



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 555/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 029 152.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Januar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen

- „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; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; bespielte und unbespielte Datenträger aller Art (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerprogramme (gespeichert); elektronisch gespeicherte Daten (herunterladbar); elektronische Publikationen (herunterladbar)
- Klasse 38: Telekommunikation; Dienstleistungen von Presseagenturen; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Auskünfte über Telekommunikation
- Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung

von Computerhardware, -software und Datenbanken;
Wartung von Software; technische Beratung;
elektronische Datenspeicherung; Vermietung von
Datenverarbeitungsgeräten; Gestaltung von Websei-
ten für Dritte“

bestimmten Marke

WebPräsentation

mit Beschluss vom 5. August 2010 zurückgewiesen, weil der angemeldeten Marke für diese Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine erkennbar aus den Wörtern „Web“ und „Präsentation“ zusammengesetzte Kombination, die in ihrer Gesamtheit von den maßgeblichen deutschen Verkehrskreisen ohne Weiteres als Hinweis auf eine Darstellung oder Vorstellung von Informationen im oder mittels des Internet verstanden werde. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen handele es sich somit um eine unmittelbar beschreibende Bestimmungsangabe bzw. eine Inhaltsangabe. Die angesprochenen Verkehrskreise würden eine Marke nicht isoliert, sondern regelmäßig im Kontext mit den Waren und Dienstleistungen betrachten, für die sie verwendet würden, so dass sich der beschreibende Sinngehalt der Marke ohne weiteres erschließe, weil der Eindruck der Wortkombination nicht über die bloße Aneinanderreihung der beschreibenden Angaben hinausgehe.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie macht zunächst geltend, dass es sich bei der angemeldeten Marke um einen von ihr erfundenen Gesamtbegriff ohne klare Bedeutung handele. So könne der Verbraucher unter dem Begriff der „Präsentation“, der grundsätzlich

viele Bedeutungen habe, auch eine schauspielerische Darbietung oder die Vorführung eines Theaterstückes verstehen. Voraussetzung für eine Präsentation sei die körperliche Anwesenheit von Menschen, so dass eine Kombination mit dem Begriff „Web“, der als Hinweis auf das Internet gerade nicht geeignet sei, etwas Körperliches oder physikalisch Wahrnehmbares zu beschreiben, nicht logisch sei. Vielmehr bedürfe die angemeldete Wortkombination der Auslegung und Interpretation durch den damit konfrontierten Verbraucher, so dass das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft schon dadurch gegeben sei. Die angemeldete Marke sei auch nicht geeignet, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, weil der Begriff „Präsentation“ eine Tätigkeit bezeichne, nicht aber eine Ware. Als Dienstleistungen seien mit der Anmeldung nur solche beansprucht worden, für die der Begriff „WebPräsentation“ nicht beschreibend sei.

Mit Bezug auf ein eventuelles Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG trägt die Anmelderin vor, dass die angemeldete Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen unmittelbar beschreibenden Inhalt aufweise und somit kein Bedürfnis für Dritte ersichtlich sei, die angemeldete Marke frei verwenden zu können. Schließlich beruft sich die Anmelderin auch auf Voreintragungen von Marken, die den Bestandteil „Web“ oder den Bestandteil „Präsentation“ enthalten und sich nach Auffassung der Anmelderin in der rechtlichen Beurteilung nicht von den vorliegenden Wortkombinationen unterscheiden.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. August 2010 aufzuheben.

II

Die gemäß §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 Abs. 1 u. 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Der angemeldeten Marke fehlt, wie die Markenstelle zu Recht und mit zutreffender Begründung festgestellt hat, für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Ihrer Eintragung steht zudem das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil es sich bei der angemeldeten Marke in Bezug auf alle mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine Angabe handelt, die zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder Bestimmung oder zur Bezeichnung eines sonstigen Merkmals dieser Waren und Dienstleistungen dienen kann.

Nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke vom Schutz ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der infrage stehenden Waren und Dienstleistungen, wie zum Beispiel ihrer Art oder Beschaffenheit, dienen können. Diese auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. C MarkenRL beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen oder Angaben im Sinne der Bestimmung von jedermann frei verwendet werden können (EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 – Chiemsee; GRUR 2004, 674, Rn. 54 – Postkantoor; BGHZ 167, 278, Rn. 35 – FUSSBALL WM 2006). Hierfür ist es ausreichend, dass die angemeldete Marke in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH MarkenR 2008, 160, 162, Rn. 35 - Hairtransfer). Unerheblich ist, ob die fragliche Marke in ihrer beschreibenden Bedeutung bereits im Verkehr bekannt ist oder beschreibend verwendet wird. Vielmehr reicht es aus, dass sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr.; EuGH GRUR 2010, 534, Nr. 52 – Pranahaus). Das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt auch keine die Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Angabe voraus. Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar

betreffen, können ebenfalls diesem Schutzhindernis unterfallen, sofern durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, der Verkehr werde den beschreibenden Inhalt des Begriffs als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen (BGH GRUR 2009, 960 – DeutschlandCard).

Die angemeldete Marke ist aus den Begriffen „Web“ und „Präsentation“ in sprachregelgerechter Form zusammengesetzt. Das Wort „Web“ ist, wie die Anmelderin zugesteht, die längst auch im deutschen Sprachgebrauch geläufige Kurzform für den Begriff „World Wide Web“, der korrekten Bezeichnung für das Internet (vgl. insoweit auch PAVIS PROMA BPatG, 25 W (pat) 76/06 – webCenter). Aufgrund der den Alltag zunehmend durchdringenden Präsenz des Internets werden Gegenstände oder Aktivitäten immer öfter über das Internet dargestellt bzw. abgewickelt. Zur Beschreibung einer Internetaktivität bzw. der Darstellung oder des Angebots einer Ware oder Dienstleistung im Internet wird häufig das ursprüngliche, die Aktivität bzw. den Gegenstand bezeichnende deutsche Wort mit dem Zusatz „Web“ verwendet, z. B. in Wortverbindungen wie Webseite, Webauftritt und Webtelefonie. Zusammengesetzte Begriffe mit dem Bestandteil „Web“ und einem weiteren deutschen Wort sind daher nicht mehr ungewöhnlich, sondern weithin geläufig, und zwar sowohl bei Fachleuten auf dem Gebiet der Informationstechnologie als auch bei den heutzutage in hohem Maß mit der Informationstechnologie (internetfähige Computer, Smartphones, etc.) vertrauten Durchschnittsverbrauchern. Der weitere Markenbestandteil „Präsentation“ weist, wie bereits die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, auf eine (öffentliche) Darstellung oder Vorstellung von etwas hin (vgl. Duden – Deutsches Universalwörterbuch; 6. Aufl., Dudenverlag 2007).

Insgesamt bezeichnet die aus geläufigen Begriffen der deutschen Sprache in sprachüblicher Form zusammengesetzte Wortverbindung "WebPräsentation" eine Darstellung im Internet und kann damit in Bezug auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen dazu dienen, darauf hinzuweisen, dass es sich bei ihnen um

solche handelt, die Gegenstand einer (näheren) Darstellung im Internet waren oder sind. Der Begriff "Präsentation" im Sinne von "Darstellung" ist ein weiter Oberbegriff, der nicht nur das bloße Verkaufsangebot für eine Ware oder Dienstleistung beinhalten kann, sondern alle sonstigen, für den Verkehr wichtigen Informationen über die Art, die Beschaffenheit und/oder die Bestimmung der Waren und Dienstleistungen umfasst. Dass zu angebotenen Waren und Dienstleistungen eine Darstellung im Internet zur Verfügung steht, die zum Beispiel nähere Informationen zur Funktion einer Ware oder zum Inhalt oder Umfang einer Dienstleistung vermittelt oder die Hilfen oder ergänzende Service- und/oder Reparaturangebote beinhaltet, stellt für potentielle Abnehmer von Waren und Dienstleistungen aller Art, also auch der mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen, eine Eigenschaft dar, die für den Entschluss, die Ware zu kaufen oder das Dienstleistungsangebot in Anspruch zu nehmen, von maßgeblicher Bedeutung sein kann. In Bezug auf einen großen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Telekommunikation kann die angemeldete Marke, wie bereits die Markenstelle zutreffend dargestellt hat, zudem auch dazu dienen, auf deren besondere Eignung bzw. Bestimmung, Waren, Dienstleistungen oder ganz allgemein Informationen zum Gegenstand einer (professionellen) Webpräsentation zu machen, hinzuweisen. Bei dieser Sachlage erfüllt die angemeldete Marke in Bezug auf die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen das für eine Schutzversagung maßgebliche Kriterium, für den Warenverkehr wichtige und für die umworbene Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Waren/Dienstleistungen zu beschreiben (BGH GRUR 2000, 231, 232 - FÜNFER).

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich entgegen der Ansicht der Anmelderin auch nicht um eine neuartige, für den Verkehr ungewohnte Bezeichnung, sondern um eine in den allgemeinen Verkehrskreisen für die Darbietung von Informationen im Internet allgemein gebräuchliche beschreibende Angabe (vgl. z. B. die Ausführungen unter dem Stichwort "Web-Präsentation" in der Wikipedia-Enzyklopädie), was ein gewichtiges Indiz für ein Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber an

dieser Angabe darstellt. Die tatsächlich bereits erfolgte Verwendung des Begriffs "Web Präsentation" im Verkehr widerlegt zugleich die Behauptung der Anmelderin, dieser Begriff sei inhaltlich widersprüchlich und schon deshalb zur beschreibenden Verwendung im Verkehr nicht geeignet.

Auch der Vortrag der Anmelderin zur angeblichen Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit der angemeldeten Marke ist nicht geeignet, deren Eignung als beschreibende Angabe für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen infrage zu stellen; denn eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren/Dienstleistungen dienen kann, ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig, unabhängig davon, ob ihr noch andere - nicht beschreibende - Bedeutungen zukommen (EuGH GRUR 2004, 146, Nr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Nr. 15 – SPA II). Vor dem Hintergrund, dass die angemeldete Marke theoretisch auch andere, von der Anmelderin im einzelnen dargelegte Bedeutungen haben kann, kann auch von einer schutzbegründenden Unbestimmtheit nur ausgegangen werden, wenn eine derartige begriffliche Ungenauigkeit erreicht ist, dass die fragliche Angabe nicht mehr zu einer konkret beschreibenden Bezeichnung dienen kann. Ob eine derartige Bedeutungsvielfalt vorliegt, darf jedoch nicht abstrakt-lexikalisch beurteilt werden, sondern muss im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden (BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt). Danach ergibt sich im vorliegenden Fall bei einer Verwendung der angemeldeten Marke im Zusammenhang mit den in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen für den Verkehr aber eindeutig, dass der in der Bezeichnung "Webpräsentation" enthaltene Begriff "Präsentation" kein Theaterstück oder eine schauspielerische Leistung, sondern ganz allgemein eine Darstellung im Internet bezeichnen soll. Um diesen Begriffsgehalt zu erfassen, bedarf es für den Durchschnittsverbraucher keiner gedanklichen Analyse oder zusätzlicher Gedankenschritte. Vielmehr liegt die zuvor genannte Bedeutung der angemeldeten Marke unmittelbar und unmissverständlich auf der Hand, so dass

an ihrer Eignung, als beschreibende Sachangabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen zu können, kein ernsthafter Zweifel bestehen kann.

Der angemeldeten Marke fehlt für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen außerdem jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist die konkrete Eignung eines Zeichens, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 2004, 428, 431, Nr. 48 - Henkel); denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 806, Nr. 35 - Philips; GRUR 2008, 608, 610, Nr. 59 - EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Was nicht individualisiert, kann nicht Gegenstand eines Individualrechts werden, sondern soll Gemeingut bleiben und der freien Verwendung offenstehen. Nur soweit die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion bejaht werden kann, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass eine Angabe oder ein Zeichen der ungehinderten allgemeinen Verwendung vorenthalten und zu Gunsten eines Einzelnen monopolisiert wird (EuGH GRUR Int. 2004, 631, 634, Nr. 48 – Dreidimensionale Tablettenform I).

Die Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die für die fraglichen Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Bedeutung haben oder einen sachlichen beschreibenden Bezug zu diesen aufweisen (BGH a. a. O., Nr. 32 – FUSSBALL WM 2006). Bei derartigen Angaben gibt es nämlich keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard). Die erforderliche Unterscheidungskraft kann schließlich auch Angaben

und Zeichen fehlen, die – ohne die Waren/Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben oder einen engen beschreibenden Bezug zu diesen aufzuweisen – aus anderen Gründen nicht zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung geeignet sind. Dies gilt insbesondere für gebräuchliche Wörter oder Wendungen der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, wenn sie nur als solche in ihrer ursprünglichen, nicht markenmäßigen Bedeutung und deshalb nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; a. a. O., Nr. 19 und 45 – FUSSBALL WM 2006).

Die angemeldete Marke weist, wie zuvor im einzelnen dargelegt worden ist, den für den durchschnittlich informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres ersichtlichen beschreibenden Begriffsgehalt „Internetpräsentation“ bzw. „Darstellung im Internet“ auf. Mit diesen Bedeutungen stellt sie für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Angabe dar. Diesbezüglich wird auf die vorstehende Begründung zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Bezug genommen. Angesichts ihres beschreibenden Begriffsgehalts sowie nicht zuletzt auch deshalb, weil es sich bei ihr bereits um eine im Verkehr als beschreibende Bezeichnung gebräuchliche Angabe handelt, wird der Verkehr in der angemeldeten Marke, die auch sonst keine semantischen oder syntaktischen Besonderheiten aufweist, nur einen beschreibenden Hinweis auf eine vorhandene Internetseite oder Internetdarstellung zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nicht jedoch einen Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

Auch im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Argumentation der Anmelderin, das Wort „Präsentation“ sei mit einer Vielzahl verschiedener Bedeutungen behaftet und werde insbesondere als schauspielerische Darbietung verstanden, unbeachtlich; denn auch insoweit gilt, dass die Mehrdeutigkeit einer beschreibenden Bezeichnung allein nicht zur

Schutzfähigkeit führen kann, weil eine Angabe bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn sie zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH a. a. O. Doublemint; BGH GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude, GRUR 2010, 825, Rn. 16 – Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Ob es sich bei der angemeldeten Marke - wie von der Anmelderin behauptet - um einen erfundenen Gesamtbegriff handelt, was angesichts der von der Markenstelle bereitgestellten Recherchenergebnisse, der feststellbaren umfangreichen beschreibenden Verwendung im Internet durch eine Vielzahl Dritter sowie der Aufnahme als beschreibende Sachangabe in die Wikipedia- Enzyklopädie zumindest sehr zweifelhaft erscheint, kann dahingestellt bleiben; denn aus der Neuheit einer Wortkombination kann nichts über deren Unterscheidungskraft hergeleitet werden (siehe z. B. EuGH GRUR 2004, 1027, Rn. 37-47 – Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Letztlich kann auch die Berufung der Anmelderin auf angeblich vergleichbare Voreintragungen von zusammengesetzten Wörtern, die den Bestandteil „Web“ enthalten, generell nicht deren Schutzfähigkeit im Allgemeinen und deren Unterscheidungskraft im Besonderen begründen. Es ist zwar richtig, dass die Eintragungsbehörde im Rahmen der Prüfung einer Marke auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisses tatsächliche oder rechtliche Erkenntnisse bezüglich etwaiger relevanter Voreintragungen beachten muss. Nach den ausdrücklichen Feststellungen des EuGH und des BGH sind jedoch - selbst identische - Voreintragungen weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes geeignet, einen Eintragungsanspruch zu begründen oder sonst für die Beurteilung nachfolgender Markenmeldungen verbindlich oder maßgeblich (EuGH GRUR 2009, 667, Rn. 15-18 – Bild.T-Online.de u. ZVS; GRUR Int. 2011, 40, Nr. 76 – Zahl 1000). Die Prüfung einer angemeldeten Marke ist vielmehr ausschließlich auf diese Marke selbst zu beziehen (BGH GRUR 2010, 230, Nr. 12 - SUPERgirl; MarkenR 2011, 66, Nr. 12 -

Freizeit Rätsel Woche) Rechtliche Feststellungen zu anderen Markeneintragungen sind weder geboten noch zulässig (BPatG GRUR 2010, 425, 429 - Volksflat).

Bei den von der Anmelderin angeführten Voreintragungen handelt es sich im Übrigen nicht um solche, die mit der hier angemeldeten Marke identisch sind, sondern nur um solche, die entweder den Bestandteil „Web“ oder den Bestandteil „Präsentation“ enthalten. Aus der Eintragung dieser Marken kann jedoch keinesfalls entnommen werden, dass alle sonstigen Bezeichnungen, die einen dieser Bestandteile enthalten für Waren der Klasse 38 eintragungsfähig sind. Vielmehr hat jede Anmeldung Einzelfallcharakter (BPatG GRUR 2007 333,336 – Papaya). Prüfungsgegenstand der Anmeldung ist das konkrete Zeichen in Verbindung mit den jeweils konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen und nicht die Voreintragung anderer Marken, auch wenn sie als Belege für die vermeintliche Schutzfähigkeit der Anmeldung in das Verfahren eingeführt werden (BPatG 25 W (pat) 76/06 – webCenter).

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Anmelderin keinen Erfolg haben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Schnurr

Reker

Me