



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 86/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 01 929.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Januar 2007 unter Mitwirkung...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist das Zeichen

1:1 document

ursprünglich für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 09 und 42

„Computer, Software, Geräte zur Verarbeitung von Druckgut und Drucksysteme; Entwicklung von Software; Beratung im Zusammenhang mit dem Einsatz von Computern, Software, Geräten zur Verarbeitung von Druckgut und Drucksystemen“

Die Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 16. November 2001 die Anmeldung unter Hinweis auf den vorangegangenen Beanstandungsbescheid wegen fehlender Unterscheidungskraft und als freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen mit der Begründung, die Marke werde von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als Sachhinweis darauf verstanden, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Erstellung von 1:1 Dokumenten zum Gegenstand hätten. In einer solchen Sachangabe erblicke der Verkehr auch keinen betrieblichen Herkunftshinweis.

Auf die Beschwerde der Anmelderin hat der Senat den Zurückweisungsbeschluss wegen Verstoßes gegen das rechtliche Gehör aufgehoben, weil die Markenstelle vor Erlass ihres Beschlusses die Einschränkung des Warenverzeichnisses, welche die Anmelderin mit Schriftsatz vom 1. Oktober 2001 erklärt habe, nicht in ihre Entscheidung miteinbezogen habe.

Unter Berücksichtigung dieses auch jetzt noch beanspruchten eingeschränkten Verzeichnisses

„Computer, Software, Geräte zur Verarbeitung von Druckgut und Drucksysteme, ausgenommen zur Erstellung von Dokumenten im Maßstab 1:1;

Entwicklung von Software, ausgenommen zur Erstellung von Dokumenten im Maßstab 1:1;

Beratung im Zusammenhang mit dem Einsatz von Computern, Software, Geräten zur Verarbeitung von Druckgut und Drucksystemen“

hat die Markenstelle mit Beschluss einer Prüferin des höheren Dienstes vom 9. Februar 2004 die Anmeldung erneut wegen der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, und zwar mit der Begründung, dass der sprachüblich gebildete Begriff zur Beschreibung dahingehend dienen könne, dass die beanspruchten Waren dazu bestimmt und geeignet seien, im Rahmen des „1:1 Marketing“ kundenbestimmte, individualisierte und personalisierte Dokumente zu erstellen, und dass er für die beanspruchten Dienstleistungen als Hinweis auf ihren Gegenstand und ihr Thema dienen könne. Die Beschränkung des beanspruchten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen könne nicht darüber hinweghelfen, da der Bereich des 1:1 Marketing nicht erfasst werde; so könne dahingestellt bleiben, ob das Eintragungshindernis der ersichtlichen Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG eingreife.

Auch gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, in der sie sich auf die Voreintragungen u. a. ihrer Marken 399 23 965 „1:1 card“ und 301 01 428 „1:1 communication“ sowie EU 1 462 068 „1:1 printing“ beruft und zur Begründung ausführt, dass der Anfangsbestandteil „1:1“ nicht ohne weiteres als „one-to-one“ im Sinne von „kundenbestimmt“ verstanden werden könne, zumal dies eine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise voraussetze. Wie sich aus der davon abweichenden Deutung der Markenstelle im ersten Beschluss ergebe,

sei der Bestandteil zumindest mehrdeutig, so dass der Gesamtmarke kein präziser Sinngehalt zugeordnet werden könne, für welchen ein Freihaltungsbedürfnis zu erkennen sei. Letztendlich führe dies allenfalls zu einem sprechenden Zeichen, dem das Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden könne. In der mündlichen Verhandlung hat der Senat den Vertretern der Anmelderin Unterlagen mit Internet-Fundstellen zur Verwendung von „1:1 document“ überreicht und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme vor der abschließenden Beratung gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begründet. Nach Ansicht des Senats unterliegt die angemeldete Zeichenkombination zumindest dem Schutzhindernis einer Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, möglicherweise aber auch dem der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die beanspruchte Zeichenkombination stellt sich auch für den Senat als bloßer Sachhinweis dar, da sie eine im Kontext der konkreten Waren ohne weiteres verständliche Aussage vermittelt, nämlich dass diese zur Erstellung von „1:1 Dokumenten“ dienen. Wie die vom Senat ermittelten Fundstellen zeigen, darf die Bezeichnung nicht auf ein Papierdokument verengt, sondern sie muss in einem weitergehenden Sinn als Oberbegriff für verschiedene Anwendungen verstanden werden, die auch die Dateikonvertierung umfassen können dergestalt, dass mit der Marke ein Dokument im Sinne einer Datei geliefert wird, die ohne Änderung umgesetzt ist. Dies braucht sich keineswegs allein auf das Größenverhältnis des ausgedruckten Dokumentes zu beziehen, sondern kann allein auf die Datenidentität beschränkt sein, was eine übergeordnete Art von Identität darstellt. Dies wird durch die Ergebnisse einer Recherche im Internet belegt, die der Anmelderin

überlassen worden ist. So wird dort unter anderem auf einer grundsätzlich deutschsprachigen Seite (golem.de IT-News für Profis, www.golem.de/trackback/37719) vermerkt: „One reason I dislike the PDF format intensely is because it is so difficult to convert it to another format. Most PDF tools that advertise a 1:1 document conversion usually fail as soon as the document in question is somewhat more complex.“ Ein Verlag verweist auf seiner Homepage (www.oleffe.com/technical_area/Specifications_DE.pdf) darauf: „Aus diesem Grund und um Sie besser bedienen zu können, bitten wir Sie uns keine Offsetfilme mehr zuzusenden, aber nur noch sofort verwendbare **1/1** digitale Daten. Um aber unnötige Kosten und Lieferverzögerungen zu vermeiden, ist es wichtig, dass die zugesandten Dateien unseren technischen Spezifikationen entsprechen. ...Stellen Sie bitte immer ein 1/1 Dokument her. Das Format Ihres Dokumentes soll der bedruckten Seite identisch sein.“ Auch im Audio-Bereich wird die beanspruchte Wortfolge umfassender verstanden, wenn es heißt: „Letztendlich ist ein Tonträger, wenn er nicht gerade einen Livemitschnitt erhält sondern im Studio zusammengesetzt worden ist, kein 1:1-Dokument eines singulären akustischen Ereignisses sondern das Ergebnis eines länger anhaltenden, kontinuierlichen Schaffensprozesses mit dem Ziel einen gut klingenden Tonträger zu produzieren. Ob man nun mit den Mitteln der Nadelton- oder Digitaltechnik auf eine LP hin arbeitet oder mit der Digitaltechnik eine CD produziert ist letztendlich zu akzeptierende Entscheidung im künstlerischen Schaffensprozess“ (www.hifi-forum.de/viewthread-26-3946.html). Selbst in Gerichtsentscheidungen wird die Zeichenfolge „1:1“ im Sinne von allgemeiner Identität verwendet: „Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht festgestellt, dass sich das Bildelement des angemeldeten Zeichens nicht in einer 1:1-Umsetzung des Begriffes der Stärke erschöpft“ (vgl. EuG GRUR Int. 2005, 938, Rdn. 65).

Mithin werden die beteiligten Verkehrskreise „1:1 document“ im Kontext der Waren und Dienstleistungen, die sich sämtlich auf die Verarbeitung von Druckgut beziehen können, lediglich als Hinweis entweder auf eine Erstellung und Verarbeitung von elektronischen Dokumenten in Originalformat verstehen, wobei die Beratungsdienstleistungen, die nicht durch den nachträglich angebrachten Zusatz-

vermerk eingeschränkt sind, auch auf die Erstellung von ausgedruckten Dokumenten gerichtet sein können. Ob die Angabe - wie die Markenstelle in ihrem zweiten Beschluss ausgeführt hat - in anderer Richtung, nämlich im Sinne von Dokumentenerstellung im Rahmen des 1:1 Marketing verstanden werden kann, spielt dabei letztlich keine Rolle. Für das Freihaltungsbedürfnis reicht es aus, wenn die Angabe sprachüblich verwendet und dementsprechend als Sachhinweis benötigt wird (vgl. EuGH MarkenR 03, 450 - DOUBLEMINT; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rdn. 195, 199 m. w. N.). Die zitierten Verwendungsbeispiele zeigen, dass ein Freihaltungsbedürfnis im Allgemeininteresse besteht, das auch durch die einschränkenden Vermerke im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht ausgeräumt ist.

Sollte die Anmelderin damit allerdings auf einen Ausschluss im weiten Sinne abzielen, wie es vom Senat verstanden wird, bezwecken, stünde der Anmeldung das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG entgegen. Danach sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ersichtlich geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren zu täuschen. Dies träfe dann auf die beanspruchte Marke zu. Denn die Bezeichnung „1:1 document“ für Waren und Dienstleistungen ohne Erstellung von (digitalen) Dokumenten muss beim betroffenen Verkehr nahezu zwangsläufig Fehlvorstellungen über die Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren bzw. der Ausrichtung der entsprechenden Dienstleistungen hervorrufen, nachdem mit dem Wort identische Dokumentenformate bezeichnet werden. Insbesondere Fachleute, Händler und informierte Endabnehmer müssen annehmen, dass ein so gekennzeichnetes Produkt auch derartige Dokumente betrifft. Da dies aber nach der eingeschränkten Fassung des Warenverzeichnisses ausgeschlossen ist, unterliegt der Verkehr aufgrund dieser unrichtigen verkehrswesentlichen Sachinformation Fehlvorstellungen hinsichtlich der Produktzusammensetzung. Weil die Fassung auch keinen Raum für eine Verwendung der Marke in einem sachlichen Zusammenhang mit 1:1 Dokumenten lässt, mithin also kein Fall einer nicht täuschenden Verwendung mehr in Betracht kommt, ist die Eignung zur Täuschung dann auch ersichtlich im Sinne von § 37 Abs. 3 MarkenG (vgl.

Ströbele/Hacker a. a. O. Rdn. 378; § 37 Rdn. 10 m. w. N.; vgl. auch BPatG 26 W (pat) 36/01 - KOMBUCHA; 30 W (pat) 170/00 - INTERNET schnell & einfach; Zusammenfassungen jeweils veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM), so dass der Versagungsgrund der Täuschungsgefahr eingreift unabhängig davon, ob man deshalb die vorgenommene Einschränkung bereits als unzulässig erachten müsste (so Ströbele/Hacker, Rdn. 208, 378 m. w. N.).

Ob der Anmeldung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG fehlt, lässt der Senat trotz gewichtiger Anhaltspunkte dahingestellt. Unterscheidungskraft liegt vor, wenn die Marke dem Verkehr als Unterscheidungsmittel für die Dienstleistungen verschiedener Hersteller genügt. Sie fehlt nach ständiger Rechtsprechung solchen Bezeichnungen, die entweder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt haben oder z. B. in der Umgangssprache oder Werbung derart „verbraucht“ sind, dass sie vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel akzeptiert werden (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Wie bereits oben festgestellt, steht der beschreibende Sinngehalt der beanspruchten Wortfolge recht deutlich im Vordergrund, so dass sie von erheblichen Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden könnte. Vielmehr dürfte der durchschnittlich informierte Verbraucher, der es gewohnt ist, dass wichtige Informationen in einer ansprechenden und modernen Form präsentiert werden, die Wortfolge mit ihrer klaren schlagwortartigen Aussage so hinnehmen, wie er es bei anderen ähnlichen Warenbeschreibungen gewohnt ist. Von diesen weicht die beanspruchte Marke weder durch Wortwahl noch sonst wie in erkennbarer Weise ab.

Aus den vom Anmelder geltend gemachten Voreintragungen mit dem Bestandteil „1:1“ lässt sich ebenfalls kein Eintragungsanspruch herleiten, da - abgesehen von deren grundsätzlichen Unbeachtlichkeit - durchgehend mehrteilige Marken betroffen und die Begriffsbildungen mit dem vorliegenden Fall nicht ohne weiteres vergleichbar sind.

Nach alledem musste die Beschwerde der Anmelderin ohne Erfolg bleiben.

gez.

Unterschriften