

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 66/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 44 575.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. August 2002 unter Mitwirkung des Richters Brandt als Vorsitzenden und des Richters Engels sowie der Richterin k. A. Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2000 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

iSite Plus

ist am 28. Juli 1999 für die Dienstleistungen "Marketing und Werbung sowie Organisationsberatung für andere Unternehmen; die Unterstützung anderer Unternehmen bei der Auswahl und Einrichtung von Domains sowie bei der Gestaltung von Homepages und Web-Sites; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, insbesondere im Bereich von on-line Diensten; das Generieren von Seiten im Internet, insbesondere von Homepages, Web-Sites, Links; Planung und Beratung im Bereich der Informationstechnologie und von Kommunikationssystemen sowie hierauf bezogene administrative Tätigkeiten" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle hat nach Beanstandung mit Beschluss vom 18. Januar 2000 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Anmeldung wegen bestehender Schutzhindernisse zurückgewiesen. Der Eintragung stünden die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Bei der Begriffskombination "iSite" handele es sich um einen ohne weiteres verständlichen Hinweis darauf, dass die Anmelderin für Dritte Internetseiten erstelle und gestalte, sowie darauf dass sie hinsichtlich der Nutzung und des Einsatzes dieses neuen Mediums, insbesondere auch zu Werbe- und Marketingzwecken, beratend und unterstützend tätig sei. Der Zusatz "Plus" vermittele auf werbeübliche Art und Weise, dass es sich um ein qualitativ besonders hochwertiges und umfangreiches Dienstleistungsangebot handele. Der Einzelbuchstabe „i“ werde im Rahmen von Begriffskombinationen zunehmend anstelle von „Internet“ gebraucht. Diese Bedeutung läge auf dem einschlägigen Dienstleistungsgebiet auch nahe. Die angemeldete Marke be-

schreibe die Bestimmung und die Art des Dienstleistungsangebots und es fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem (sinngemäßen) Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 18. Januar 2000 aufzuheben.

Der angemeldeten Marke fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Die Marke dürfe nicht in einzelne Bestandteile zergliedert werden, sondern es sei auf den Gesamteindruck abzustellen. Es erfordere einen gedanklichen Aufwand, bestimmte Bestandteile einer einheitlichen Marke auszugliedern und sich zu fragen, ob ein solcher Bestandteil eine Abkürzung darstelle. Darüber hinaus sei gerade auf dem Gebiet der Informationstechnologie die Gleichsetzung des Buchstabens "i" mit dem Begriff "Internet" nicht zwingend, sondern entziehe sich der Zuordnung zu einem einzelnen Begriff. Es begännen auch die Begriffe "intelligent", "innovativ", "Information", "international" sowie "interaktiv" mit dem Buchstaben "i". Außerdem entstehe durch den groß geschriebenen Buchstaben "S" im Innern des Zeichens ein interessanter graphischer Effekt, der darüber hinaus in subtiler Weise auf den Betrieb der Anmelderin hinweise, in deren Firmennamen im Wortinnern ebenfalls ein Buchstabe ("L") groß geschrieben werde.

Bei der angemeldeten Marke handele es sich auch nicht um eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe, da der Sinngehalt nicht eindeutig sei. Zusätzlich zu dem Umstand, dass die Deutung des Buchstabens "i" als ausschließliche Abkürzung für den Begriff "Internet" schon eine unzulässige, nicht naheliegende und analysierende Betrachtungsweise des Markenbegriffs "iSite" darstelle, spreche die mangelnde Verbreitung des Begriffs "Internet-Site" in der Umgangssprache dagegen, dass der Verkehr den Markenbestandteil "iSite" als mit dem Begriff der "Internet-Seite" gleichbedeutende beschreibende Angabe verstehe. Ein konkretes Be-

dürfnis zur Freihaltung gerade der in dem angemeldeten Zeichen enthaltenen Bezeichnung für die Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet sei, bestehe nicht.

Auf die der Anmelderin mit der Ladung übersandte und in der mündlichen Verhandlung übergebene Internet-Recherchen des Senats, nach denen die Bezeichnung "Isite" für eine Software bereits verwendet wird, hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, dass daraus nicht der Schluss gezogen werden könne, es handele sich dabei um eine Gattungs- oder Sachbezeichnung. Der Begriff "iSite" werde in verschiedenen Schreibweisen von verschiedenen Softwareentwicklern und –nutzern in den Vereinigten Staaten sowie in Neuseeland zur Bezeichnung dreier verschiedener Computerprogramme für völlig unterschiedliche Zwecke benutzt. Die drei Produkte seien ohne jeglichen Bezug zueinander.

Ein mögliches Freihaltebedürfnis wegen des Vorliegens einer Gattungsbezeichnung müsse zudem unter ausschließlicher Berücksichtigung der Auffassung der inländischen Verkehrskreise ermittelt werden. Ein Freihaltebedürfnis könne nur bejaht werden, wenn die fremdsprachige Bezeichnung "iSite" dem inländischen Verkehr als Begriffsbezeichnung oder Abwandlung davon geläufig sei. Dies sei nicht der Fall. Zudem stelle es ein wichtiges Indiz für das Fehlen eines Freihaltebedürfnisses dar, dass die Bezeichnung "iSite" für fünf verschiedene Marken beim United States Patent and Trademark Office eingetragen sei.

Sofern der Senat trotz dieser Darlegungen Zweifel an den unterschiedlichen Verwendungen des Begriffs "iSite" habe, regt die Anmelderin an, die englischsprachigen Rechercheergebnisse übersetzen zu lassen und für die Beurteilung der Verwendungszwecke der Software einen Sachverständigen hinzuzuziehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg, da nach Auffassung des Senats nicht hinreichend festgestellt werden kann, dass der Anmeldung Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG sind unter anderem Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt bzw. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Die angemeldete Marke besteht aus den Bestandteilen "iSite" und "Plus". Der Zeichenbestandteil "Plus" ist zwar - wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat - als werbeüblicher Hinweis auf ein qualitativ besonders hochwertiges und umfangreiches Dienstleistungsangebot nicht schutzfähig, jedoch ist die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit aufgrund des Zeichenbestandteils "iSite" eintragbar, da ihr wegen dieses Bestandteils nicht jegliche Unterscheidungskraft fehlt und die Marke auch nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben besteht.

Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2001, 1150 - LOOK; BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 - Bravo). Dabei ist grundsätzlich von einem groß-

zügigen Maßstab auszugehen und es bedarf auch keiner eigentümlichen oder originellen Zeichenbildung oder eines Phantasieüberschusses, um Unterscheidungskraft zu begründen (vgl. BGH WRP 2000, 741, 742 – LOGO; EuG GRUR Int. 2001, 756, 759 Tz 39 - EASYBANK - zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV). Nicht unterscheidungskräftig sind Ausdrücke, bei denen ein auf die Ware oder Dienstleistung bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich um einen Herkunftshinweis handeln.

Die Ansicht der Markenstelle, die Bezeichnung "iSite" werde vom Verkehr als Hinweis darauf verstanden, dass die Anmelderin für Dritte Internetseiten erstelle und gestalte und deshalb auf die Bestimmung und die Art des Dienstleistungsangebots hinweise, da der Buchstabe "i" zunehmend an Stelle von "Internet" gebraucht werde, lässt sich auch durch weitere eigene Recherchen des Senats nicht hinreichend belegen.

Der Buchstabe "i" in der angemeldeten Marke ist keine offizielle Abkürzung für "Internet", vielmehr ist die Deutung dieses Buchstabens im Sinne von Internet nur eine von vielen Interpretationsmöglichkeiten. Auch wenn der Buchstabe "i" in einigen Abkürzungen für "Internet" steht (z.B. bei IP als Internet Protokoll, IPC als Internet personal computer, IPX als Internet packet exchange, IRC als Internet relay chat, Hans Herbert Schulze, Lexikon Computerwissen, S.197 ff) und der Begriff "INET" als Abkürzung für "Internet" (Microsoft Computer Dictionary 3. Ed. S.248) oder als abkürzende Zusammenfassung von Internet und Intranet verwendet wird (Fachverzeichnis Informationstechnologie von A-Z S.363), kann der Buchstabe "i" auf dem Gebiet der Informationstechnologie in Abkürzungen und Fachbegriffen für unterschiedliche Wörter stehen, zum Beispiel auch für interactive (IOS= interactive operating system); für information, integrated oder international (vgl. IPS.= information processing system;- =integrated payment system;- = international printer standard; Schulze, aaO.S.199). Die Art der angemeldeten Dienstleistungen reduziert die Bedeutungsvielfalt von "iSite" nicht in genügendem Ausmaß und mit der erforderlichen Deutlichkeit, da auch ein Hinweis auf "Information", "interaktiv" oder

"international" bei den angemeldeten Dienstleistungen ebenso nahe liegt und sich eine Gewöhnung des Verkehrs an eine hauptsächliche Verwendung des Kürzels im Sinne von "Internetseite" nicht feststellen lässt.

Würde man den Buchstaben "i" in dem Markenbestandteil "iSite" im Sinne von Internet auffassen, so ergäbe sich nicht unmittelbar die Bedeutung "Internetseite", auf die die Markenstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss abstellt. "Internet-site" ist nämlich die Bezeichnung für einen einzelnen Rechner, der an das Internet angeschlossen ist und der allen Internetanwendern eine Dienstleistung bereitstellt (Oliver Rosenbaum, Online-Lexikon 1996, S. 125). Der Begriff „Internet-Site“ existiert auch als Synonym zu „Site“ (Irlbeck, Computer-Englisch, S.325), nicht jedoch als Synonym zu Internetseite.

Insgesamt lässt sich deshalb keine eindeutige oder aus dem Zusammenhang sich unmittelbar erschließende Bedeutung des Buchstabens "i" in dem Bestandteil "iSite" und damit der angemeldeten Gesamtbezeichnung feststellen.

Auch die Internetrecherche des Senats zu dem Begriff "iSite" lässt eine rein beschreibende Bedeutung der Bezeichnung nicht hinreichend erkennen. Die Bezeichnung "iSite" bezeichnet zwar verschiedene Software-Produkte, die bei der Erbringung der angemeldeten Dienstleistungen verwendet werden könnten, und für diese Dienstleistungen bestimmt sein könnten, jedoch gibt es nicht genügend Anhaltspunkte dafür, dass "iSite" sich zu einer beschreibenden Angabe für eine bestimmte Art von Software entwickelt hat oder von den angesprochenen Verkehrskreisen in bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen rein beschreibend verstanden wird. Nach der Internetrecherche verwenden mehrere Firmen die Bezeichnung "iSite" für unterschiedliche Softwareangebote, ohne dass – wie auch die Anmelderin vorgetragen hat - der Bezeichnung "iSite" eine eindeutige Bedeutung zukommt.

Der Senat kann der Recherche nicht hinreichend entnehmen, dass sich die von einer us-amerikanischen Forschungseinrichtung, dem Center for Networked Information Discovery and Retrieval (CNIDR) 1994 entwickelte Datenbanksoftware "Isite" zu einem Fachbegriff entwickelt hat. Diese Software verbindet verschiedene Suchprogramme für Datenbanken mit dem Datenformat Z39.50, eine Norm für die Speicherung und Suche nach Daten. Die Software erlaubt, das Datenformat Z39.50 mit anderen Datenformaten, die im World Wide Web verwendet werden, zu kombinieren und aus dem WWW auf Datenbanken zurückzugreifen, die auf der Grundlage des Z39.50-Formats betrieben werden. Sie wurde weiterentwickelt, um den Zugriff auf geographische Daten, zumeist digitalisierte Karten, nach dem gleichen System zu gestatten. Darauf bezieht sich auch das einzige deutschsprachige Rechercheergebnis, nach dem das IGD Rostock (Institut graphische Datenverarbeitung) innerhalb eines Projekts "Isite-Software" verwendet und in Darmstadt ein Client aufgebaut wird, der mit dem "zserver (Isite)" in Rostock kommuniziert. Dieses Verwendungsbeispiel lässt nicht eindeutig erkennen, ob sich die Bezeichnung "iSite" als Fachbegriff entwickelt hat und lediglich beschreibend verstanden wird, oder ob es sich um ein Kennzeichen handelt.

Auch die Verwendung der Bezeichnung "iSite" für unterschiedliche Softwareprodukte durch eine Firma in Neuseeland und eine Firma in Boston lässt den Schluss auf eine rein beschreibende Bedeutung dieser Bezeichnungen für die Produkte nicht zu. Die Gesellschaft Ionwerks Limited mit Sitz in Christchurch, Neuseeland, hat ein Computerprogramm entwickelt, das vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglicht, ohne eigenen Server und ohne Kenntnisse der Internetprogrammiersprache HTML kostengünstig eine Internetseite zu betreiben. Die amerikanische Gesellschaft geoVue, ein Venture-Capital-Unternehmen mit Sitz in Boston, Massachusetts, hat ein Programm entwickelt, das es erlaubt, verschiedene Arten von Landkarten mit einer Vielzahl von demographischen Daten zu kombinieren. Auf diese Weise können z. B. zur Planung einer Filialeneröffnung oder einer Werbekampagne Absatzmärkte und –Strukturen (z. B. die Kaufkraft der Wohnbevölkerung eines bestimmten Stadtteils) graphisch dargestellt und genau

analysiert werden. Es ist zwar denkbar, dass die Software dieser Unternehmen nach dem gleichen System arbeitet wie die vom CNIDR entwickelte Software, jedoch lässt sich dies der Recherche nicht entnehmen. Umfangreiche und zeitraubende Beweiserhebungen, wie die Einholung von Sachverständigengutachten zur weiteren Aufklärung der Bedeutung der Bezeichnung "iSite", sind in dem registerrechtlichen Markeneintragungsverfahren nicht veranlasst (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 73 Rdnr. 8). Hinzu kommt, dass auch die Registerlage in den Vereinigten Staaten indiziell eher gegen eine rein beschreibende Bedeutung der Bezeichnung "iSite" spricht, da die Bezeichnung "ISITE" für verschiedene Waren und Dienstleistungen, unter anderem auch für Software, für unterschiedliche Anbieter inzwischen in den USA in das Principal Register eingetragen ist.

Da der angemeldeten Marke in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen somit keine eindeutige beschreibende Bedeutung zugeordnet werden kann, die Bezeichnung "iSite" vielmehr interpretationsbedürftig ist, steht der Eintragung § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.

Stellt der Zeichenbestandteil "iSite" der angemeldeten Marke "iSite Plus" keine unmittelbar beschreibende Sachangabe für die beanspruchten Dienstleistungen dar, steht der Eintragung auch das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegen, wenn es auch entgegen der Annahme der Anmelderin zur Zurückweisung der Anmeldung nicht des Nachweises einer bereits erfolgten beschreibenden Verwendung der angemeldeten Marke bedarf und auch die Auffassung der Anmelderin, selbst eine (unterstellte) beschreibende Bedeutung des Begriffs "iSite" in den Vereinigten Staaten ermöglichte keine Zurückweisung der angemeldeten Marke in Deutschland, unzutreffend ist, zumal das Internet weltweit zugänglich ist. Entscheidend ist hier jedoch, dass, dem Zeichenbestandteil "iSite" und damit der angemeldeten Marke keine ohne weiteres verständliche beschreibende Gesamtaussage in bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74 mwN) zugeordnet werden kann.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 aufzuheben.

Brandt

Engels

Bayer

Ko