



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 28 311.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie den Richter am Oberlandesgericht Karcher

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für die Klasse 38 vom 27. November 2003 wird aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist infolge Umschreibung Rechtsnachfolgerin der Anmelderin W... AG geworden, die am 3. Juni 2003 die Wortmarke 303 28 311.4

Com.Spots

für die Waren - und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Unbespielte und bespielte Datenträger; Computer-Software für die Telekommunikation; Computer;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Aufkleber; Stickers; Photographien; Schreibwaren;

Klasse 36:

Finanzwesen, insbesondere Durchführen eines Micropayment für die Nutzung des Internets;

Klasse 37:

Hardwaremäßige Installation von Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail;

Klasse 38:

Bereitstellung von Informationen und Daten über das Internet, insbesondere im Zusammenhang mit Telekommunikation;

Betrieb von Telekommunikationsnetzen und Breitbandkabelanlagen einschließlich Mobilfunk, Satellitenfunk und Funkrufsystemen;

Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen; Bereitstellung

einer Plattform im Internet; die einem Nutzer die Möglichkeit gibt,

aus einer Vielzahl von Funktionen auszuwählen, wie beispielsweise Anrufbeantworter, Faxmail, Konferenzschaltung, Rückruf, Rufweiterleitung, Surfen im Internet, Datenverarbeitung, Voicemail,

Videokonferenz, Fernsehen, Radio oder einer Kombination aus diesen Funktionen; Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich zur Verfügung stellen eines Portals im Internet, über das ein

Surfen im Internet möglich ist;

Klasse 42:

Digitale Datenaufbereitung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen;

digitale Bildverarbeitung; softwaremäßige Installation von Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail; Programmierarbeiten an Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und

Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail;

Klasse 43:

Beherbergung und Verpflegung von Gästen; zur Verfügung stellen eines räumlichen Bereichs, in dem auf ein WLAN zurückgegriffen werden kann;

zur Eintragung angemeldet hat.

Die Markenstelle für die Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 27. November 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, das Zeichen sei mangels Unterscheidungskraft nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzfähig. Der Wortbestandteil „Com“ sei eine Abkürzung für „commercial“, was im Englischen für „Werbung“ stehe. Bei dem Markenbestandteil „Spots“ handele es sich um einen englischen Fachbegriff mit der Bedeutung „kurze Werbeeinblendung“. Der Verkehr werde deshalb das Zeichen „Com.Spots“ lediglich als inhaltliche Angabe nicht jedoch als unternehmensbezogenen Herkunftshinweis dahin verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen bei der Produktion, dem Vertrieb und der Ausstrahlung von Werbesendungen Verwendung finden. Darüber hinaus sei auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, da in Ansehung der weltweiten Verflechtung auf dem betroffenen Sektor die Benutzung der Kurzform „Com.Spots“ für den Begriff „commercial spots“ offenstehen müsse.

Gegen diesen am 5. Dezember 2003 zugestellten Zurückweisungsbeschluss hat die Beschwerdeführerin am 23. Dezember 2003 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der angemeldeten Wortfolge ein Schutzhindernis nicht entgegenstehe. Der Wortfolge komme Unterscheidungskraft zu. Der Verkehr verstehe das Zeichen nicht als Abkürzung in Verbindung mit einem englischen Wort; vielmehr assoziiere der Verkehr für die angemeldeten Waren- und Dienstleistungen eine Art Internetadresse mit einer Second-Level-Domain und einer Top-Level-Domain, die durch den „.“(dot) voneinander getrennt seien. Der Verkehr vermute u. U. eine neue Top-Level-Domain „spots“. Das angemeldete Zei-

chen sei ein verschwommener Begriff, der den Verkehr zum Nachdenken anrege. Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit sei eine Unterscheidungskraft des Zeichens zu bejahen. Auch die Recherche des Amtes habe ergeben, dass lediglich der Begriff „Commercial Spot“ im Verkehr verwendet werde, nicht jedoch das vorliegend konkret angemeldete Zeichen „Com.Spots“. Aus dem Wörterbuch Duden Oxford ergebe sich, dass der Begriff „commercial spot“ keinen Eingang in die englische Sprache gefunden habe.

Auch ein Freihaltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben. Aufgrund der Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit liege keine im Vordergrund stehende waren- bzw. dienstleistungsbezogene beschreibende Aussage vor, deren freie Verwendung für den Verkehr sichergestellt werden müsse. Eine Mehrdeutigkeit des Zeichens ergebe sich auch daher, dass die Markenstelle ursprünglich den Zeichenbestandteil „Com“ als Abkürzung für „communication“ gewertet habe und erst im angefochtenen Beschluss dieser Zeichenbestandteil als inhaltsbeschreibende Bedeutung für die Abkürzung des Begriffes „commercial“ gewertet worden sei.

Schließlich sei im vorliegenden Fall gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen angezeigt, weil der angefochtene Beschluss vom 27. November 2003 auf Erwägungen gestützt worden sei, die im Zwischenbescheid der Markenstelle vom 3. September 2003 keine Erwähnung gefunden hätten, und zu denen die Anmelderin somit nicht habe Stellung nehmen können. Wäre der Anmelderin ordnungsgemäß rechtliches Gehör zu den die Zurückweisung tragenden Gründen gewährt worden, hätte die Anmelderin die Bedenken der Markenstelle ausräumen können, dass ein Beschwerdeverfahren entbehrlich geworden wäre.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Nach Erörterung der Sach- und Rechtslage in der mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2007 hat die Beschwerdeführerin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke begehrt wird, auf folgende Waren und Dienstleistungen eingeschränkt:

Klasse 9:

Unbespielte Datenträger; Computer;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Aufkleber; Stickers; Photographien;
Schreibwaren;

Klasse 36:

Finanzwesen, insbesondere Durchführen eines Micropayment für die Nutzung des Internets;

Klasse 37:

Hardwaremäßige Installation von Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail;

Klasse 38:

Betrieb von Telekommunikationsnetzen und Breitbandkabelanlagen einschließlich Mobilfunk, Satellitenfunk und Funkrufsystemen; Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen;

Klasse 42:

Digitale Datenaufbereitung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen; digitale Bildverarbeitung.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nach der in der mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2007 erfolgten Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses begründet.

Für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen kommt dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu. Unterscheidungskraft ist 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. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - Fussball WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2000, 332 - Radio von hier; GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2000, 722 - LOGO).

Kann einer Wortmarke für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das im Verkehr - z. B. wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt da-

für, dass die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2000, 322 - Radio von hier; GRUR 1999, 1989 - YES; GRUR 2001, 735 - Test it). Enthalten Wortbestandteile einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie nicht als Beschreibung von Wareneigenschaften ansieht (BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 1999, 1089 - YES). Daran ändert auch nichts, dass die Wortbildung lexikalisch u. U. nicht nachweisbar ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Dabei genügt es nicht, jedem der Bestandteile eines Zeichens eine mögliche beschreibende Bedeutung zuzumessen. Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung festgestellt werden (EuGH GRUR 2004, 674 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Im Allgemeinen bleibt jedoch die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Ware bzw. Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst beschreibend (BPatG 25 W (pat) 56/05 - Ecologic Legal; EuGH GRUR 2004, 675 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Die Unterscheidungskraft einer aus Wörtern zusammengesetzten Marke kann daher zwar partiell für jeden ihrer Begriffe und Bestandteile getrennt geprüft werden. Die Unterscheidungskraft hängt im Ergebnis jedoch stets von einer Prüfung der Gesamtheit der Wortfolge ab (EuG, GRUR Int. 2005, 831 - Celltech, bestätigt durch EuGH C-273/05). Bei der Beurteilung ist nämlich zu berücksichtigen, dass der Verkehr das verwendete Zeichen aufnimmt, wie es ihm entgegentritt ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2000, 323 - Partner with the Best).

Abzustellen ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren

und Dienstleistungen bzw. des Handels zu achten (BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord/Hukla).

Im vorliegenden Fall besteht das Zeichen aus den zwei Bestandteilen „Com“ und „Spots“, getrennt durch einen Punkt.

Bei dem ersten Zeichenbestandteil „Com“ handelt es sich erkennbar um eine Abkürzung aus der englischen Sprache. Im Leipziger Wortschatz findet sich für den Begriff „Com“ eine Verwendung für die Bezeichnung „Kommunikation“, im Bereich der Lexikologie als Top-Level Domain sowie im Bereich der Informatik für eine Reihe von Bedeutungen (<http://wortschatz.uni-leipzig.de>). Der Zeichenbestandteil wird sowohl als technische Abkürzung für den Begriff „communication“, für den Begriff „commercial“ aber auch für eine Reihe weiterer Begriffe wie z. B. „command“, „common“, „compiler“, „complement“, „computer output micro fish“, „computer output microfilmer“ etc. verwendet (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl.; Wennrich, Internationales Verzeichnis der Abkürzungen - Akronyme der Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Informationsverarbeitung jeweils zum Stichwort „com“). Er fungiert auch als Abkürzung für Begriffe wie „communication port“, „compact executable file“, „continuation of message“ (Kajan, Information Technology Encyclopedia and Acronyms; vgl. zur Verwendung im Bereich der Informationstechnologie auch Rosenbaum, Fachverzeichnis, Informationstechnologie von A - Z). Des Weiteren ist für die Abkürzung die Bedeutung „component object model“ (www.abkuerzungen.de zum Stichwort „com“) nachzuweisen.

Bei dem zweiten Zeichenbestandteil „spots“ handelt es sich um einen englischen Begriff, der mit den Bedeutungen „Orte, Plätze, Flecke, Stellen“ ins Deutsche zu übertragen ist (Der Kleine Eichborn, 4. Aufl., Wirtschaft und Wirtschaftsrecht Englisch-Deutsch zum Stichwort „spot“). Der Begriff „spot“ hat auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Dabei wird er gleichbedeutend mit der englischen Bedeutung sowohl als Begriff für „Fleck, Ort“ wie auch als Synonym für einen Werbefilm und als Bezeichnung für eine Strahlerlampe verstanden (Duden, Deutsches

Universalwörterbuch, 6. Aufl.; <http://www.wortschatz.uni-leipzig.de>). Eine Internetrecherche hat auch in der täglichen Benutzung eine Verwendung des Begriffes für Örtlichkeiten insbesondere für Sportveranstaltungen wie Surfen und Skaten ergeben. Auf das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Internetrecherche wird Bezug genommen.

Anders als die Beschwerdeführerin meint sieht der Verkehr in dem Zeichen auf Grund der durch den Punkt in zwei Bestandteile gegliederten Marke keinen Hinweis auf eine Internetadresse. Der maßgebliche angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher weiß, dass es keine Top-Level Domain „spots“ gibt. Vielmehr wird durch den Punkt auf Anhieb erkennbar, dass es sich bei dem ersten Zeichenbestandteil um eine Abkürzung handelt.

Dem angemeldeten Zeichen in seiner Gesamtheit kann mit der Begründung der Markenstelle aus dem angefochtenen Beschluss vom 27. November 2003 nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Denn für den Verkehr ist das Zeichen nicht als Abkürzung für „commercial spot“ ohne analysierende Betrachtungsweise inhaltsbeschreibend verständlich. Zwar wird lexikalisch für die Abkürzung „Com“ auch der Begriff „commercial“ geführt. Für den Bereich der Werbung konnte jedoch keine Verwendung der Abkürzung festgestellt werden. Werbesendungen werden stets als „Werbespot“, „Spot“ oder „commercial spot“ bezeichnet. Soweit eine Abkürzung des Begriffes „commercial“ nachzuweisen war, wurde diese nicht mit den Anfangsbuchstaben „com“ sondern mit der Begriffsendung „mercial“ wie z. B. bei „infomercial“ gebildet. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Verkehr dem Zeichen „com“ keine wegen der Fülle der Bedeutungsmöglichkeiten geeignete inhaltliche Beschreibung für „commercial“ zumisst. Selbst wenn der zweite Zeichenbestandteil „spots“ neben dem Begriff der Örtlichkeit auch als Kurzfilm bekannt ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr das angemeldete Gesamtzeichen inhaltsbeschreibend für einen kurzen Werbefilm versteht.

Demgegenüber kann das Zeichen vom Verkehr aber bei entsprechenden Waren und Dienstleistungen inhaltsbeschreibend als englischsprachige Kurzform für „Communication Spots“, mithin „Kommunikationsorte bzw. -stellen“ verstanden werden, wie dies ursprünglich auch von der Markenstelle im Zwischenbescheid vom 3. September 2003 gesehen worden ist.

Zwar handelt es sich bei dem Zeichenbestandteil „com“ nicht um eine Abkürzung die ausschließlich dieses Verständnis „Kommunikation“ zulässt. Neben einer Fülle von spezifischen technischen Begrifflichkeiten kommt der Abkürzung aber auch diese Bedeutung zu. Diese Abkürzung ist dem Durchschnittskunden der maßgeblichen Verkehrskreise im besonderen Maße für „Kommunikation“ aus Firmenbezeichnungen wie Telekom, mobilcom oder comcast geläufig. Selbst wenn das angemeldete Zeichen in seiner Bedeutung „Kommunikationsorte, -stellen“ beschreibend sein kann, trifft dies nach der erfolgten Einschränkung des Verzeichnisses auf die verbleibenden Waren- und Dienstleistungen nicht zu. Bei diesen handelt es sich nicht um solche, bei denen der Verkehr das Zeichen in diesem Sinne als inhaltlich beschreibend versteht.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist begründet. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht aus Billigkeitsgründen anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 71, Rn. 31). Dabei kommt es auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens nicht an (BPatGE 2, 61). Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich aus Verfahrensfehlern und zwar insbesondere bei der Verletzung des rechtlichen Gehörs ergeben, wenn das Fehlverhalten ursächlich für die Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung war (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 71, Rn. 32). Vorliegend hat die Markenstelle das Recht der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt. Dieses Recht gewährt nicht nur die ausreichende Möglichkeit zum Sachvortrag; es kann auch verletzt sein, wenn die Entscheidung ohne einen vorherigen Hinweis auf Gesichtspunkte abstellt, mit denen auch ein gewissenhafter Verfahrensbeteiligter nicht zu rechnen brauchte, mithin die Entscheidung für den Verfahrensbeteiligten überra-

schend ist (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 83, Rn. 39, 43). Dies ist hier der Fall. Im Zwischenbescheid vom 3. September 2003 hatte die Markenstelle ausschließlich auf eine inhaltsbeschreibende Bedeutung des Zeichens „Com.Spots“ als „Kommunikationsplätze oder -stellen“ abgestellt, ohne weiteren Hinweis sodann aber den angefochtenen Zurückweisungsbeschluss vom 27. November 2003 mit einer beschreibenden Bedeutung des Zeichens für „kurze Werbeeinblendung (commercial spots)“ begründet. Damit musste die Beschwerdeführerin nicht rechnen.

Auch die erforderliche Kausalität zwischen der Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung liegt vor. Sie ist bereits dann gegeben, wenn die Entscheidung auf der Verweigerung des rechtlichen Gehörs beruhen kann. Davon ist auszugehen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Anhörung zu einem anderen Ergebnis geführt hätte und der Beschwerdeführer die Beschwerde deshalb für notwendig halten durfte (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 83, Rn. 39, 40; vgl. auch Schulte Patentgesetz, 7. Aufl., § 73, Rn. 129 zur entsprechenden Vorschrift des Patentgesetzes). Vorliegend kann eine solche Ursächlichkeit nicht ausgeschlossen werden. Denn die Markenstelle ist von ihrer ursprünglichen Auffassung, eine Zurückweisung auf ein Verständnis des Zeichens als „Kommunikationsplätze oder -stellen“ zu stützen, abgerückt, so dass die Argumentation der Beschwerdeführerin insofern erfolgreich war. Ohne Gelegenheit zur Stellungnahme hat die Markenstelle sodann die Zurückweisung auf eine andere Begründung gestützt. Bei dieser Sachlage ist aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen, dass die Entscheidung der Markenstelle ohne den Fehler anders ausgefallen wäre, so dass die Beschwerdeführerin die Beschwerde deshalb für notwendig halten durfte.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Karcher

Ko