

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 312/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 42 139.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Anmelderin wird der Beschluß der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 17. Januar 2000 aufgehoben.

2. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. August 1999 insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke die Eintragung für die Dienstleistungen "Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere, insbesondere über die Beschaffung und Veräußerung von Endgeräten zur Nutzung in unterschiedlichen Kommunikationsnetzen; Werbung für andere, insbesondere durch Verteilung von Waren zu Werbezwecken" versagt worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I.

Die Wortmarke

"TELE-CHECK"

soll für die Dienstleistungen

"Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere, insbesondere über die Beschaffung und Veräußerung von Endgeräten zur Nutzung in unterschiedlichen Kommunikationsnetzen,

Werbung für andere, insbesondere durch Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Vermittlung von Zugangsberechtigungen für Benutzer zu unterschiedlichen Kommunikationsnetzen; Erstellung und Betrieb eines stationären oder mobilen Kommunikationsnetzes; Auswertung von Nutzungsdaten aus Kommunikationsnetzen; Erstellen von Kundenrechnungen für Dritte, Einziehen von Außenständen (Inkasso); technische Durchführung von Schulungen und technische, betriebswirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik; Herausgabe von Druckerzeugnissen, insbesondere technischen Beschreibungen, Betriebsanleitungen und Informationsschriften"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 4. August 1999 zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Es handele sich um eine den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständliche sprach- und werbeübliche Wortneubildung, die rein sachbezogen verstanden werde. Das Wortelement "Tele" stehe nach heutigem Sprachgebrauch für jede Art der Telekommunikation. Der ursprünglich englische Begriff "check" sei mit der Bedeutung "Wartung/Kontrolle" in die deutsche Umgangssprache eingegangen. So werde der Begriff "Telefon-Check" für eine Aktualisierung der jeweiligen (günstigsten) Tarife der verschiedenen Telekommunikationsanbieter zugunsten des Benutzers verwendet. Der Verkehr verstehe mit Blick hierauf und vor dem Hintergrund der weiten Verbreitung und der großen wirtschaftlichen Bedeutung der Geschäftstätigkeit mittels Telekommunikation die Marke lediglich als schlagwortartigen Hinweis darauf, daß die angemeldeten Dienstleistungen mittels Telekommunikation für den Kunden erbracht würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Wortneubildung sei in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Sie beinhalte für die angemeldeten Dienstleistungen keine klare Aussage, selbst wenn man den Markenbestandteil "CHECK" trotz vieler anderer Bedeutungen mit "Wartung" oder "Kontrolle" übersetze. Ein Freihaltungsbedürfnis sei nicht gegeben, weil die Marke nur in der angemeldeten Form Schutz begehre und die Verwendung der einzelnen Wortelemente "TELE" und "CHECK" nicht behindern könne. Der angemeldeten Marke fehle wegen des unklaren Begriffsgehalts auch nicht jegliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Auf einem in der Akte befindlichen Formular, das für den Aktenvermerk über die tatsächliche Aufgabe zur Post von Einschreibebriefen bestimmt ist, hat die Postabfertigungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts bescheinigt, den Beschluß als Paket am 13. August 1999 abgesandt zu haben. Da der Beschwerdeschriftsatz, dem ein Abbuchungsauftrag für die Beschwerdegebühr beigelegt war, am 17. September 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt (Freitag) eingegangen ist, hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts nach vorheriger Anhörung der Anmelderin mit Beschluß vom 17. Januar 2000 festgestellt, daß die Beschwerde als nicht eingelegt gilt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Erinnerung der Anmelderin. Der Antrag, den Beschluß der Rechtspflegerin aufzuheben, begründet sie damit, daß Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts ungeachtet der auf der Anmeldung angegebenen Zustelladresse gesammelt und als Paket an eine der Adressen der Anmelderin zugestellt würden. Auch im vorliegenden Fall sei die Zustellung an die falsche Adresse erfolgt und daher unwirksam.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Akten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht und vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Erinnerung gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG ist begründet.
 - 1.1 Zwar wurde der angegriffene Beschluß an die richtige Zustelladresse gesandt, die auch nach zwischenzeitlicher Umschreibung und weiterer Übertragung der Anmeldung (beides nach Absendung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts) weiterhin gilt. Auch ist bis zum Eingang der Beschwerdeschrift und Zahlung der Beschwerdegebühr - wenn man die Zugangsfiktion für Einschreibebriefe des § 4 Abs. 1 VwZG zugrunde legt - mehr als ein Monat (§ 66 Abs. 2 MarkenG) seit Zugang des angefochtenen Beschlusses bei der Anmelderin vergangen. Dennoch ist die Fiktion der Nichteinlegung der Beschwerde (§ 66 Abs. 5 Satz 2 MarkenG) nicht eingetreten, denn die Übersendung als Paket stellt jedenfalls dann keine zulässige Zustellungsart nach §§ 94 Abs. 1 MarkenG, 3 ff. VwZG dar, wenn mehrere Schriftstücke, die unterschiedliche Fälle betreffen, auf diese Weise übersandt werden.

Eine Zustellung als Paket ist im VwZG nicht vorgesehen. § 4 Abs. 1 VwZVG und Ziffer 6 AVV nennen lediglich eine Zustellung durch die Post mittels eingeschriebenen Briefes. Nach dem Kommentar von Engelhardt, App, VwVG VwZG, 4. Auflage 1996, 1 zu § 4 VwZG ist § 4 Abs 1 VwZG nicht auf Zustellungen von Päckchen oder Paketen anwendbar. Dieser Meinung ist zuzustimmen. Eine erweiternde Auslegung dieser im Wortlaut klar gefaßten Regelung ist auch nach Auffassung des Senats zumindest bei der Übersendung mehrerer Schriftstücke, die unterschiedliche Verfahren betreffen, nicht

möglich. Es ist davon auszugehen, daß der Gesetzgeber bewußt diese Formulierung gewählt und bewußt Pakete nicht erwähnt hat.

Erstens werden, anders als in § 4 Abs. 1 VwZG, in anderen Zustellungsvorschriften, etwa in § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 und 2 VwZG und §§ 194, 195 ZPO, die neutraleren und teilweise umfassenderen Formulierungen "Schriftstück " oder "Sendung" verwendet, was auf eine bewußte Differenzierung hindeutet. Zweitens gab es zum Zeitpunkt des Erlasses des § 4 VwZG bereits (eingeschriebene) Pakete. Auch waren die Portokosten für Sammel-sendungen an größere Firmen schon immer billiger als Einzelzustellungen. Hätte der Gesetzgeber die Zustellung mit (eingeschriebenem) Paket aus Ersparnisgründen oder aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung vorsehen wollen, hätte daher für ihn nahe gelegen, eine entsprechende Formulierung in § 4 Abs. 1 VwZG zu wählen. Auch die in § 4 Abs 1 VwZG bestimmte Vermutung der Zustellung "mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post" geht offensichtlich von den Postlaufzeiten von Briefen, nicht aber von den - jedenfalls früher - beträchtlich längeren Laufzeiten von Postpaketen aus. Dem kann nicht entgegengehalten werden, eine Zustellung mit Paket sei aus Gewichtsgründen auch bei Einzelschriftstücken manchmal erforderlich, denn bei einer Obergrenze von 1000 Gramm können auch sehr umfangreiche Schriftstücke mit eingeschriebenem Brief zugestellt werden. Drittens sprechen vor allem auch Sinn und Zweck der förmlichen Zustellung für eine enge Auslegung des § 4 Abs. 1 VwZVG. Das Zustellungsverfahren ist ein streng formalisiertes Verfahren. Die Zustellungsvorschriften sollen angesichts der Bedeutung der Zustellung für den Fristbeginn gewährleisten, daß der Zustellungsveranlasser nachweisen kann, daß der Zustellungsadressat von einem Schriftstück Kenntnis nehmen konnte. Weiterhin soll gewährleistet sein, daß der Zustellungsadressat angemessene Gelegenheit hat, von dem Schriftstück Kenntnis zu nehmen (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 21. Aufl., Vorbemerkung § 166 Rn. 5; Zöller, Zivilprozeßordnung, 21. Aufl., vor § 166, Rn. 1), um ein faires Verfahren und die Gewährung rechtlichen Gehörs

(Art. 103 Abs. 1 GG) sicherzustellen. Dies ist bei der Auslegung der Zustellungsvorschriften zu berücksichtigen (vgl. Baumbach/Lauterbach, Zivilprozeßordnung, 58. Aufl. Übers § 166 Rn. 1). Bei der Übersendung von Schriftstücken, die unterschiedliche Fälle betreffen, in einem einzigen Paket, etwa an eine große Firma, deren einzelne Fachabteilungen auf mehrere Orte verteilt sind, ist die Gefahr groß, daß die einzelnen Schriftstücke nicht richtig zugeordnet werden und nicht an den richtigen Adressaten gelangen oder daß es durch das Weiterleiten von Schriftsätzen zu teilweise erheblichen zeitlichen Verzögerungen kommt. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß eine solche Zustellungsart in erster Linie für nicht von einem Patent- oder Rechtsanwalt vertretene Zustellungsempfänger in Betracht käme, die im allgemeinen nicht die gleichen zur Vermeidung von Fristversäumnissen und zur Bearbeitung gleichzeitig zugegangener Schriftstücke, die verschiedene Verfahren betreffen, erforderlichen organisatorischen Strukturen aufweisen wie z.B. eine Patentanwalts- oder Rechtsanwaltskanzlei. Auch ist der Nachweis, daß jedes einzelne Schriftstück die richtige Adresse erreicht hat und wann dies geschehen ist, aufwendig und schwierig. Aus diesen Gründen wären durch eine solche Zustellung an einen Verfahrensbeteiligten, sowohl der Zustellungsveranlasser als auch der Zustellungsempfänger im Vergleich mit anderen Zustellungsarten unangemessen benachteiligt, und eine Zustellung mit Paket würde - auch in Hinblick auf häufig zu erwartende Wiedereinsetzungsanträge - zu einer nicht unerheblichen Rechtsunsicherheit über den Fristablauf führen. Eine Zustellung mit Paket würde daher dem mit der förmlichen Zustellung verfolgten Zweck widersprechen.

- 1.2 Damit ist die Zustellung des angefochtenen Beschlusses mit Paket unwirksam. Eine Heilung ist nicht möglich, weil mit Zustellung eine Rechtsmittelfrist beginnt (§ 94 Abs. 2 MarkenG). Die Beschwerdefrist läuft darum nicht (§ 9 Abs. 2 VwZG), so daß die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde rechtzeitig eingelegt worden und auch die Zahlung der Beschwerdegebühr rechtzeitig erfolgt ist.

den, Das große Fremdwörterbuch, 1994; Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., jeweils Stichwörter "Check, checken" und weitere Einträge mit dem Bestandteil "Check-"). Die hier angemeldete Wortzusammensetzung läßt sich daher zwanglos und für die angesprochenen relativ breiten Verkehrskreise ohne nähere Überlegungen verständlich mit "Fern-Überprüfung, Überprüfung mit den Mitteln der Telekommunikation, Überprüfung, die die Telekommunikation betrifft" übersetzen.

Dieser Begriff eignet sich für alle beanspruchten Dienstleistungen mit Ausnahme von "Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere, insbesondere über die Beschaffung und Veräußerung von Endgeräten zur Nutzung in unterschiedlichen Kommunikationsnetzen; Werbung für andere, insbesondere durch Verteilung von Waren zu Werbezwecken" als schlagwortartiger unmittelbar beschreibender Hinweis. Wie bereits oben erwähnt, werden heute mit Hilfe der Telekommunikation sehr häufig Geschäfte getätigt, Daten erhoben, Angaben und Angebote, Umsätze und Konten sowie die Akzeptanz von Websites nachgeprüft. PCs werden wegen erforderlicher Updates überprüft und laden gegebenenfalls die Updates - auch von spezieller Zugangssoftware zu Internet-Providern - über Internet herunter. Weiterhin überprüft der Computer des Internet-Nutzers bei DFÜ-Verbindungen etwa die Einstellungen der Adressen, sucht selbständig den Proxyserver, stellt die Geschwindigkeit der Datenübertragung fest und wählt die günstigsten Telefonverbindungen aus. Der Server des Telekommunikationsanbieters überprüft Zugangsberechtigung und Identität des Internetnutzers, registriert die Dauer der Benutzung und erstellt aufgrund der festgestellten Daten Rechnungen. Weiterhin gibt es Geräte, die automatisch über das Telefonnetz oder das Internet Überwachungsdaten übermitteln oder abgefragt werden können.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden angesichts der großen Bedeutung von Überprüfungen mit Hilfe der Telekommunikation in Bezug auf die

Dienstleistungen "Vermittlung von Zugangsberechtigungen für Benutzer zu unterschiedlichen Kommunikationsnetzen; Erstellung und Betrieb eines stationären oder mobilen Kommunikationsnetzes; Auswertung von Nutzungsdaten aus Kommunikationsnetzen; Erstellen von Kundenrechnungen für Dritte, Einziehen von Außenständen (Inkasso)" in der angemeldeten Marke eine unmittelbar beschreibende Angabe auf die Eigenschaften und den Gegenstand der Dienstleistungen sehen. Für die "technische Durchführung von Schulungen und technische, betriebswirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik; Herausgabe von Druckerzeugnissen, insbesondere technischen Beschreibungen, Betriebsanleitungen und Informationsschriften" handelt es sich ebenfalls um einen Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen.

Die angemeldete Marke nimmt damit auf konkrete vorteilhafte Eigenschaften dieser Dienstleistungen der angemeldeten Marke Bezug (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU") und beschreibt die Eigenschaften dieser Dienstleistungen unmittelbar, so daß ein Freihaltungsbedürfnis besteht. Insofern fehlt der angemeldeten Marke auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Da es sich bei der angemeldeten Marke in Bezug auf die oben genannten Dienstleistungen um ein dem Verkehr ohne weiteres verständlichen Begriff beschreibenden Inhalts handelt, wird sie wegen ihres im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts für diese Dienstleistungen nur als solches aufgefaßt, also nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES").

- 2.1 In Bezug auf die übrigen Dienstleistungen kann der Senat an der angemeldeten Wortmarke weder ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen noch fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), denn die Wortmarke stellt insoweit keinen hinreichend klar und eindeutig beschreibenden Hinweis dar. Zwar werden

Handelsgeschäfte und Werbung mit Mitteln der Telekommunikation durchgeführt. Auch findet im Rahmen dieser Dienstleistungen eine Überprüfung von Verträgen, Vertragspartnern und deren Bonität sowie des Erfolgs von Werbemaßnahmen statt. Hierbei handelt es sich aber nicht um den wesentlichen Kernbereich der Dienstleistungen, für den geworben wird oder der für den Kunden im Vordergrund steht, sondern lediglich um eine Leistung, die mit der wesentlichen Hauptleistung in einem gewissen Zusammenhang steht (vgl. dazu etwa auch BGH BIPMZ 1998, 249 "BONUS"). Im übrigen bedarf es in Verbindung mit diesen Dienstleistungen mehrerer Gedankenschritte, um zu einer sachbezogenen Deutung zu kommen, denn es drängt sich anders als bei den übrigen Dienstleistungen nicht auf, worauf in einzelnen sich die Überprüfung mit den Mitteln der Telekommunikation beziehen könnte.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

CI