



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 125/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 21 649.9

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2004 aufgehoben.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 29. April 2002 die Wortmarke

uni-gateway

für nachfolgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden (Verzeichnis in der am 13. September 2002 eingereichten Fassung):

Klasse 35: Betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung, Personalmanagementberatung, Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Erstellen von Geschäftsgutachten; Marketing, Marktforschung; Meinungsforschung; Öffentlichkeitsarbeit; Herausgabe von Statistiken; Personal-/Stellenvermittlung, Personalanwerbung; Vermittlung von Praktikantenstellen, Vermittlung von Ausbildungsstellen, Vermittlung von Ferienjobs, Vermittlung von Teilzeitjobs/Teilzeittätigkeiten, Vermittlung von Studien-/Diplomarbeiten, Vermittlung von Doktorarbeiten/Dissertationsthemen; betriebswirtschaftliche Beratung für Existenzgründer in Form einer Informa-

tionsbörse; Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen im Internet.

Klasse 36: Versicherungswesen, Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen, voranstehende Dienstleistungen insbesondere in Bezug auf Krankenversicherungen; Finanzdienstleistungen, finanzielle Beratung, Beratung in Sachen Sparen und Geldanlagen, Investitionsberatung; Finanzanalysen, Vermittlung von Vermögensanlagen, insbesondere in Fonds; Investmentgeschäfte; Vermögensmanagement für Dritte; Beratung beim Immobilienerwerb, Immobilienvermögenskonzepte für Dritte.

Klasse 42: Internet-Dienste, nämlich Dienstleistungen einer Internet-Datenbank, insbesondere in Bezug auf die in den Klassen 35 und 36 beanspruchten Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, nämlich Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, Gestaltung und Design von Web-Sites.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 12. Februar 2004 gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Anmeldemarke im Sinne von „Portal für die Uni“ oder „Internetportal zu Themen für Universitätsangehörige“ zu verstehen sei. Damit werde zum Ausdruck gebracht, dass die angemeldeten Dienstleistungen im Rahmen eines derartigen Portals erbracht oder in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 38 (ursprüngliche Klassenangabe, jetzt Klasse 42) zum Betrieb eines solchen Portals dienen würden. Gerade durch das Attribut „uni“ werde die beschreibende Bedeutung

deutlich. Damit stelle „uni-gateway“ nur eine Angabe über Umstände in Zusammenhang mit den Dienstleistungen dar.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 23. März 2004. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung hat die Anmelderin vorgetragen, dass die gegenständliche Marke aus einem deutschen sowie einem englischen Wort gebildet sei und dementsprechend keinen Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe. Andererseits könne der Verkehr annehmen, der Bestandteil „uni“ stamme aus dem englischen Sprachraum. Im Englischen stelle „uni“ jedoch keine Abkürzung für „university“ dar, sondern weise vielfältige Bedeutungen auf („universal“, „Union“, „Unisex“). Auch der Gesamtbegriff „uni-gateway“ lasse verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zu („Tor, Zugang oder Ausfahrt“, Schnittstelle zwischen zwei Kommunikationssystemen, Einrichtung zur Kopplung von Daten- und/oder Rechnernetzen mit verschiedener Kommunikationsarchitektur). Diese stünden allenfalls im übertragenen Sinn mit den beanspruchten Dienstleistungen in Zusammenhang und würden nicht ihre Eigenschaften beschreiben. Mit Schriftsatz vom 14. Juni 2006 hat die Anmelderin nach Hinweis des Senats beantragt, das Verzeichnis der Dienstleistungen in Klasse 35 (richtig muss es lauten: Klasse 42) wie folgt zu präzisieren:

Internetdienste, nämlich Dienstleistungen einer Internet-Datenbank im universitären Umfeld, insbesondere in Bezug auf die in den Klassen 35 und 36 beanspruchten Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers im universitären Umfeld, nämlich Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, Gestaltung und Design von

Web-Sites; sämtliche Dienstleistungen nicht in Zusammenhang mit der technischen Verbindung von Computern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der Senat hält die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig, nicht Freihaltungsbedürftig und nicht ersichtlich täuschend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke somit nicht entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit ist die durch Schriftsatz vom 14. Juni 2006 geänderte Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses zugrunde zu legen. Auch wenn darin gebeten wurde, die Dienstleistungen der Klasse 35 zu präzisieren, so betrifft die Beschränkung ganz offensichtlich die Dienstleistungen der Klasse 42. Die in dem Schriftsatz genannten Dienstleistungsbegriffe entsprechen den Bezeichnungen der zu Klasse 42 gehörenden Dienstleistungen. Zudem wird durch den letzten Satz in dem Schriftsatz „Die Dienstleistungen der Klasse 35 und 36 bleiben von dieser Einschränkung unberührt.“ deutlich, dass eine Änderung der Klasse 35 nicht beabsichtigt war.
2. Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke die erforderliche Unterscheidungskraft noch auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und

Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung gerecht. Weder kann ihr ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird. Inwieweit fremdsprachigen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, hängt in erster Linie davon ab, ob für beachtliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise ein die Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung ausschließender Sinngehalt ohne weiteres erkennbar ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 84).

- a) Im vorliegenden Fall drängt sich die von der Markenstelle vorgenommene Deutung der Bezeichnung „uni-gateway“ im Sinne von „Portal für die Uni“ oder „Internetportal zu Themen für Universitätsangehörige“ nicht auf. Sie setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen, die jeweils verschiedene Bedeutungen haben und somit auch in ihrer Gesamtheit unterschiedlich interpretiert werden können. Das Element „uni“ kommt als Abkürzung deutscher, englischer oder französischer Begriffe in Betracht. Es wird zwar auch als Kurzform des deutschen Wortes „Universität“ (vgl. <http://wortschatz.uni-leipzig.de>) und des englischen Begriffs „university“ (vgl. Pons, Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage 2002, Seite 994) verwendet. Doch kann der Bestandteil des Weiteren im Sinne von „universal“ (englisch, deutsch),

„universell“, „in eine Richtung gehend“ interpretiert oder als Synonym für die englischen Wörter „unique“ (einzigartig) oder „uni-“ (im Sinne von „ein-“, vgl. zu den beiden letztgenannten auch Pons, Großwörterbuch, a. a. O., Seiten 994 und 995) aufgefasst werden. Daneben lässt er sich als Kürzel für den englischsprachigen Begriff „Union Island“ nachweisen (vgl. <http://www.abkuerzungen.de>). Schließlich ist mit „uni“ auch die französische Bedeutung „einfarbig“ verbunden (vgl. Pons, Handwörterbuch, Französisch-Deutsch, 1. Auflage 2004, Seite 841). Die mit dem Element „uni“ gebildeten Begriffe weisen demzufolge unterschiedlichste Bedeutungen auf.

Für den weiteren Bestandteil „gateway“ kommen ebenfalls verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten in Betracht (vgl. hierzu <http://dict.tu-chemnitz.de>). „Ausfahrt“ bzw. „Einfahrt“ stehen hierbei im Vordergrund. Darüber hinaus wird er in Verbindung mit weiteren Begriffen häufig im übertragenen Sinne verwendet. Beispielhaft sind „gateway drug“ (Einstiegsdroge) oder „gateway exchange“ (Knotenamt) zu nennen. Die deutsche Bedeutung „Portal“ konnte hingegen nicht nachgewiesen werden, zumal hierfür im Englischen der Begriff „portal“ und nicht „gateway“ verwendet wird (vgl. Pons, Großwörterbuch, a. a. O., Deutsch-Englisch, Seite 587, sowie <http://dict.leo.org>).

Insgesamt lässt sich die Anmeldemarke damit in vielfältiger Art und Weise übersetzen (u. a. „Universitäts-Einfahrt“ bzw. „Universitäts-Ausfahrt“, „Universitäts-Einstieg“ bzw. „Universitäts-Ausstieg“, „Einzigartiger Zugang“, „Einfarbiger Gateway“, „Einfarbiger Eingang“ bzw. „Einfarbiger Ausgang“). Auch wenn im Inland unter dem Bestandteil „uni“ meist das Kürzel für „Universität“ verstanden wird, so gibt es trotzdem noch genügend Interpretationsmöglichkeiten. Von diesen drängt sich keine auf, zumal ein Teil der inländischen Verkehrskreise die Grundbedeutung von „gateway“ nicht kennen wird. Demzufolge ist nicht damit zu rechnen, dass die Anmeldemarke in entscheidungserheblichem Umfang im Sinne von „Portal für die Uni“ oder „Internet-

portal zu Themen für Universitätsangehörige“ aufgefasst wird. Im Übrigen vermitteln auch die weiteren Übersetzungsmöglichkeiten keine klaren Vorstellungen über die angemeldeten Dienstleistungen. So kann beispielsweise „Universitäts-Übergang“ bzw. „Übergang von der Universität“ mit dem Übertritt vom Gymnasium in die Universität, dem Einstieg in das Berufsleben, dem Wechsel von einer Universität zu einer anderen oder dem Aufsuchen eines Universitätsgebäudes in Verbindung gebracht werden.

- b) Im IT-Bereich kann unter dem Begriff „uni“ zudem ein „User Network Interface“ verstanden werden (vgl. <http://www.abkuerzungen.de>). Auch der Bestandteil „gateway“ ist als Fachausdruck für den Übergang zwischen zwei Netzen oder für einen Netzverbindungsrechner nachweisbar (vgl. u. a. Schanner, Wörterbuch Informationstechnik und Medien, Englisch - Deutsch, Seite 141). In diesem Zusammenhang ließen sich beispielsweise die Zusammensetzungen „common gateway interface“ (vgl. <http://dict.tu-chemnitz.de>), „interior gateway routing protocol“ (vgl. <http://wortschatz.uni-leipzig.de>), aber auch das mit der Anmeldemarke identische Fachwort „Uni-Gateway“ (vgl. <http://www.hdm-stuttgart.de>, <http://lists.suse.com>) ermitteln. In Verbindung mit den bereits genannten Bedeutungen von „uni“ kann sie somit im Sinne von „Universeller Netzwerkübergang“ oder „in eine Richtung gehender Netzwerkübergang“ interpretiert werden.

Auch unter Berücksichtigung dieser Begriffsinhalte beschreibt die Anmelde-marke nicht den Teil der beanspruchten Dienstleistungen, die vornehmlich mit dem Internet und damit mit der EDV in Zusammenhang stehen. Bei der Tätigkeit „Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen im Internet“ steht nicht die Schnittstelle zwischen zwei Netzwerken, sondern die Koordinierung der Belange des Auftraggebers und des -nehmers im Vordergrund. Im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 42 ist insbesondere aufgrund der mit Schriftsatz vom 14. Juni 2006 erfolgten Änderung des Verzeichnisses ebenfalls kein Sachbezug gegeben. Durch die Beschränkung auf das

universitäre Umfeld sowie den Ausschluss aller Dienstleistungen in Zusammenhang mit der technischen Verbindung von Computern fehlt die sachliche Grundlage, um den IT-Fachbegriff „uni-gateway“ technisch sinnvoll interpretieren zu können. Darüber hinaus bleibt durch die Bedeutung „universitär“ des Bestandteils „uni“ das Element „gateway“ als Fachwort übrig und kann somit möglicherweise auch in einem anderen Sinn verstanden werden. Daraus ergeben sich wiederum neue Interpretationsmöglichkeiten, von denen eine bestimmte und eindeutig beschreibende nach Auffassung des Senats nicht klar hervortritt.

Die übrigen Dienstleistungen der Klasse 35 sowie alle Dienstleistungen der Klasse 36 beziehen sich von ihrem Gegenstand her nicht auf das Internet und weisen mit diesem allenfalls insoweit Berührungspunkte auf, als sie auch über das Internet erbracht werden können. Insofern spielt die Informationstechnik hier nur eine untergeordnete Rolle, so dass die Anmeldemarke in diesem Zusammenhang nicht als IT-Fachbegriff angesehen werden wird.

Demzufolge weist die Bezeichnung „uni-gateway“ im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen noch eine gewisse Eigenart und damit zwar nur eine geringe, aber für die Schutzfähigkeit noch ausreichende Unterscheidungskraft auf. Denn selbst wenn „uni-gateway“ als „Ausgang einer Universität“ interpretiert wird, so handelt es sich hierbei um eine bildhafte Anspielung auf den Übergang vom universitären zum Berufsleben und damit um eine ungewöhnliche Ausdrucksweise, der im Sinne einer „sprechenden Marke“ die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden kann.

3. Des Weiteren sind keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtfertigen können. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung

sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Allgemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit sie sie zur Beschreibung derselben Eigenschaften ihrer eigenen Produkte verwenden können (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Die Anmeldemarke weist keine eindeutigen und für die Verkehrskreise klar erkennbaren Sachinhalte auf. Insofern besteht sie nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 195). Im Übrigen konnte keine beschreibende Verwendung des Begriffs „uni-gateway“ etwa durch Wettbewerber der Anmelderin nachgewiesen werden. Bei den Recherchen im Internet nach der Bezeichnung „uni-gateway“ in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen wird lediglich auf das unter Mitwirkung der Anmelderin betriebene überregionale Online-Hochschulnetzwerk „uni-gateway“ verwiesen (vgl. beispielhaft <http://thesis.wecotec.de/showcontent.php?aid=559>). Mit diesem unterstützen nach Aussage des Betreibers Hochschulen ihre Studierenden und Absolventen beim Start ins Berufsleben, ebenso wie ihre Ehemaligen bei einem späteren Stellenwechsel (vgl. <http://www.praktika.de/cms/Partnernetzwerk.172.0.html>). Ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis zugunsten eines anderen Unternehmens ist dementsprechend nicht zu erkennen.

4. Schließlich liegt auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG vor. Zum einen wird nach Auffassung des Senats allenfalls ein geringer Teil des Verkehrs die Anmeldemarke als IT-Fachbegriff auffassen und dementsprechend feststellen, dass nach dem Ausschluss aller Dienstleistungen in Zusammenhang mit der technischen Verbindung von Computern die Bezeichnung „uni-gateway“ unrichtig ist. Zum anderen lässt sich ihr - wie bereits oben ausgeführt - eine eindeutige Bedeutung nicht entnehmen. Insofern besteht auch die Möglichkeit einer nicht irreführenden

Markenbenutzung. Eine Eignung zur Täuschung ist damit nicht ersichtlich (vgl. auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 378).

gez.

Unterschriften