



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 158/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 43 479.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. April 2006 durch ...

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. März 2004 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistung „Han-

del mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen“ zurückgewiesen wurde.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Jmail**

ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Computersoftware; Computerprogramme (herunterladbar); Mobiltelefone; Computerhardware;

Klasse 38:

Telekommunikation; Mobilfunktelefondienste; Übermittlung von Nachrichten; Bereitstellung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton im Internet;

Klasse 42:

Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datensicherung, Datenspeicherung, Datenverwaltung auf Servern, Dienstleistungen einer Datenbank; digitale Bildbearbeitung; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; Vermietung von Speicherplatz im Internet

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 8. Mai 2003 als nicht unterscheidungskräftige und beschreibende Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung verweist sie auf den Amtsbescheid vom 21. März 2003. Darin war dem Anmelder mitgeteilt worden, dass der Begriff „Jmail“ als Bezeichnung für eine einfache ASP-Komponente zum Versenden von E-Mails aus einem ASP-Script die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er hat seine Beschwerde nicht begründet und auch keinen Antrag gestellt.

Das Ergebnis der Senatsrecherche zur beschreibenden Verwendung des Buchstabens „J“ und der damit gebildeten Wortkombinationen wurde dem Anmelder übersandt.

## II.

Die nach § 165 Abs. 4 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Für die Waren und Dienstleistungen „Computersoftware; Computerprogramme (herunterladbar); Mobiltelefone; Computerhardware; Telekommunikation; Mobilfunktelefondienste; Übermittlung von Nachrichten; Bereitstellung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton im Internet; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datensicherung, Datenspeicherung, Datenverwaltung auf Servern, Dienstleistungen einer Datenbank; digitale Bildbearbeitung; Vermietung von Speicherplatz im Internet“ fehlt dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - BerlinCard). Die Unterscheidungskraft ist daher zu beurteilen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einerseits und die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise andererseits. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist dabei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher bzw. -abnehmer der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen abzustellen. Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke ist daher regelmäßig zu verneinen, wenn es sich um eine beschreibende Angabe oder ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer gängigen Fremdsprache handelt, das der Verkehr stets nur als solches versteht (vgl. BGH - a. a. O. - BerlinCard).

2. Das angemeldete Zeichen ist erkennbar aus dem Großbuchstaben „J“ und dem englischen Wort „mail“ zusammengesetzt, das dem im deutschen Sprachgebrauch üblichen Begriff „Mail“ als Kurzform für den Begriff „E-Mail“ entspricht (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM]). Trotz der Kleinschreibung des Bestandteils „mail“ bleibt dieser beschreibende Aussagegehalt auch in der angemeldeten Wortzusammensetzung deutlich erkennbar. Denn in dem hier einschlägigen Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie ist die Verwendung englischsprachiger Begriffe weit verbreitet, so dass der Verkehr an englische und deutsche Schreibweise gleichermaßen gewöhnt ist.

Der vorangestellte Großbuchstabe „J“ ist im Bereich der Datenverarbeitung als Abkürzung für die Programmiersprache Java gebräuchlich, die vor allem beim Programmieren von Webanwendungen zum Einsatz kommt (vgl. Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S. 484 ff.; Microsoft Press, Computer Lexikon, 7. Auflage 2003, S. 396 ff.). Verwendet wird „J“ sowohl in Wort-

kombinationen wie J-Engine, J-Link (Java basierte Programmierschnittstelle). J-Error (Java basiertes Suchspiel), J/Direct (eine von Microsoft entwickelte Schnittstelle) als auch in Buchstabenfolgen wie JDK (Java Development Kit), JNC (Java Native Compiler), JOE (Java oriented Editing), J2ME (Java 2 Platform), JDBC (Java Database Connectivity), JFC (Java Foundation Classes), JMAPI (Java Management Application Programming Interface), JSP (Java Server Pages), JVM (Java Virtual Machine). Auf Grund der Üblichkeit dieser mit „J“ gebildeten Abkürzungen und Wortzusammensetzungen ist das Zeichen im Kontext der Datenverarbeitung und Webanwendungen daher ohne weiteres im Sinne von „Java-Mail“ verständlich.

3. In Verbindung mit den beanspruchten Waren „Computersoftware; Computerprogramme (herunterladbar); Mobiltelefone; Computerhardware“, erschöpft sich das Zeichen daher in dem reinen Sachhinweis auf ein Java basiertes E-Mail-Programm bzw. auf die Kompatibilität der so bezeichneten Mobiltelefone oder Computer mit einem solchen Programm. Gleiches gilt für die Dienstleistungen „Telekommunikation; Mobilfunktelefondienste; Übermittlung von Nachrichten; Bereitstellung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton im Internet; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datensicherung, Datenspeicherung, Datenverwaltung auf Servern, Dienstleistungen einer Datenbank; digitale Bildbearbeitung; Vermietung von Speicherplatz im Internet“. Sie alle können die Übertragung von E-Mails zum Gegenstand haben bzw. in engem Sachzusammenhang mit E-Mail-Diensten erbracht werden, so dass das angesprochene Publikum auch insoweit nur die im Vordergrund stehende Sachaussage wahrnimmt.

4. Etwa anderes gilt hingegen für die Dienstleistungen „Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen“. E-Mail-Programme können zwar bei der Erbringung dieser Dienstleistungen zum Einsatz kommen, haben dabei aber als reines Hilfsmittel eine völlig untergeordnete Bedeutung. Da diese Dienstleistungen außerdem üblicherweise nicht nach technischen Merkmalen beschrieben werden, ist nicht anzu-

nehmen, der Verkehr werde auch insoweit nur die beschreibende Bedeutung des Zeichens erkennen.

gez.

Unterschriften