



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 528/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 009 004 556.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juni 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 27. Januar 2009 hat die Anmelderin die Wortmarke

QuestNet

angemeldet, die sie nach Beschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen im Beschwerdeverfahren nunmehr noch für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

„Klasse 9: Hardware; Software, nämlich Telekommunikationsanwendungen, ausgenommen Telekommunikationsanwendungen für Suchzwecke;

Klasse 38: Weiterleitungs- und Verbindungsdienste im Telekommunikationsbereich; elektronische Nachrichtenübermittlung, computergestützte Übertragung von Nachrichten und Bildern; Anschluss über die Telekommunikation an ein weltweites Computernetz; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Betrieb von Telekommunikationshardware zur Nutzung der sprachgesteuerten Telefonabfrage; Bereitstellung einer Telefonnummer als Mailbox für Inserenten, die mit einem persönlichen Text besprochen werden kann; sprachgesteuerte Telefonabfrage von Informationen und Dienstleistungen aus

Computern; mittels Computern automatisierte Telefondienste, insbesondere Audiotex; Beratung im Bereich Telekommunikation, Konsultation im Bereich Telekommunikation;

Klasse 42: Nachforschungen im Bereich Telekommunikation; technische Beratung im Bereich Telekommunikation; technische Konsultation in Bezug auf weltweite Datenverarbeitungsnetze im Bereich Telekommunikation“.

Die Anmelderin hatte das Zeichen zunächst für die Waren der Klasse 9 „Hardware, Software“ sowie für die Oberbegriffe in Klasse 38 „Telekommunikation“ und in Klasse 42 „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“ angemeldet. Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 hat mit Beschluss vom 20. April 2010 nach vorheriger Beanstandung, das angemeldete Zeichen sei gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht eintragungsfähig, die Anmeldung insgesamt mit der Begründung zurückgewiesen, die angemeldete Wortkombination „QuestNet“ sei für alle ursprünglich angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig und enthalte eine im Vordergrund stehende schutzunfähige beschreibende Angabe. In dem Beschluss heißt es weiter, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Markenwort „QuestNet“ als eine Angabe mit engem beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auffassen würden, nicht dagegen als Hinweis auf deren Herkunftsunternehmen. Das Wort „QuestNet“ setze sich aus den lexikalisch nachweisbaren englischen Wörtern „quest“ und „net“ zusammen und sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein Hinweis auf „Such /Abfrage Computer Netzwerke, insbesondere bzw. auch mittels Internet“.

Gegen diesen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmelderin am 26. Mai 2010 Beschwerde eingelegt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. April 2010 aufzuheben.

Die Anmelderin hält ihre Marke für unterscheidungskräftig und meint insbesondere, dass dieses Zeichen in keinem engen beschreibenden Zusammenhang zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehe. Eine beschreibende Verwendung von „QuestNet“ lasse sich nicht belegen und sei auch fernliegend. Zwar könne der Ausdruck „net“ sowohl auf das Internet als auch auf ein Telefonnetz hinweisen, durch die Kombination mit „Quest“ verliere der Gesamtausdruck jedoch jede Eindeutigkeit. Denn der englische Ausdruck „quest“ könne bei den inländischen Verkehrskreisen nicht als allgemein verständlich vorausgesetzt werden. Sofern „quest“ auch „Suche“ bedeuten könne, sei im Bereich des Internets und der elektronischen Datenverarbeitung der englische Ausdruck „search“ etabliert und allgemein bekannt. Das U.S. Patent and Trademark Office habe den Ausdruck „QUESTNET“ bereits als Marke für vergleichbare Dienstleistungen eingetragen und es existiere eine Gemeinschaftsmarke „I-Quest“. Die Anmelderin weist darauf hin, dass sie die angemeldete Marke vor allem für interne Telefonsysteme verwenden möchte, die für einzelne Unternehmen bestimmt sind und auf deren speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Sitzungsprotokoll und den weiteren Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist in der Sache unbegründet; denn einer Eintragung des angemeldeten Wortes „QuestNet“ steht auch nach der Beschränkung auf die nunmehr noch von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Nach dieser Bestimmung dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Unter „sonstige Merkmale“ sind dabei alle für die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf die fraglichen Waren in irgendeiner Weise bedeutsamen Umstände zu verstehen (vgl. BGH GRUR 2000, 231, 233 – FÜNFER; GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 1998, 813, 814 – CHANGE). Wenn die Eintragung einer Marke für verschiedene Waren oder Dienstleistungen beantragt wird, so ist in Bezug auf jede dieser Waren oder Dienstleistungen zu prüfen, ob die Marke unter das Eintragungshindernis fällt.

Das englische Begriffspaar „QuestNet“ hat im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen die Bedeutung von „Netzwerk für die Suche [nach etwas]“ bzw. „Suchnetzwerk“. Das Wort ist aus den beiden englischen Wortbestandteilen „Quest“ und „Net“ zusammengesetzt. Der Wortbestandteil „Quest“ hat übersetzt die Bedeutung „Suche [nach etwas]“, z. B. im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen oder Forschungen (vgl. z. B. Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl., 2005; Collins, Dictionary German-English, 4. Aufl., 2001) und ist in der englischen Sprache, was auch die Anmelderin nicht abstreitet, ein Synonym für „search“. Das englische Wort „net“ mit der Bedeutung „Netz“ gehört zum englischen Grundwortschatz (Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 2000) und ist als Kurzform des Wortes „Internet“ (von eng-

lich „interconnected network“) mit der Bedeutung Netz i. S. v. Netzwerk mittlerweile auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Auflage, 2011). Die Kombination von „Quest“ und „Net“ zu „QuestNet“ vermittelt keinen neuen, über die bloße Zusammenfügung der sich hier sinnvoll ergänzenden Einzelbestandteile hinausgehenden Sinngehalt.

Bei der weiteren Prüfung ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen. Diese umfassen alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann, also den Handel und/oder die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (so ausdrückl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; vgl. im Anschluss daran auch BPatG 2007, 527 - Rapido; BPatG Beschluss vom 09.03.2007, Az.: 24 W (pat) 110/05 - bagno; Beschluss vom 16.06.2010, Az.: 28 W (pat) 28/10 - Porco). Daher kann für das Verständnis einer Marke auch allein das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rn. 100; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435; auch BPatG, Beschluss vom 27.3.2012, Az: 24 W (pat) 558/11 - Ventas). Denn die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c MarkenRichtl beruhende Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen oder Angaben von jedermann, insbesondere von den Mitbewerbern des Anmelders, frei verwendet werden können (std. Rspr. des EuGH, vgl. z. B. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; MarkenR 2007, 204 (Nr. 75) - CELLTECH; GRUR Int. 2011, 400 (Nr. 37) - Zahl1000; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rdn. 265 mit diesen und weiteren Nachweisen).

In seiner Bedeutung von „Netzwerk für die Suche [nach etwas]“ bzw. „Suchnetzwerk“ ist das Markenwort „QuestNet“ jedenfalls für den angesprochenen Fachverkehr (Hersteller, Händler, Wissenschaft und Forschung) ohne weiteres verständlich. Denn für ihn ist die englische Sprache nicht nur internationale Handelspra-

che, sondern im IT-Bereich und im Bereich der Telekommunikation auch als Fachsprache allgegenwärtig.

Das Markenwort „QuestNet“ ist eine unmittelbar beschreibende Angabe für alle noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen, denn mit seiner Bedeutung „Netzwerk für die Suche [nach etwas]“ bzw. „Suchnetzwerk“ weist es den Fachverkehr schlagwortartig darauf hin, dass jede dieser Waren und Dienstleistungen dazu bestimmt oder geeignet sind, ein „Netzwerk für die Suche [nach etwas]“ zu errichten, zu bilden oder zu betreiben. Das ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass das Internet ein weltweiter Verbund von Computersystemen ist, in dem auf unterschiedlichen Wegen der Telekommunikation elektronisch Daten ausgetauscht, Informationen jeder Art verbreitet und verschiedene Dienste angeboten werden (vgl. z. B. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch). Das Internet hat sich in vielen Lebensbereichen, insbesondere in der Wirtschaftswelt, für das Angebot von Waren und Dienstleistungen etabliert. Der Zugang erfordert in technischer Hinsicht den Einsatz bestimmter Waren (Computer, Software, Netzwerke) sowie die Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen, die für den Betrieb des Netzwerkes und den Informationsaustausch erforderlich sind.

Das Markenwort „QuestNet“ beschreibt die beanspruchten Waren in Klasse 9, weil diese technischen Waren für elektronische Netzwerke heute unabdingbar sind und sämtlich speziell bei der Errichtung eines solchen Netzwerkes für Suchzwecke Verwendung finden können. Die von der Anmelderin in dieser Klasse für die Waren „Software, nämlich Telekommunikationsanwendungen“ eingefügte Beschränkung „ausgenommen Telekommunikationsanwendungen für Suchzwecke“ ist unwirksam. Denn damit soll gerade das ausgenommen werden, worauf das Markenwort „QuestNet“ ausdrücklich hinweist, nämlich auf „Netzwerke für die Suche [nach etwas]“ bzw. „Suchnetzwerke“, und eben dafür ist „Software, nämlich Telekommunikationsanwendungen“ speziell geeignet. Der Disclaimer ist daher nicht mit dem Gebot der Rechtssicherheit vereinbar, das verlangt, dass für jeden Wirtschaftsteilnehmer aus dem Register klar und unmissverständlich ersichtlich sein

muss, für welche Waren und Dienstleistungen Schutz besteht. Die mit der Eintragung eines Disclaimers angestrebte Einschränkung des sachlichen Anwendungsbereiches der beanspruchten Ware „Telekommunikationsanwendungen“ auf alle anderen Zwecke außer „Suchzwecke“ nähme nicht nur gerade jene möglichen Anwendungsbereiche aus dem Schutz aus, auf welche der Verkehr durch die angemeldete Sachangabe hingewiesen wird, sondern der vom negativen Disclaimer nicht erfasste, verbleibende Schutzbereich wäre anhand objektiver Merkmale nicht mehr abgrenzbar, so dass die faktische Grenze des Kennzeichenschutzes der sachbeschreibende Angabe „QuestNet“ für andere Wirtschaftsteilnehmer, welche diesen frei benutzen dürfen, im Register nicht erkennbar wäre. (vgl. dazu: Ströbele in Ströbele/Hacker MarkenG § 8 Rn. 318 m. zahlr. w. N.). Auf diese Einwände gegen die Wirksamkeit des Disclaimers hatte der Senat die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung hingewiesen (s. Protokoll der mündlichen Verhandlung).

Das angemeldete Zeichen ist auch für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 sachlich beschreibend. Ein funktionsfähiges Telekommunikationsnetzwerk für Suchzwecke besteht neben den technischen Komponenten, der Bereitstellung der Infrastruktur in Form von Waren auch aus speziellen Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und der EDV-Programmierung sowie Beratungsdienstleistungen auf diesen Gebieten, die erst den Betrieb ermöglichen. Ein als „QuestNet“, also „Suchnetz“ bezeichnetes Netzwerk, kann auch dazu benutzt werden, für sich oder Dritte ein Informationsangebot bereitzustellen, um z. B. mittels Audiotex eine ganz oder teilweise automatisierte Servicrufnummer oder telefonische Mailboxsysteme für Suchanfragen (z. B. von Verbrauchern) zu betreiben bzw. die dazugehörigen, von der Anmelderin ausdrücklich angemeldeten Dienstleistungen zu erbringen und demnach der „Suche nach etwas“ zu dienen.

Der Zurückweisung der Anmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht nicht entgegen, dass der Begriff „QuestNet“ neben den hier festgestellten, noch andere, womöglich nicht beschreibende Inhalte aufweisen kann oder andere Begriffe besser geeignet oder gebräuchlicher sind, die in Rede stehenden Merkmale der Wa-

ren und Dienstleistungen zu beschreiben. Entscheidend ist, dass „QuestNet“ einer unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne des Gesetzes „dienen kann“ (std. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; GRUR Int. 2012, 503 (Nr. 37) - Patentconsult).

Auch der Umstand, dass das Anmeldezeichen „QuestNet“ lexikalisch nicht nachweisbar ist, ändert nichts an der Schutzunfähigkeit für die hier betroffenen Waren und Dienstleistungen. Der hier angesprochene Fachverkehr ist daran gewöhnt, in zahlreichen Wortneubildungen den Bestandteil „Net“ als Hinweis auf elektronische Netzwerke, vor allem das Internet zu sehen, welcher mit einer weiteren, meist beschreibenden Angabe kombiniert wird, um dadurch einen Anhaltspunkt auf einen besonderen Zweck, die inhaltliche Ausrichtung oder sonstige Konkretisierung des jeweiligen Netzwerkes zu erhalten, er wird deshalb in einer solchen Wortkombination keinen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen, sondern eine bloße Sachangabe sehen.

Die von der Anmelderin – unverbindlich - in der Markenmeldung gewählte schriftliche Darstellung des Markenwortes mit Binnenmajuskel ist ebenfalls nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens zu begründen. Die Verwendung unterschiedlicher Schrifttypen und der Wechsel von Groß- und Kleinbuchstaben innerhalb einer Wortmarke zählen zu den werbeüblichen Gestaltungsmitteln, an die der Verkehr gewöhnt ist und denen er keinerlei herkunftshinweisende Bedeutung zumisst.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS; GRUR 2008, 229 - BioID; GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 – Henkel; BGH GRUR 2008, 1093 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit

einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

Auch ausländische Voreintragungen identischer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 45 und 46 m. w. N.), zumal es sich denkotwendig um jeweils unterschiedliche maßgebliche Verkehrskreise handelt.

Nach alledem ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb