

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 26 W (pat) 360/03

**Entscheidungsdatum:** 23. August 2006

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja

**Normen:** § 32 Abs. 2 Nr. 3, § 33 Abs. 2, 3 MarkenG,  
§ 14 Abs. 1 MarkenV

---

DATE 24

Einzelne, konkret in einem „insbesondere“-Zusatz aufgeführte Domains stellen keine beispielhafte Aufzählung zur Erläuterung der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Dienstleistung „Auswahl und Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internet-Adressen bzw. Namensraum im Internet“ dar. Die Domains können daher nicht in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer Marke eingetragen werden.



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 360/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
23. August 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 47 947.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

...

... aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. August 2006

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse, der letzte am 13. Oktober 2003 ergangen im Erinnerungsverfahren, die Anmeldung der Marke



(in den Farben rot, blau und weiß)

für folgende Waren und Dienstleistungen

„33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), alkoholische  
Essenzen, Alkoholextrakte.

38: Telekommunikation, Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Fernseh-, Hörfunk-, Kommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze für offene und geschlossene Benutzerkreise, nämlich Kabel, Satellit, Computer, Computernetzwerke, Telefon- und ISDN Leitung sowie jegliche weitere Übertragungsmedien, im Online- und Offline-Betrieb in der Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten, Sammeln und Liefern von Informationen, Bereitstellen von Zugang zu Datenbanken, insbesondere Anbieten und Mitteilen von datenbankgespeicherten Informationen vermittels interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme, computerisierte Bestellannahme für andere für Teleshoppingangebote und Waren- und Dienstleistungsangebote im Internet, Bereitstellung von Informationsangeboten zum Abruf aus dem Internet, anderen Datenetzen sowie online-Diensten; umfassende Dienste eines Internet-serviceproviders, nämlich die technische und organisatorische Konzeption und Umsetzung der Gestaltung und Programmierung von Internetpräsenzen, Betrieb eines Kommunikationsnetzes sowie Webhosting, insbesondere Hosting von Servern zur Internetpräsentation und zur Erbringung von Internetdienstleistungen, real-time Verbindungs-Service für den Datenaustausch zwischen Computernutzern; Auswahl und Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internetadressen bzw. Namensraum im Internet, insbesondere folgender Domain Namen:

„aachendate.de aachen-date.de auktionsdate.de auktions-date.de autodate.de auto-date.de bayerndate.de bayern-date.de bierdate.de bier-date.de blinddateauktion.de blinddate-auktion.de bonndate.de bonn-date.de brautausstatter.de brautgeschaeft.de brautkatalog.de brautladen.de brautschuhe.de brautshop.de breaktfast.de breakfast-date.de bremendate.de bremen-date.de

candlelightdinner.de candlelight-dinner.de car-date.de chatdate.de  
chat-date.de chat-flirt.de city-date.de date24.de date24.at date-  
auktion.de datemaster.de date-chat-berlin.de date-chat-bonn.de  
date-chat-duesseldorf.de date-chat-hannover.de date-chat-frank-  
furt.de date-chat-koeln.de date-chat-stuttgart.de date-chat.de  
date-chat24.de datechat-berlin.de datechat-bonn.de datechat-  
duesseldorf.de datechat-hannover.de datechat-frankfurt.de date-  
chat-koeln.de datechat-stuttgart.de datechat.de datechatberlin.de  
datechatbonn.de datechatduesseldorf.de datechathannover.de  
datechatfrankfurt.de datechatkoeln.de datechatstuttgart.de datei-  
quette.com dateiquette.de dinnerdate.de dinner-date.de disco-  
date.de disco-date.de dream-boys.de dresdendate.de dresden-  
date.de duesseldorfdate.de duesseldorf-date.de euro-date.de flirt-  
auktion.de flirt-auktion.de flirt-chat.de flirtchat-bayern.de flirt-chat-  
bayern.de flirtchatberlin.de flirtchat-berlin.de flirt-chat-berlin.de  
flirtchatbonn.de flirtchat-bonn.de flirt-chat-bonn.de flirtchatbre-  
men.de flirtchat-bremen.de flirt-chat-bremen.de flirtchatduessel-  
dorf.de flirtchat-duesseldorf.de flirt-chat-duesseldorf.de flirt-  
chatfrankfurt.de flirtchat-frankfurt.de flirt-chat-frankfurt.de flirt-  
chathamburg.de flirtchat-hamburg.de flirt-chat-hamburg.de flirt-  
chathannover.de flirtchat-hannover.de flirt-chat-hannover.de flirt-  
chathessen.de flirtchat-hessen.de flirt-chat-hessen.de flirtchat-  
koeln.de flirtchat-koeln.de flirt-chat-koeln.de flirtchatstuttgart.de  
flirtchat-stuttgart.de flirt-chat-stuttgart.de flirtdate.de flirt-date.de  
flirtmaster.de flirt-party.de frankfurtdate.de frankfurt-date.de ham-  
burgdate.de hamburg-date.de hannoverdate.de hannover-date.de  
hoteldate.de hotel-date.de internetsingle.de karnevalsdage.de kar-  
nevals-date.de kinodate.de kino-date.de kneipendate.de kneipen-  
date.de koblenzdate.de koblenz-date koelndate.de koeln-date.de  
konzertdate.de konzert-date.de kunstdate.de kunst-date.de ladies-  
night.de ladysnight.de ladys-night.de leipzigdate.de leipzig-date.de

lunchdate.de lunch-date.de mallorcaparty.de mallorca-party.de  
muenchendate.de muenchen-date.de museumsdate.de museums-  
date.de onlineparty.de operndate.de opern-date.de party24.de  
partychat.de party-chat.de partydate.de party-date.de reisedate.de  
reise-date.de seniorendate.de senioren-date.de singledate.de sin-  
gle-date.de singlemitkind.de single-mit-kind.de sportdate.de sport-  
date.de stadtdate.de stadt-date.de stuttgartdate.de stuttgart-  
date.de traumprinz.de theaterdate.de theater-date.de urlaubs-  
date.de urlaubs-date.de weindate.de wein-date.de“

41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, insbesondere die Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen; die Produktion von Fernseh- und Rundfunkprogrammen, insbesondere Multimedia-, Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktionen, informativer, bildender, unterrichtender, religiöser und unterhaltender Art, Dienstleistungen eines Tonstudios, Organisation und Durchführung von Tagungen, Konferenzen, Seminaren, Symposien, Lehrgängen, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und von Vorträgen; Rundfunkberatungsdienste; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze und/oder elektronische (offline-)Datenträger abrufbar sind, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, Bibliotheksdienstleistungen, auch mobil, Vermietung von Verlagsprodukten, Dienstleistungen eines Autors und Moderators, Kameramanns und Produzenten, Erstellen von Textbeiträgen für Dritte (Ghostwriting); sportliche und kulturelle Aktivitäten, nämlich Veranstaltung von Sportveranstaltungen und -wettbewerben, Veranstaltung von Schönheitswettbewerben, Veranstaltung kultureller Wettbewerbe, Veranstaltungen von Preisausschreiben, Organisation und Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhal-

tungsveranstaltungen, insbesondere Tanzveranstaltungen, Musikdarbietungen“

insoweit zurückgewiesen, als für sämtliche im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Domain-Namen gestrichen wurden. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis müsse nicht nur eine eindeutige Klassifizierung ermöglichen, sondern auch die angegebenen Waren (und Dienstleistungen) so hinreichend klar bestimmen, dass der Schutzzumfang der Marke im Registerverfahren schnell, umfassend und unmissverständlich feststellbar sei. Die vom Anmelder vorgenommene Aufzählung von mehr als 150 Domainnamen sei indessen weder erforderlich noch geeignet, diesem Bestimmtheitsgebot zu genügen bzw. unbestimmte Begriffe klarzustellen. Die aufgeführten Dienstleistungen „Auswahl und Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internet-Adressen bzw. Namensraum im Internet“ bestimmten die angemeldeten Dienstleistungen bereits hinreichend klar. Die zusätzliche Aufzählung der einzelnen Domainnamen, auf die sich die genannten Dienstleistungen bezögen, führe zur Unübersichtlichkeit des Registers und könne darüber hinaus zu Missverständnissen führen. So könne der Verkehr etwa zu der Auffassung gelangen, der Markeninhaber sei auch Inhaber sämtlicher aufgeführter Domainnamen oder habe andere Rechte daran. Die Nennung der Domain-Namen habe keine schutzbegrenzende Wirkung, weil sie als „insbesondere“-Zusatz gefasst seien und es sich daher um eine nur beispielhafte Aufzählung handele. Im Hinblick darauf, dass bereits unter der Geltung des Warenzeichengesetzes die Aufnahme eingetragener Warenzeichen in das Verzeichnis ausgeschlossen gewesen sei, sei es folgerichtig, auch Domainnamen als Kennzeichen eigener Art nicht im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis zuzulassen. Wegen des Zusatzes „insbesondere“ führe die Streichung entgegen der Auffassung des Anmelders auch nicht zu einer unzulässigen Erweiterung der Anmeldung. Soweit der Anmelder zu bedenken gegeben habe, die rechtlichen Anforderungen an den Umfang der Darlegung der Markenbenutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist könnten bei Nennung einzelner Domains im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis

einfacher zu erfüllen sein, könne dem nicht gefolgt werden. Ein etwaiger Benutzungsnachweis sei nur für die Dienstleistungen als solche, nicht aber für spezielle Domain-Namen zu erbringen.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde, die er nicht begründet hat.

Er beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse im Umfang der Zurückweisung aufzuheben,

die Erstattung der Beschwerdegebühr und die Erstattung der außergerichtlichen Kosten anzuordnen,

hilfweise,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Der dem Verfahren gemäß § 68 Abs. 2 MarkenG beigetretene Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt die angefochtenen Beschlüsse als zutreffend und führt ergänzend aus, das Begehren des Anmelders stehe im Widerspruch zu der Funktion des Markenregisters. In ständiger Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts würden bei Markenmeldungen neben den allgemeinen Erfordernissen der Klassifizierbarkeit und Bestimmtheit der angemeldeten Waren und Dienstleistungen generell überflüssige Formulierungen eliminiert, um das Markenregister übersichtlich zu halten. Daher werde auch die Verwendung von Markenbegriffen in Wa-

ren-/Dienstleistungsverzeichnissen nicht zugelassen. Diese würden vielmehr durch entsprechende Gattungsbezeichnungen ersetzt. Aus dem Begriff „Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen“ und dessen Funktion sei abzuleiten, dass Waren und Dienstleistungen nur in ihrer abstrakten Form aufgelistet werden sollten. Die betroffenen Dienstleistungen würden durch den mit „insbesondere“ eingeleiteten streitigen Zusatz nicht näher beschrieben oder konkretisiert. Die Auflistung der Domain-Namen diene reinen Werbe- und Darstellungszwecken des Anmelders, die aber dem Sinn und Zweck des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses und des Markenregisters widerspreche. Bei Zulassung derartiger Zusätze seien die Ordnungsfunktion und die Klarheit des Registers nicht mehr gewährleistet.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Insbesondere ist ein Rechtsschutzbedürfnis des Anmelders anzuerkennen. Hieran können wegen der Art der zurückgewiesenen Formulierung im beantragten Waren-/Dienstleistungsverzeichnis zwar gewisse Zweifel bestehen. Die Markenstelle hat eine andere als die dem Begehren des Anmelders entsprechende Markeneintragung vorgenommen, indem es die Eintragung der beanspruchten Dienstleistungen „Auswahl und Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internet-Adressen bzw. Namensraum im Internet“ ohne den beantragten „insbesondere“-Zusatz verfügt hat. Zwar stellt ein sog. „insbesondere“-Zusatz keine materielle Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, sondern lediglich eine beispielhafte Aufführung der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen dar, so dass auch die Versagung der Eintragung dieses Zusatzes allein weder eine Erweiterung noch Beschränkung des Umfangs der Waren/Dienstleistungen, für die die Markeneintragung begehrt wird, bewirkt. Dennoch ist die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zu einer solchen Entscheidung nicht berechtigt. Vielmehr ist die Eintragung von Oberbegriffen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen entwe-

der antragsgemäß vorzunehmen oder aber zurückzuweisen (vgl. auch BGH GRUR 1997, 634, 635 – TURBO II). Eine eigenmächtige Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch das Deutsche Patent- und Markenamt kommt dagegen nicht in Betracht (vgl. BPatGE 25, 243, 245; BPatG, Mitt. 1998, 309, 310 – SMP; Ströbele/Hacker/Kirschneck, Markengesetz, 8. Aufl., § 37 Rn. 13 m. w. N.), und zwar nach Auffassung des Senats auch dann nicht, wenn die Eintragung eines „insbesondere“-Zusatzes versagt, der beantragte Oberbegriff aber eingetragen wird. Deshalb hätte die Markenstelle die Anmeldung aus ihrer Sicht zurückweisen müssen, anstatt den Zusatz zu streichen. Nachdem dies nicht geschehen ist und der Anmelder nur gegen die Streichung des Zusatzes Beschwerde eingelegt hat, sieht sich der Senat wegen des Verschlechterungsverbots daran gehindert, eine derartige Zurückweisung nachzuholen.

2. Die mithin zulässige Beschwerde ist aber nicht begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke mit dem vollständigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wie es der Anmelder beim Deutschen Patent- und Markenamt seiner Anmeldung beigefügt hat, stehen durchgreifende Bedenken entgegen. Der Anmelder hat keinen Anspruch auf Eintragung der von ihm im Einzelnen aufgeführten Domainnamen, auf die sich die beanspruchten Dienstleistungen „Auswahl und Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internet-Adressen bzw. Namensraum im Internet“ durch den Zusatz „insbesondere“ beziehen sollen.

Nach § 33 Abs. 2 S. 1 MarkenG begründet die Anmeldung einer Marke einen Anspruch auf Eintragung, es sei denn, die Anmeldungserfordernisse der Markenverordnung, sind nicht erfüllt, § 33 Abs. 3 MarkenG. Nach § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG muss die Anmeldung ein Warenverzeichnis enthalten. Dessen Form und Inhalt regeln § 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 1 MarkenV. Danach wird verlangt, dass die bezeichneten Waren und Dienstleistungen eine Klassifizierung ermöglichen, was vorliegend außer Streit steht. Eine rechtliche Grundlage, dem Anmelder die Aufnahme der von ihm in einem sog. „Insbesondere“- Zusatz im Einzelnen benannten

Domains in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu verweigern, ergibt sich nach Auffassung des Senats aus der vom Gesetzgeber bezweckten Funktion des Markenregisters. Das Markenregister soll nach allgemeiner Auffassung verlässliche und eindeutige Auskunft darüber geben, für welche Waren und Dienstleistungen eine Marke geschützt ist. Erforderlich ist eine sachliche Bestimmung der Waren und Dienstleistungen, so dass eine klare Abgrenzung zu nicht beanspruchten Waren und Dienstleistungen möglich ist (BGH GRUR 1985, 1055. 1056 – Datenverarbeitungsprogramme als Ware; BPatGE 32, 78; Kramer in Heidelberger Kommentara - MarkenR, § 32 Rn. 43). Die materielle Bedeutung des Warenverzeichnisses liegt in der Bestimmung des positiven Benutzungsrechts, das sich nur auf die eingetragenen Waren/Dienstleistungen erstreckt (vgl. v. Gamm, WZG, Kap. 2 Rn. 14). Hieraus leitet sich der Rahmen dessen ab, was zur Erfüllung des Bestimmtheitserfordernisses im Hinblick auf die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verlangt werden kann. So wird in der täglichen Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts, gebilligt von Rechtsprechung und Literatur, zu Recht verlangt, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im Interesse der Rechtssicherheit klar und eindeutig formuliert wird (vgl. BPatG, Beschl. v. 18. 12. 2001 - 24 W (pat) 87/01 - GEOPLAN; Beschl. v. 4. 6. 2002 - 24 W (pat) 61/01 - per Kurier Der bringt's; Beschl. v. 6. 10. 1998 - 24 W (pat) 79/98 - EXTRANET; jeweils veröff. auf der PAVIS-CD-ROM; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 32 Rn. 36, 37; Ströbele/Hacker/Kirschneck, a. a. O., § 32 Rn. 71, 84). Dies zu tun ist, wie der Anmelder als solches zutreffend hervorhebt, allein die Sache des Anmelders, der dabei - abgesehen von den genannten Erfordernissen - freie Hand hat (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 32, Rn. 10).

Bei Abwägung des Interesses der Allgemeinheit an einem eindeutigen und übersichtlichen Markenregister einerseits und den Interessen des Anmelders an der Eintragung der Markenmeldung in dem von ihm beantragten Umfang überwiegen vorliegend die Interessen der Allgemeinheit an der Funktion des Registers, weil ein schutzwürdiges Interesse des Anmelders an der Eintragung des Zusatzes

nicht ersichtlich ist. Zwar ist nach Auffassung des beschließenden Senats im Falle der Eintragung des streitigen Zusatzes eine beachtliche Unbestimmtheit des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses nicht zu befürchten, denn der beabsichtigte Zusatz ist klar und eindeutig unter Nennung einzelner Beispiele formuliert. Jedoch ergibt sich aus der Registerfunktion, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gattungsmäßig zu bezeichnen und ggf. im Rahmen eines „insbesondere“-Zusatzes beispielhaft abstrakt zu erläutern sind. Vorliegend steht der Eintragung des begehrten Zusatzes entgegen, dass er keine beispielhafte Aufzählung gattungsmäßig bezeichneter Dienstleistungen zur Erläuterung des abstrakten Oberbegriffs „Auswahl und Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internet-Adressen bzw. Namensraum im Internet“ enthält. Vielmehr werden einzelne, konkret bezeichnete Domains aufgeführt, die Gegenstand der im Oberbegriff erwähnten Dienstleistungen im Rahmen von individuellen Dienstleistungsverträgen sein können. Derartige Dienstleistungsverträge können aber allenfalls relative Rechte an den in dem Zusatz aufgeführten Domains begründen. Indessen ist es die Funktion des Markenregisters, den formellen Bestand der eingetragenen Marken als absolute Rechte gegenüber der Allgemeinheit zu offenbaren.

Diesem Ergebnis stehen beachtliche Interessen des Anmelders nicht entgegen. Der Nennung der einzelnen Domains ist, wie die Markenstelle bereits zutreffend hervorgehoben hat, im Hinblick auf den abstrakten Schutzzumfang der Marke keine gesonderte rechtliche Bedeutung beizumessen und hat keinerlei Klarstellungsfunktion. Daher ist dem Begehren des Anmelders auch ohne Eintragung des streitigen Zusatzes umfassend Rechnung getragen, so dass ein schutzwürdiges Interesse an einem derartigen Zusatz nicht besteht. Soweit der Anmelder meint, die Nennung einzelner Domains könne sich künftig positiv auf die erfolgreiche Rechtsverteidigung seiner Marke gegenüber Dritten auswirken, vermag der Senat diese Bedenken nicht zu teilen. Falls der Anmelder nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist die tatsächliche Benutzung seiner Marke im Verkehr in gerichtlichen Auseinandersetzungen gem. §§ 43, 26 MarkenG darzulegen und

glaubhaft zu machen haben sollte, kommt es insoweit nicht auf die Registerlage, sondern auf die tatsächliche Benutzung der Marke im Verkehr an.

Da der Beschwerde der Erfolg zu versagen war, kommt auch die beantragte Erstattung der Beschwerdegebühr nicht in Betracht, § 71 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 MarkenG. Für eine Kostenerstattung in absoluten Eintragungsverfahren fehlt es ohnehin an einer Rechtsgrundlage.

Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuzulassen, weil es sich bei der Frage der eintragungsfähigen Fassung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen, insbesondere bei der Frage der Zulässigkeit von „insbesondere“-Zusätzen, die keine generell-abstrakte Fassung aufweisen, um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt.

gez.

Unterschriften