

äußerst hilfsweise für

"Beratung und Service für Dritte bezüglich Mobilfunkgeräten, insbesondere Mobiltelefonen, sowie deren Zubehör, nämlich Antennen, Ladegeräte (Akkus), Ladekabel, Freisprechanlagen, Ersatzteile, Taschen, Halter, Gehäuseteile wie Oberschalen, Cash-Karten, Sim-Karten, GPS-Module, sowie Datenspeicherungs- und Datenübertragungsgeräte und -module, die zum Speichern und Übertragen von Daten auf, von und mittels Mobilfunkgeräten, insbesondere Mobiltelefonen, vorgesehen sind".

Mit Zwischenbescheid vom 3. April 2002 hat der Senat den Anmelder - ungeachtet der Frage der Zulässigkeit der Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses - auf seine Bedenken hinsichtlich der Schutzfähigkeit der Anmeldemarke wegen mangelnder Unterscheidungskraft hingewiesen und ihm hierzu u.a. Ausdrücke einer Internet-Recherche zum Markenbestandteil "superhandy" übermittelt. Der Anmelder hat daraufhin seinen entgegengesetzten Standpunkt bekräftigt und im wesentlichen geltend gemacht, unter dem Suchwort "superhandy.de" ließen sich im Internet nur Hinweise auf sein Unternehmen finden.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn ungeachtet der Frage, ob die Anmeldung nicht bereits wegen der Unzulässigkeit der beanspruchten Dienstleistungen sowohl in der ursprünglich angemeldeten als auch in den im Beschwerdeverfahren hilfsweise beantragten Fassungen zurückgewiesen ist, fehlt der Anmeldemarke jedenfalls die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Sie ist daher schon aus diesem Grund dem Markenschutz nicht zugänglich.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Steht trotz des bei dieser Beurteilung grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabes (st Rspr, vgl BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH, GRUR 2001, 162 [163] mwN – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) - wie hier - ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund, ist die vorerwähnte Unterscheidungseignung des angemeldeten Zeichens zu verneinen (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES; BGH, aaO – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Der Markenbestandteil ".de" wird vom Verkehr allgemein nur als Hinweis auf eine Internet-Adresse (im konkreten Fall den sog country code) verstanden werden, durch den bei ihm der alleinige Eindruck hervorgerufen wird, dass die hiermit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen - wie dies in Zeiten des zunehmenden sog e-commerce bereits von zahlreichen Firmen gehandhabt wird - (auch) im Internet zur Verfügung gestellt werden. Dieser für sich genommen schutzunfähige Bestandteil hat daher bei der Frage, ob das Anmeldezeichen unterscheidungskräftig ist, regelmäßig außer Betracht zu bleiben (vgl BPatGE 43, 263 – "eCollect.de"; BPatG BIPMZ 2000, 294 – <http://www.cyberlaw.de> sowie 27 W (pat) 93/00 –

AGRARNET.de; 29 W (pat) 120/98 – <http://www.patent.de>; 29 W (pat) 281/98 – WEB.DE; 32 W (pat) 102/99 – mathé.de; 33 W (pat) 260/00 – eCollect.de; 32 W (pat) 16/00 – advokat.de; sämtliche vorgenannten Entscheidungen veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM).

Aber auch der weitere Markenbestandteil "Superhandy" ist in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen glatt beschreibend. Denn er ist aus dem den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar verständlichen und geläufigen Wortelement "Super", das allgemein als werbemäßig anpreisende Beschaffenheitsangabe gebräuchlich ist (vgl BPatG 26 W (pat) 14/95 – SUPERROLL; 24 W (pat) 94/98 – SUPERGRIP; 24 W (pat) 165/96 – SUPERSTACK; 28 W (pat) 66/99 – SUPER E; 27 W (pat) 44/00 – SUPERVARIO; 32 W (pat) 166/96 – SUPERCAT; s.a. HABM R 372/0-1 – SUPER SOCCER LEAGUE; sämtliche Entscheidungen veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM) und der im Inland zwischenzeitlich allseits bekannten Bezeichnung "Handy" für Mobiltelefone zusammengesetzt.

Der Gesamtbegriff "Superhandy" wird auch bereits - wie den dem Anmelder übersandten Internetauszügen entnommen werden kann - von einer Reihe von Mitbewerbern (ua Ericsson, Nokia, Siemens) als rein beschreibender Hinweis auf besonders aufwendig gestaltete Mobiltelefone verwendet. Der Anmelder kann die Eignung der angemeldeten Bezeichnung als individueller betrieblicher Herkunftshinweis auch nicht damit begründen, daß die Suchmaschinen im Internet unter dem Suchbegriff "superhandy.de" nur sein Unternehmen ausweisen. Internet-Recherchen, die eine Bezeichnung mit dem Zusatz ".de" auf ihre Verwendung im Internet abfragen, ermitteln zwangsläufig nur den bei der DENIC Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft e.G. registrierten einzigen Adresseninhaber, da die DENIC e.G. als die für die Zuteilung von Internet-Adressen mit dem Top-Level Domain ".de" zuständige Stelle Adressen mit diesem Top-Level-Domain nur einmal vergeben kann. Aufgrund der Einmaligkeit der Vergabe folgt jedoch nicht, daß jeder Adresse, die ohnehin vorrangig nur der Bezeichnung eines Rechners oder Servers dient, grundsätzlich im markenrechtlichen Sinne betriebskennzeichnende

Wirkung zukäme. Wird eine Adresse, die lediglich aus einer gattungsmäßig beschreibenden Second-Level-Domain - wie hier "superhandy" - und der Top-Level-Domain "de" besteht, an Waren angebracht, weist sie nicht auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin, sondern macht lediglich darauf aufmerksam, daß unter der betreffenden Internet-Adresse ein Überblick über das auf dem Markt befindliche Angebot von Superhandys zu erhalten ist. Diese sog generischen Domain-Namen sind daher in der Regel nicht geeignet, die Waren ihrer betrieblichen Herkunft nach zu identifizieren (vgl dazu auch der dem Anmelder übersandte Aufsatz von Milbradt, Generische Domain-Namen in MarkenR 2002, 33 ff).

Insgesamt besagt die angemeldete Bezeichnung "superhandy.de" in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen daher nichts anderes, als daß diese (sofern man ihre Eintragungsfähigkeit unterstellt) den Vertrieb besonders guter Handys (auch) im Internet zum Gegenstand haben. Damit beschränkt sie sich aber auf die bloße Beschreibung der Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen. Auch die grafische Gestaltung der angemeldeten Marke hält sich im Rahmen werbeüblicher Gestaltungen. Der durch das Nachziehen der Umrißlinien der Blockbuchstaben bewirkte Hell-Dunkel-Kontrast stellt eine gängige Schriftart dar, die vom Betrachter nur als Mittel zur werbemäßigen Hervorhebung der beschreibenden Aussage "superhandy.de" angesehen wird (vgl auch BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK).

Da somit die Markenstelle der Anmeldemarke im Ergebnis zu Recht die Eintragung versagt hat, war die hiergegen eingelegte Beschwerde zurückzuweisen.

Für die vom Anmelder begehrte Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs 3 MarkenG) bestand keine Veranlassung. Dabei kann dahinstehen, ob die die Markenstelle - wie vom Anmelder behauptet - den Grundsatz rechtlichen Gehörs missachtete, weil sie ihm nicht die Möglichkeit gegeben habe, ein "korrektes" Dienstleistungsverzeichnis einzureichen. Denn selbst wenn dies der Fall gewesen wäre (was allerdings angesichts zweier Zwischenbescheide nicht auf der Hand liegt), hat der Anmelder im Beschwerdeverfahren zu erkennen gegeben, dass er auch

dann, wenn die Markenstelle die Anmeldung nicht auf die Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses, sondern auf die mangelnde Schutzfähigkeit des angemeldeten Markenwortes gestützt hätte, von dem Rechtsmittel der Beschwerde Gebrauch gemacht hätte; da somit die ihm durch die Zahlung der Beschwerdegebühr entstandenen Kosten nicht ausschließlich auf ein mögliches Fehlverhalten des Patentamtes zurückzuführen sind, scheidet eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus.

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Pü

Abb. 1

