



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 85/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 303 32 240.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Januar 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. August 2004 und vom 9. März 2005 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit den im Tenor genannten Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die Anmeldung der u. a. für

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgerät und Computer; Telekommunikation; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Rechtsberatung und -vertretung"

beanspruchten Wortmarke

epages

teilweise für die oben genannten Waren und Dienstleistungen nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und Freihaltungsbedürftige Angabe zurückgewiesen, weil es sich bei ihr um die aus dem als Kürzel für "Elektronik, elektronisch" gebräuchlichen Buchstaben "e" und dem hieran anschließenden englischen Wort "pages" für "Seiten" zusammengesetzt sei, das in seiner Gesamtbedeutung "elektronische Seiten" mögliche Merkmale der

hier in Rede stehenden Waren aus dem Elektronik- sowie Telekommunikationsbereich beschreibe und in dieser Bedeutung von den angesprochenen Verkehrskreisen auch verstanden werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Begehren auf Eintragung der Anmeldemarke weiterverfolgt. Ihrer Ansicht nach ist die angemeldete Bezeichnung für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen weder freihaltungsbedürftig noch mangelt es ihr insoweit an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Unter der angemeldeten Bezeichnung biete sie Waren und Dienstleistungen an, die sich an Kunden richteten, die keine "elektronischen Seiten" betreiben, sondern Software für den Betrieb einer Internetshops kaufen wollten. Anders als die Begriffe "ecommerce" und "ebusiness" sei die Bezeichnung "epages" nicht in den einschlägigen Wörterbüchern vorhanden oder geläufig. Sie stelle auch kein Synonym für "elektronische Seiten" dar, sondern vermittele sowohl in ihren Einzelbestandteilen als auch in ihrer Gesamtheit keinen eindeutigen Aussagehalt für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen; die Anmeldemarke sei auch weder in Fachkreisen noch in der Allgemeinheit geläufig und weise, soweit sie auftauche, stets nur markenmäßig auf die Produkte der Anmelderin hin.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet; denn der Eintragung der Anmeldemarke stehen auch für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG entgegen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann nämlich nicht festgestellt werden, dass die angemeldete Wortmarke in zumindest einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von für den Warenverkehr wichtigen und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie

bedeutsamen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 - FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card). Ebenso kann der angemeldeten Marke das erforderliche Mindestmaß (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, also ihre Eignung, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Anmelderin gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Philips/Remington; BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns).

Allerdings ist der Markenstelle im Ansatz darin zuzustimmen, dass eine aus dem Einzelbuchstaben "e", der auf dem hier in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungssektor im Allgemeinen als Kürzel für "elektronisch" verwendet wird, und dem Begriff "pages", mit dem in der Terminologie der Informationstechnik das entsprechende Format der auf dem Bildschirm wiedergegebenen Daten bezeichnet wird (vgl. BPatG 30 W (pat) 86/02 – E-pages; 30 W (pat) 87/02 - Electronic Pages; s. a. 30 W (pat) 62/02 – E-Seiten; sämtliche Entscheidungen veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM), zusammengesetzte Bezeichnung im Verkehr allgemein im Sinne "electronic pages", also "elektronische Seiten" verstanden wird. In dieser Bedeutung wäre die angemeldete Bezeichnung Freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig, weil hiermit lediglich darauf hingewiesen würde, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dazu geeignet und bestimmt sind, elektronische Seiten zu realisieren oder zu enthalten. Dass die von der Anmelderin angebotenen Produkte vorrangig dazu dienen, einen Internetshop zu eröffnen, stünde dem dabei entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht entgegen, da gerade Internetpräsentationen elektronische Seiten - also Daten in elektronischer

Form - enthalten, so dass die als "electronic pages" verstandene angemeldete Kennzeichnung die Merkmale der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zwanglos beschreiben würde. Auch der Einwand des Anmelderin, dass die Bezeichnung lediglich als Hinweis auf ihre eigenen Produkte gebräuchlich sei, stünde dem Schutzhindernis nicht entgegen, denn insbesondere für das Freihaltungsbedürfnis ist es nicht erforderlich, dass eine in einer möglichen Bedeutung verständliche Kennzeichnung bereits in warenbeschreibender Hinsicht verwendet wird (vgl. EuGH, MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT).

Dies alles bedarf indessen keiner Vertiefung. Denn anders als beim Firmennamen der Anmelderin und bei dem Wortbestandteil der für sie eingetragenen Bildmarke 303 32 367.5 "", bei denen die besondere Schreibweise der Buchstabenfolge mittels eines großen Binnen-P bzw. die – zudem farblich unterstrichene – Verwendung eines Trennungspunktes ein Verständnis der Kennzeichnung als aus den beiden Bestandteilen "e" und "Pages" bestehend nahe legt, ist bei der hier in Rede stehenden Anmeldemarke weder zu erwarten, dass sie im Verkehr mit dem Begriff "e-pages" bzw. "electronic pages" gleichgesetzt wird oder dass wesentliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise sie in zwei Bestandteile ohne weitere analysierende Betrachtung zergliedern und damit wie "e-pages" verstehen werden. Zwar handelt es sich bei der Anmeldemarke um eine bloße Wortmarke, bei welcher zum Schutzgegenstand nicht nur die Verwendung gebräuchlicher Schrifttypen, sondern auch Groß- und Kleinschreibung gehören (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 562 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 139). Dies bedeutet indessen nicht, dass vom Schutzgegenstand einer nur in Groß- oder (wie hier) Kleinbuchstaben und als zusammengeschiedenes Wort eingetragenen Wortmarke auch der willkürliche Wechsel von Groß- und Kleinbuchstaben oder ihre Aufteilung in mehrere Bestandteile umfasst wäre. Für die Prüfung der Schutzfähigkeit bedeutet dies, dass neben einer – wie angemeldet – Schreibweise in Kleinbuchstaben, also in der Form "epages", nur die durchgängige Verwendung in Großbuchstaben, also als "EPAGES", der Schutzfähigkeitsprüfung zugrunde gelegt werden kann, weil weitere denkbare Schreibweisen - etwa in den

Formen "ePages", "e.pages", "e-pages", "E.pages", "E.Pages", "E-pages" oder "E-Pages" – nicht mehr zum Schutzgegenstand der angemeldeten Wortmarke gehören, sondern ihren kennzeichnenden Charakter verändernde Verwendungsweisen darstellen.

Beschränkt sich die Prüfung der Schutzfähigkeit der Anmeldemarke aber allein auf die Schreibweisen "epages" und "EPAGES", kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass wesentliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise – dies ist wegen der Art der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Oberbegriffe, unter welche auch zahlreiche Konsumgüter fallen, die Allgemeinheit – die angemeldete Kennzeichnung lediglich im Sinne von "e-pages", also in der Bedeutung "electronic pages" auffassen werden. Wegen der Schreibweise in einem Wort werden die Verbraucher vielmehr dazu neigen, sie entweder als Fantasiebezeichnung anzusehen oder wegen der Erinnerung an ähnlich geschriebene französische Wörter wie z. B. "equipage" als ein französisches Wort unbekannter Bedeutung anzusehen. Auch in Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen wird ihnen eine Aufteilung des einheitlich geschriebenen Wortes in die englischsprachigen Bestandteile "e" und "pages" nicht unmittelbar in den Sinn kommen. Hiergegen spricht auch, dass es sich bei der Sachangabe "e-page" bzw. "electronic pages" nicht um eine gebräuchliche Bezeichnung handelt. Wie die Anmelderin zu Recht geltend gemacht hat, finden sich zwar bei Eingabe des Begriffs "epages" in der Internet-Suchmaschine GOOGLE weltweit rund 109.000 Einträge, die aber – wie eine Stichprobe des Senats ergeben hat – fast durchgängig auf die Software-Produkte der Anmelderin hinweisen; lediglich die amerikanische Webseite "<http://www.allthingschristmas.com/epages.html>" (Ausdruck 19. August 2005) und die deutschsprachige Webseite "<http://www.contentmanager.de/community/forum/4/2227/2227.html>" (Ausdruck 19. August 2005) weisen mit den Begriffen "ePAGES" bzw. "ePages" nicht auf Produkte der Anmelderin hin, wobei es sich im ersten Fall um (Weihnachts-) Grußkarten in elektronischer Form handelt, während im zweiten Fall die Überschrift "ePages macht gesund: Online-Apotheke ‚Doc-Best‘ für Service rund um die Uhr" unklar bleibt. Diese Einzelfälle

geben aber nichts für die Annahme her, dass es sich bei dem Begriff "e-pages" um einen gängiges Wort handelt, an welches die angesprochenen Verkehrskreise auch dann denken, wenn sie ihm in der Schreibweise der angemeldeten Wortmarke begegnen. Um der Anmeldemarke einen solchen Sinn beizulegen, bedürfte es vielmehr weiterer analysierender Gedankenschritte, zu welchen der Verkehr aber nach ständiger Rechtsprechung im Allgemeinen nicht neigt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; BGH GRUR 195, 408, 409 – PROTECH).

Steht aber nicht zu erwarten, dass Mitbewerber auf die hier in Rede stehende Anmeldemarke in ihrer besonderen Schreibweise als Sachangabe für elektronische Seiten angewiesen sein werden oder dass die angesprochenen Verkehrskreise sie nur in diesem Sinne verstehen werden, kann der Anmeldemarke ihre Eintragung nicht wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder in Ermangelung der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden. Die anders lautenden Beschlüsse der Markenstelle waren daher auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

gez.

Unterschriften