



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 150/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 38 429.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters am Oberlandesgericht Karcher

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2005 wird aufgehoben, soweit die Eintragung der Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen

„Vermittlung von Handelsgeschäften im Bereich der Fernmeldetechnik für Dritte und/ oder Vermittlung von Verträgen im Bereich der Fernmeldetechnik für Dritte über die Anschaffung und Veräußerung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch in digitalen Netzen, wie zum Beispiel im Internet; Geschäftsführung; Dienstleistungen eines Fernmeldeingenieurs; Erstellen von fernmeldetechnischen Gutachten, Beratung und gutachterliche Tätigkeit im Bereich der Fernmeldetechnik“.

Gründe

I.

Die Wort-/ Bildmarke Nr. 305 38 429.5

O₂ Service

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; Datenträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV- und Telekommunikationssoftware; Telekommunikationsgeräte, insbesondere für den Festnetz- und Mobilfunkbereich; ausgenommen Arbeitsstationen, Server, Computer und andere stationäre Computerhardwarevorrichtungen, von vorstehender Ausnahmeregelung nicht erfasst: mobile Hardware, wie PDA's, Mobiltelefone oder andere mobile Handsets oder mobile Vorrichtungen, die in Zusammenhang mit mobilen Telekommunikationsnetzen benutzt oder hierauf vorwiegend gestützt sind, einschließlich entsprechenden Zubehörs (soweit in Klasse 9 enthalten), wie jeweils zur Verfügung gestellt;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Computerhandbücher; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künst-

lerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke

Klasse 35: Werbung; Werbung und Marketing für Dritte, insbesondere in digitalen Netzen (Webvertising); Markt- und/oder Meinungsforschung, auch im Internet; Aufführungen von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Unternehmensverwaltung; Unternehmensberatung; Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte und/oder Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Anschaffung und Veräußerung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch in digitalen Netzen, wie z. B. im Internet; Geschäftsführung; Personalmanagementberatung; Vermietung von Verkaufsautomaten; Abwickeln von Abrechnungen, auch in elektronischer Form; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Zurverfügungstellung von elektronischen Abbuchungssystemen, nämlich Vermittlung des Zahlungsverkehrs und/ oder Versenden von Telekommunikationsrechnungen mittels elektronischer Datenübertra-

gung; Abwickeln von Geldgeschäften oder Abbuchungen, auch in elektronischer Form; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; telefonische Auskunftsdienste, nämlich direkte Herstellung der Gesprächsverbindung zum gesuchten Anschluss, das Mitteilen von Telefonnummern, Anschriften, Faxnummern; Dienstleistungen eines Netzbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen, insbesondere im Internet;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen, auch online; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops (Ausbildung);

Klasse 42: Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Programmierers; Erstellen von technischen Gutachten; Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; technische Projektierung und Planung von Einrichtungen

für die Telekommunikation; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Datenbanken; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken für Dritte; Wettervorhersage; Schlichtungsdienstleistungen; Forschungen auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnik;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung des Zeichens mit Beschluss vom 14. Oktober 2005 teilweise zurückgewiesen, und zwar für die Dienstleistungen

„Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte und/oder Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Anschaffung und Veräußerung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch in digitalen Netzen, wie z. B. im Internet; Geschäftsführung; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von technischen Gutachten; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit“.

Der Eintragung der übrigen Waren und Dienstleistungen standen nach Auffassung der Markenstelle keine absoluten Schutzhindernisse entgegen. Im Umfang der Zurückweisung sei die Eintragung dagegen ausgeschlossen, da das angemeldete Zeichen insoweit geeignet sei, die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben. „O₂“ sei die dem Verkehr bekannte chemische Formel des Elementes Sauerstoff (Oxygenium) und erschöpfe sich in der Verbindung mit „Service“ im Hinweis auf einen „Sauerstoff-Service“. Ein solcher werde für die Befüllung von Sauerstoffanlagen benötigt. In ähnlicher Form gebe es einen „Helium-Service“

oder einen „Stickstoff-Service“. Die zurückgewiesenen Dienstleistungen stünden in engem Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen. Unter deren weit gefasste Oberbegriffe könnten ohne Weiteres Einzelleistungen fallen, die die Vermittlung der Befüllung von Sauerstoffflaschen oder die Projektierung von Sauerstoffanlagen z. B. für Krankenhäuser zum Inhalt hätten. Die von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen seien insoweit nicht auf den Bereich der Telekommunikation beschränkt. Die grafische Gestaltung sei hingegen einfach, werbeüblich und ebenfalls nicht schutzbegründend. Es liege ein Freihaltebedürfnis vor. Darüber hinaus fehle die Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, die Markenstelle gehe zu Unrecht von der Annahme aus, dass sie beabsichtige, Dienstleistungen in Zusammenhang mit Sauerstoff zu erbringen. Es sei gerichtsbekannt, dass die Anmelderin einen Geschäftsbetrieb im Bereich der mobilen Telekommunikation betreibe und für diesen die schlagwortartige Kurzbezeichnung „O₂“ verwende. Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sauerstoff fielen in Klasse 44, für die sie keine Dienstleistungen angemeldet habe. Angesichts der hohen Bekanntheit des Firmenschlagworts „O₂“ sei die Interpretation als „Sauerstoff Service“ nicht nur abwegig, sondern rechtlich unzulässig und gehe an der Lebenswirklichkeit vorbei.

Nach einem Hinweis des Senats in der mündlichen Verhandlung vom 25. Juli 2007 aufgrund bestehender Bedenken gegen die Schutzzfähigkeit und die Möglichkeit einer entsprechenden Einschränkung der Dienstleistungen hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 7. August 2007 das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie aus dem Tenor ersichtlich beschränkt.

Die Anmelderin beantragt daher,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke
Nr. 305 38 429.5/16 einzutragen.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung des Zeichens „O₂Service“ sowie von dessen Bestandteilen wurde der Anmelderin übersandt und in der mündlichen Verhandlung erörtert.

II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache begründet. Für die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist die angemeldete Marke weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist 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. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum Einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet worden ist, und zum Anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren bzw. Empfängern der Dienstleistung zusammensetzen (std. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel). Sie fehlt einer Wortmarke nur dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und

ohne Weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 1999, 1089 - YES). Für Wort-/Bildzeichen gelten die allgemeinen Grundsätze für die Prüfung zusammengesetzter Zeichen, d. h. wenn auch nur ein Bestandteil, sei es der grafische, sei es der Wortbestandteil, schutzfähig ist, ist das ganze Zeichen eintragbar. Einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen begründen keine Unterscheidungskraft. Erst dann, wenn die grafische Gestaltung eine gewisse Gestaltungshöhe aufweist und nicht nur die beantragte Ware abbildet, ist ein Bildzeichen schutzfähig. Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Wort-/ Bildmarke in der eingeschränkten Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses über die erforderliche Unterscheidungskraft.

1.1. „O₂“ ist die chemische Formel von molekularem Sauerstoff, zugleich aber auch die Firmenkennzeichnung eines internationalen Mobilfunkbetreibers. Bei der Anmelderin handelt es sich um die deutsche Niederlassung dieses Mobilfunkbetreibers. „O₂-Service“ ist damit einmal als „Sauerstoff-Service“ in seiner begrifflichen Bedeutung verständlich, zum Anderen kann es als Service des Mobilfunkbetreibers O₂(Germany) verstanden werden. Der Einwand der Anmelderin, die Interpretation von „O₂-Service“ als „Sauerstoff-Service“ aufgrund der Bekanntheit ihres Unternehmens im Marktsegment der Telekommunikation sei abwegig und rechtlich unzulässig, geht fehl. Die in § 1 Abs. 1 WZG notwendige Voraussetzung, dass der Anmelder einer Marke einen Geschäftsbetrieb zu besitzen hat, der ursprünglich auch noch auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen bezogen sein musste, wurde bereits mit § 47 ErstrG aufgegeben und im Jahr 1995 auch nicht in das Markengesetz übernommen. Es gilt der Grundsatz der Nichtakzessorität (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 7 Rn. 1). In der vorgenannten ersten Variante liegt dem angemeldeten Zeichen „O₂-Service“ daher ein sachbeschreibender Bezug zugrunde, im zweiten Fall handelt es sich dagegen um einen

unternehmensbezogenen Herstellerhinweis. Der Verkehr kennt im Rahmen der ersten Bedeutungsvariante den Begriff „Sauerstoff-Service“ beschreibend im Zusammenhang mit dem chemischen Element O₂ für diverse Dienstleistungen, wie z. B. „Wichtig beim Sauerstoff-Service ist konzentriertes Arbeiten wie uns das hier Oscar demonstriert“ www.tauchsport-seiler.de/o2service.html; „Sie werden während unserer Geschäftszeiten direkt mit unserem Sauerstoff-Service verbunden.“ www.airproducts.de/HomeCare/kontakt/hotline.htm; „Sauerstoffservice an Ausrüstungsteilen“ www.tauchschule-dresden.de/tec_gasmixing.html; www.linde.com/international/web... „Zur Produktpalette von Linde Gas zählen unter anderem: Sauerstoff, Stickstoff und Argon, Acetylen ...“; www.medic-rent.de/view.php?lng=1&id=83&sub=212 „Aktiv und mobil mit dem tragbaren Flüssig-Sauerstoff-Mobilteil ... Durch das integrierte O₂-Sparsystem ...“; www.airproducts.de/HomeCare/kontakt/hotline.htm „Sauerstoff-Nachbestellung. Für den Fall, dass Sie ... erhalten und ihr Sauerstoff-Vorrat ist aufgebraucht, ...“; www.oxiana-aktuell.de/... „Nutzen Sie die Möglichkeiten ... zur Gestaltung einer attraktiven Sauerstoff-Bar ...“.

Da nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) ein Zeichen bereits dann nicht schutzfähig ist, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH MarkenR 2004, 450 ff. – DOUBLEMINT), ist „O₂-Service“ nur für solche Waren und Dienstleistungen schutzfähig, bei denen ein Bezug zum Element „Sauerstoff“ ausgeschlossen werden kann.

1.2. Aufgrund der Einschränkung der noch beanspruchten Dienstleistungen auf solche, die - mit Ausnahme der Geschäftsführung - ausschließlich im Bereich des Fernmeldewesens angesiedelt sind, nämlich „Vermittlung von Handelsgeschäften im Bereich der Fernmeldetechnik für Dritte und/ oder Vermittlung von Verträgen im Bereich der Fernmeldetechnik für Dritte über die Anschaffung und Veräußerung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere auch in digitalen Netzen, wie zum Beispiel im Internet“, ist diese Voraussetzung erfüllt. Ein unmittelbarer Bezug zum Element „Sauerstoff“ kann verneint werden. Es ist

nicht davon auszugehen, dass mit „O₂“ im Zusammenhang mit Fernmeldetechnik die verkehrsfähige Handelsware „Gase“, und damit auch Sauerstoff, gemeint ist. Das angesprochene Publikum hat daher keine Veranlassung, die angemeldete Marke in Verbindung mit diesen Dienstleistungen als Sachhinweis auf deren Verwendungszweck oder sonstige Merkmale aufzufassen.

1.3. Aufgrund der Einschränkung der weiteren Dienstleistungen, nämlich „Dienstleistungen eines Fernmeldeingenieurs; Erstellen von fernmeldetechnischen Gutachten, Beratung und gutachterliche Tätigkeit im Bereich der Fernmeldetechnik“ werden sich auch diese Beratungsdienstleistungen nicht mit der Bearbeitung, Nutzung und Verwendung von Gasen, und dabei insbesondere Sauerstoff, sondern mit Fragen der Fernmeldetechnik beschäftigen. „Fernmeldetechnik“ ist dabei in der Sache durch den Begriff „Telekommunikation“ abgelöst worden. § 3 Ziffer 22 Telekommunikationsgesetz (TKG) definiert „Telekommunikation“ als den technischen Vorgang des Aussendens, Übermittels und Empfangens von Signalen mittels Telekommunikationsanlagen“ und rekurriert dabei auf das Begriffsverständnis gem. Art. 87 f. GG. Danach hat der Begriff „Telekommunikation“ entsprechend dem international üblichen Sprachgebrauch die vorgängige Bezeichnung „Fernmeldewesen“ ersetzt, um sich dadurch zugleich neuen Techniken zu öffnen (Windthorst in Sachs, Grundgesetz, 3. Aufl. 2002, Art. 87 f. Rn. 6). Insgesamt handelt es sich jedenfalls um Techniken, die sich nicht mit Gasen beschäftigen. Dem angemeldeten Zeichen „O₂-Service“ lässt sich daher für die o. g. Dienstleistungen keine im Vordergrund stehende Sachangabe mit eindeutigem Begriffsinhalt entnehmen.

1.4. Soweit die Dienstleistung „Geschäftsführung“ betroffen ist, war eine Einschränkung nicht erforderlich. Diese Dienstleistung wird typischerweise nicht nur für bestimmte eng begrenzte Marktsegmente erbracht, sondern orientiert sich eher an der Größe der Unternehmen (Mittelstand, Handwerk, Industriebetrieb etc.). Die Geschäftsführung für Dritte ist eine technokratische Verwaltungstätigkeit, die im Wesentlichen unabhängig vom Unternehmensgegenstand durchgeführt werden

wird und in einem chemischen Betrieb genauso stattfindet, wie in einer Bäckerei, einer metallverarbeitenden Werkstatt oder einem Lebensmittelkonzern. Die Bezeichnungsgewohnheiten in dem speziellen Dienstleistungsbereich gehen deshalb auch dahin, den Namen des Inhabers mit der Gesellschaftsform oder einem Fantasiebegriff zu verbinden, nicht aber Sachbegriffe aus einem bestimmten Marktbereich zu wählen.

2. Auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht ebenfalls nicht. Nach der genannten Vorschrift sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insofern bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Da die angemeldete Marke für die nochverfahrensgegenständlichen Dienstleistungen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, ist nicht erkennbar, welche Merkmale oder Eigenschaften mit der Bezeichnung „O₂-Service“ konkret beschrieben werden könnten. Ein Bedürfnis, diese Bezeichnung für den Geschäftsverkehr als Sachangabe freizuhalten, besteht daher nicht.