



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 154/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 12 362

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Nocosthosting

ist am 3. März 2003 für die Dienstleistungen

- "- Zurverfügungstellen von Webespace (Webhosting)
- Aktualisieren von Computersoftware
- Aktualisieren von Internetseiten
- Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten
- Beratung für Telekommunikationstechnik
- Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen
- Betrieb von Suchmaschinen für das Internet
- Computersystem-Design
- Datensicherung
- Datenverwaltung auf Servern
- Design von Computersoftware
- Design von Home-Pages und Webseiten
- Dienstleistungen einer Datenbank
- EDV-Beratung
- Erstellen von Webseiten
- Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte
- Hard- und Softwareberatung
- Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken
- Installieren von Computerprogrammen
- Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software

- Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung)
- Konzeptionierung von Web-Seiten
- Kopieren von Computer-Programmen
- Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte redaktionelle Betreuung von Internetauftritten
- Serveradministration
- Styling (industrielles Design)
- technische Beratung
- Vergabe und Registrierung von Domainnames
- Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting)
- Vermietung von Computer-Software
- Vermietung von Speicherplatz im Internet
- Vermietung von Webservern
- Wartung von Internetzugängen
- Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing)
- Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet
- Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer
- Bereitstellen von Internetzugängen
- Bereitstellen von Informationen im Internet
- Bereitstellung von Plattformen im Internet
- Bereitstellung von Portalen im Internet
- Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren
- E-Mail-Dienste
- Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging)
- Dateiverwaltung mittels Computer
- Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet

- Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien
- Standortermittlung von Güterwaggons durch Computer
- Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange)
- Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet
- Werbung im Internet für Dritte"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2004 wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch einen Prüfer des höheren Dienstes zurückgewiesen.

Der verständige Durchschnittsverbraucher der hier maßgeblichen Dienstleistungen erkenne in der angemeldeten Marke ohne weiteres die zusammengeschrriebene Wortfolge "no cost hosting" und verstehe diese im Sinne von "kostenloses Hosting", also der Bereitstellung von Web space, Servern oder Programmen im Internet. Der zum englischen Grundwortschatz zählende Markenbestandteil "no-cost" werde in der getrennt geschriebenen Form mit seiner Bedeutung "kostenlos" bereits im Inland verwendet, so auch in der Kombination mit dem Begriff "Hosting". Ob dieser rein beschreibende Gebrauch von "NoCost-Hosting" möglicherweise auf die Anmelderein selbst zurückgehe, spiele insoweit keine Rolle. Begegne die angemeldete Marke dem Verkehr in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen, entfalte die Wortkombination "Nocosthosting" keine betriebskennzeichnende Funktion, denn sie werde als ein bloßer Hinweis auf ein kostenloses Hosting im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen verstanden. Soweit die angemeldeten Dienstleistungen das Hosting selbst betreffen, bedürfe dies keiner weiteren Ausführungen. Die übrigen Dienstleistungen könnten ebenfalls so eng mit dem Hosting verknüpft sein und sich darauf beziehen, dass der Verkehr die angemeldete Marke nur als (werberühmende) Sachangabe einstufe. Beispiels-

weise könne sich die "EDV-Bratung" auf kostenloses Hosting beziehen. Das "Installieren von Computerprogrammen" könne im Rahmen des so genannten Application Hosting erfolgen. Die beanspruchten E-Mail-Dienste könnten Teil eines "nocosthosting" sein. Das "nocosthosting" könne gerade deswegen kostenlos sein, weil der Hoster zugleich die "Werbung im Internet für Dritte" anbiete. Die Zusammenschreibung wirke nach ständiger Rechtsprechung nicht schutzbegründend. Der Verkehr sei durch die Werbung daran gewöhnt. Auch wenn es sich insoweit um eine Wortneubildung handele, trete dadurch der beschreibende Gehalt nicht in den Hintergrund. Ob ein Schutzhindernis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, ließ der Prüfer dahingestellt.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2004 aufzuheben.

Die Marke sei zu Unrecht wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. Entgegen dem Grundsatz, dass der Gesamteindruck entscheidend sei, habe die Markenstelle eine zergliedernde Betrachtungsweise der Wörter "nocost" und "Hosting" angestellt. Die Bezeichnung "nocosthosting" könne nicht als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden. Der Begriff sei auch nicht rein beschreibend. Der künstlich gebildete Teilbegriff "Nocost" mag bestimmte Assoziationen in Richtung kostenfrei wecken, beschreibend für den Begriff des "Hosting" sei dies jedoch nicht. An einer Beschreibung fehle es schon deshalb, weil die Assoziationen von beispielsweise einem zeitlich befristeten unentgeltlichen Probeangebot über ein Angebot, bei dem die Zahlungspflicht durch eine andere Form der Gegenleistung ersetzt ist, bis hin zu einem völlig kostenfreien Angebot reichen könnten. Selbst wenn der Begriff beschreibend wäre, sei "nocosthosting" nicht sprachregelgemäß gebildet. "Nocost" sei syntaktisch nicht korrekt und in der englischen Sprache nicht existent. Im Englischen würden für "kostenfrei" andere Bezeichnungen

gen verwendet. "Nocosthosting" sei ebenfalls grammatikalisch und syntaktisch nicht korrekt. Die einzige Fundstelle, sei ein Ausschnitt aus der Homepage der Beschwerdeführerin. Auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liege nicht vor, da "nocosthosting" ausschließlich von der Beschwerdeführerin verwendet werde.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelders ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, denn der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht für die beanspruchten Dienstleistungen aus den von der Markenstelle bereits ausgeführten Gründen zumindest ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich

informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Die aus den Bestandteilen "no", "cost" und "hosting" zusammengesetzte angemeldete Marke weist in ihrer Gesamtheit darauf hin, dass die Dienstleistungen ein kostenloses Hosting darstellen oder dafür bestimmt sind, ein solches anzubieten bzw. die Dienstleistungen durch ein kostenloses Hosting erbracht werden.

Als "Hosting" bezeichnet man- wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat - das Bereitstellen von Webspace, Servern oder Programmen im Internet. Diese Aufgaben übernehmen Internetdienstleistungsanbieter (Provider oder Webhoster), die Webspeicher, Datenbanken, e-Mail-Adressen und weitere Produkte anbieten, die dem Austausch von Daten durch das Internet dienen (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Hosting>). Zu den Dienstleistungen können z. B. die Bereitstellung von Webspeicher und von Webdatenbanken, die Registrierung von Domains, Emailhosting und die Bereitstellung kompletter Shopsysteme gehören (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Hosting>).

Sämtliche angemeldeten Dienstleistungen können ein Hosting darstellen oder dazu bestimmt sein, ein Hosting zu ermöglichen. So kann das Hosting die angemeldeten Dienstleistungen "Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting); Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisieren von Internetseiten; Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; Beratung für Telekommunikationstechnik; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Computersystem-Design; Datensicherung; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computersoftware; Design von Home-Pages und Webseiten; Dienstleistungen einer Datenbank; EDV-Beratung; Erstellen von Webseiten; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Hard- und Softwareberatung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung); Konzeptionierung von Web-Seiten; Kopieren von Computer-Programmen; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Serveradministration; Styling (industrielles Design); technische Beratung; Vergabe und Registrierung von Domainnames; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Vermietung von Computer-Software; Vermietung von Speicherplatz im Internet; Vermietung von Webservern; Wartung von Internetzugängen; Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing); Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Bereitstellen von Internetzugängen; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; E-Mail-Dienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging); Dateiverwaltung mittels Computer; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien" umfassen, da alle diese Dienstleistungen im Rahmen eines Hosting-Vertrages angeboten werden können.

Auch die Dienstleistungen "Standortermittlung von Güterwaggons durch Computer; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Werbung im Internet für Dritte" können im Rahmen eines Hostings angeboten werden. So kann z. B. eine Webdatenbank die Standorte von Güterwaggons enthalten, welche dann im Rahmen eines Webhostings zur Verfügung gestellt werden kann und dadurch die Standorte durch Computer ermittelt werden können. Ebenso kann ein Hosting dazu benutzt werden, eine "Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange)" und die "Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet" sowie "Werbung im Internet für Dritte" anzubieten. Wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, liegt dies gerade bei einem kostenlosen Hosting- Angebot besonders nahe.

Die angemeldete Bezeichnung ist sprachüblich zusammengesetzt, wobei die Angabe "no cost" darauf hinweist, dass etwas kostenlos ist, und der Wortbestandteil "hosting" angibt, was kostenlos ist. Die Unterscheidungskraft wird nicht dadurch begründet, dass die Angaben in einem Wort zusammengeschieden sind. Die Zusammenschreibung von Wörtern ist werbeüblich, insbesondere auch im Internet, und wird vom Verkehr nicht als betriebskennzeichnend aufgefasst.

Ob die Anmelderin die erste war, die ein kostenloses Hosting angeboten hat, und ob sie den angemeldeten Begriff zuerst gebildet hat, kann dahingestellt bleiben, da auch Wortneuschöpfungen, die sprachüblich gebildet sind und sich in einer Sachaussage erschöpfen, vom Verkehr nicht als Marke verstanden werden. Soweit die Anmelderin hervorhebt, dass die Angabe "Nocosthosting" nur von ihr in dieser Schreibweise verwendet werde, führt dies nicht zur Schutzfähigkeit, da bei unbefangener Betrachtung die Angabe auch in der Zusammenschreibweise nur als Sachaussage verstanden wird.

Unerheblich ist dabei, dass im Englischen das Wort "kostenlos" mit Ausdrücken wie "(to be) free of charge" übersetzt wird oder auch andere Ausdrücke verwendet werden. Dass es noch andere Möglichkeiten gibt etwas auszudrücken, ändert nichts am Verständnis des Verkehrs, dass es sich auch bei dem Ausdruck "no cost" um einen bloßen Sachhinweis handelt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674 - Postkantoor - Nr. 101). Im Übrigen zeigen die von der Markenstelle dem Beschluss beigefügten Anlagen, dass der Ausdruck "no cost" tatsächlich im Verkehr verwendet wird (z. B. No-Cost-Produktion).

Dass aus der Angabe nicht entnommen werden kann, in welcher Hinsicht und wie lange das Hosting kostenlos ist, ändert nichts daran, dass der Verkehr die Angabe lediglich als Sachhinweis versteht. Auch relativ allgemeine Angaben können von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58). So würde z. B. der Verkehr das Wort "Sonderangebot" auch nicht als Marke verstehen, nur weil er aus diesem Wort noch nicht erkennen kann, für welche Ware und wie lange das Sonderangebot besteht. Im Übrigen reicht es zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Dienstleistungen nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt.

Insgesamt wird der Verkehr daher in der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen keine Marke sehen.

Da die Anmeldung bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückzuweisen ist, kann dahingestellt bleiben, ob sie für die angemeldeten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften