



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 154/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 63 444.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin Fink

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2001 wird aufgehoben.

Gründe

I

Angemeldet ist die Wort/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Elektrische Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Telekommunikationsanlagen und -geräte, Datenspeichergeräte

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Wartungstätigkeiten, nämlich die Montage, Pflege, Austausch, Reparatur und Demontage von elektrischen Meß-, Signal-, Kontrollapparaten und -instrumenten und den daraus gebildeten Netzwerken; Qualitätsmanagement, nämlich die Beratung im Zusammenhang mit Produkt- und Arbeitsqualitäten

Klasse 37: Installationsarbeiten, Reparaturwesen

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Online-Dienste, nämlich Bereitstellung und Übermittlung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermittlung von Datenbanken, Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Durchführung von Telefondiensten, Teletext-Services, computergestützte Übertragung von Nachrichten und Bildern; E-Mail-Datendienste, Pagingdienste, Bereitstellung einer Hotline, Dienstleistungen eines CallCenters, Internetdienste, nämlich Zurverfügungstellung, Einrichtung, Aufrechterhaltung, und Wartung von Internet-Zugängen und Einwahlknoten; Betrieb von Web- und Mail-Servern sowie Registrierung, Konnektierung und Verwaltung von Internet-Domains und e-Mail-Adressen

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung

Klasse 42: Design und Programmierung von Internetseiten für on- und offline Auftritte, Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers, Providers, Web-Hosting und Intranetlösungen, Erstellen von Workflowlösungen, Optischen Archiven, Datenbanklösungen, Web-Integration, Elektronischer Geschäftsverkehr, nämlich Integration von Geschäftsprozessen und online-Marketing, Bereitstellung und Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch online-Vermittlung

von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Mietbasis zu Datennetzen insbesondere im Internet, Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses, Erstellung von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, Softwareentwicklung für Datenverarbeitungsprozesse, Unternehmensorganisation und Energieversorgungsunternehmen

CustomerCare-Dienstleistungen, Billing-Dienstleistungen, Consulting-Dienstleistungen

zur farbigen Eintragung in das Markenregister.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 16. Mai 2001 wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Aus dem Fehlen eines lexikalischen Nachweises lasse sich die Schutzfähigkeit einer Marke nicht unbedingt ableiten. Der Begriff „Regio Com“ werde von Mitbewerbern der Anmelderin bereits als unmittelbar beschreibender Hinweis auf regionale Kommunikation verwendet, wofür die Markenstelle dem Zurückweisungsbeschluss Auszüge einer Recherche im Internet als Anlage beigefügt hat. Nicht unerhebliche Verkehrskreise würden der Anmeldung wegen des glatt beschreibenden Gehalts keinen betriebskennzeichnenden Charakter beimessen. Die graphische Ausgestaltung der Zeichenwörter einschließlich der Farbgebung lasse das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber nicht entfallen und sie verleihe dem angemeldeten Zeichen auch keine betriebskennzeichnende Eigenart.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die Kombination der beiden Kurzwörter sei mehrdeutig und die Sprachüblichkeit der Wortzusammensetzung im Sinne von „Regionaler Kommunikation“ erscheine zweifelhaft. So verwiesen die Einträge im Internet auf die Anmelderin selbst oder beträfen andere geschäftliche Aktivitäten. Die Kombination der Abkürzungen sei sprachunüblich und habe keinen Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig, wobei die Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach wie vor gering anzusetzen seien. Außerdem beruft sich die Anmelderin auf eine indizielle Wirkung des Rollenstandes infolge der Eintragung teilweise vergleichbarer Marken.

Aufgrund der Bedenken des Senats hat die Anmelderin das Waren/Dienstleistungsverzeichnis durch Verzicht auf die Wörter „und Abschluss“ sowie „im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses“ in Klasse 42 eingeschränkt.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach der Einschränkung des Verzeichnisses des Dienstleistungen stehen der angemeldeten Marke die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken 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 oder dienen können. Die Ein-

tragung ist auch dann zu versagen, wenn die Benutzung des angemeldeten Zeichens als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Denn auch in diesem Fall ist die Voraussetzung erfüllt, dass die in dem Zeichen enthaltene Aussage als Sachangabe dienen kann (vgl. BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE - mwN). Nach Auffassung des Senats stellt die angemeldete Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine in diesem Sinne unmittelbar beschreibende Angabe dar, denn es lässt sich weder feststellen, dass die Bezeichnung „Regio Com“ im beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebiet als Sachangabe verwendet wird, noch finden sich hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme, dass sie zukünftig als solche benötigt wird.

Die angemeldete Marke ist aus den beiden in weiß gehaltenen Abkürzungen „Regio“ und „Com“ zusammengesetzt, die in Schwarz bzw. Magenta (Pantone 214) unterlegt und von einander abgesetzt angeordnet sind. Abkürzungen kommt als sprachlichen Hilfsmitteln nicht dieselbe Bedeutung zu wie der vollständigen Wiedergabe von Sachangaben. Sie sind daher nur schutzunfähig, wenn sie aus sich heraus verständlich sind und von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit verstanden werden können (wie z.B. HiQ = high Quality - 30 W (pat) 247/99 und EG = Europäische Gemeinschaft - 33 W (pat) 47/02). Dies mag auf den Wortbestandteil „Regio“ zutreffen, der zwar als eigenständige Abkürzung nicht allgemein nachweisbar ist, dem Verkehr aber in der Werbung für Bahntarife oder im Mobilfunkbereich im Sinne von „regional“ begegnet (z.B. DB Regio, Regio-Ticket, Regio-Tarif, Regio-Zone).

Bei dem weiteren Wortbestandteil „Com“ handelt es sich dagegen um ein Kürzel, mit dem die verschiedensten Begriffe und Fachausdrücke bezeichnet werden, wie z.B. „commander (engl.), commerce (engl., franz.), commentary (engl.), commissary (engl.), commission (engl., franz.), commissioner (engl.), comité (franz.), committee (engl.), communauté (franz.), communication (engl., franz.), community

(engl.)“ (vgl DUDEN, Wörterbuch der Abkürzungen, 1999, S 84). Auf dem Gebiet der Telekommunikation und im IT Bereich hat "COM" die Bedeutung von „Communication“ im Sinne von Nachrichtentechnik, Nachrichtenverbindung und ist Bezeichnung für die serielle Schnittstelle eines Personalcomputers (vgl Detlev Ernst Telekommunikations Lexikon, 1997, S 74; Oliver Rosenbaum Abkürzungslexikon ET/EDV/IT, Die wichtigsten Begriffe 1999, S 28). In der Informationstechnologie wird COM als Computerkürzel 1. für „command file“ im Sinne der Dateinamenserweiterung der Kommandodatei, 2. für „commercial“ als Domainenbezeichnung für US-Handelsorganisationen, 3. für „communication (port)“ im Sinne eines Kommunikationsanschlusses der seriellen Schnittstelle am PC, 4. als Abkürzung von „component object model“ bei einer entwickelten Objekt-Einbettungstechnik (DCOM), 5. für „computer“ als Adressteil in Internet-Adressen, 6. für „computer output micro fiche“ = Computerausgabe für Mikrofiche, 7. für „computer output microfilm“ sowie 8. für „continuation of message“ als Steuerzeichen verwendet (vgl H.H. Schulze, Computerkürzel, 1998, S 78; Peter Wennrich, Internationales Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme der Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Informationsverarbeitung, 1992, S 207, 208; Roderich Gorny, Abkürzungen der Datenverarbeitung, 1999, S 43; Peter Winkler, M + T Computerlexikon, 2003, S 143 sowie Bernd Wirtz, Gabler Kompakt-Lexikon eBusiness, 2002, S 32, 33). Mit der Ausweitung des Internets tritt die Abkürzung „com“ dem Verkehr zunehmend als Kennung (Toplevel-Domain) für eine kommerzielle Nutzung im Internet und damit als Hinweis auf sog. dot.com-Unternehmen entgegen (vgl Oliver Rosenbaum, Online-Lexikon, 1996, S 45 und das Fachverzeichnis Informationstechnologie von A-Z Abkürzungen, 2003, S 158; F. Kreutz/W. Gieseke, Das große Internet-Lexikon, 2001, S 122; Jürgen Frühschutz, E-Commerce-Lexikon, 2001 S 39 sowie Südd. Zeitung vom 28. Juli 2000 „Sun Microsystems“ und vom 28. September 2000 „Deutsche Post Aktie gelb“).

Eine Abkürzung mit derart vielen unterschiedlichen beschreibenden und auch betriebskennzeichnenden Begriffsanklängen ist schon von Haus aus wenig geeignet, in Verbindung mit einer weiteren Abkürzung als reine Sachangabe zu dienen. Al-

lerdings ergibt sich aus dem Umstand, dass ein Zeichenbestandteil mehrere Bedeutungen hat, nicht schon, dass das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit mehrdeutig und interpretationsbedürftig ist. Entscheidend ist, ob der Sinngehalt der beanspruchten Gesamtbezeichnung eindeutig feststeht und andere als beschreibende Deutungen für die angesprochenen Verkehrskreise nicht nahegelegt sind (vgl. BGH GRUR 2002, 884 - B-2 alloy; GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 1997, 468, 469 - NetCom; BPatG 29 W (pat) 309/00 - Prima.Com). Das ist hier nicht der Fall.

Die angemeldete Marke richtet sich mit ihren weiten Waren- und Dienstleistungsbegriffen an das interessierte breite Publikum. Für dieses ist der Aussagegehalt von „RegioCom“ nicht eindeutig, selbst wenn der Bestandteil „Com“ überwiegend als „Communication“ verstanden wird. Es bleibt nämlich unklar, ob „Regio Com“ in der Bedeutung von „Regionaler Communication/Kommunikation“ sich im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wie Signalapparate, Wartungstätigkeit von Netzwerken, Telekommunikation, Online- und Internetdienste auf regionale Nachrichtentechniken, regionale Netzwerke, regionale Nahverkehrsverbindungen oder auf spezielle dot.com-Unternehmen für Internet- oder Online-Dienste bezieht. Hinzu kommt, dass eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Marke als Abkürzung für „Regionale Kommunikation“ nicht festgestellt werden konnte. Insbesondere wird der Begriff „Regionale Kommunikation“ oder „Kommunikation in regionalen Innovationsnetzwerken“ in Abhandlungen über eine innovative Regionalentwicklung nicht etwa als „RegioCom“ abgekürzt (vgl. Arnold Kern, Regionale Kommunikation, Theorien, Konzepte und Beispiele aus der Regionalentwicklung; Bernhard Müller et. al., Kommunikation in regionalen Innovationsnetzwerken - jeweils www.euregia-buchversand.de). Aus den von der Markenstelle herangezogenen Internetauszügen und der Recherche des Senats ergibt sich ebenfalls nicht, dass der angemeldeten Marke ein eindeutiger Aussagegehalt zugeordnet werden kann. Soweit die angemeldete Kombination „RegioCom“ bzw. „Regiocom, regiocom“ oder „REGIOCOM“ verwendet wird, dient die jeweilige Bezeichnung dem (betriebskennzeichnenden) Hinweis auf individuelle Anbieter und

deren Dienstleistungen (z.B. RegioCom - Die Telefongesellschaft der neuen Bundesländer; Regiocom, eine Dienstleistung der Steiner Energie AG, Maltens, Kanton Luzern; regiocom Aachen - Das eCommerce Portal). Bei dem Eintrag „Tele-Talk Online: City - & Regicom“ erschließt sich erst durch Erläuterungen (... Billing-Systeme für den neuen TK-Markt. Das differenzierte TK-Produkt entsteht ...) und weitere Gedankenschritte ein allenfalls mittelbarer Informationshinweis. Wird die angemeldete Marke aber weder als reine Sachangabe eingesetzt noch verstanden und fehlen angesichts der tatsächlichen Verwendungsbeispiele konkrete Anhaltspunkte für eine künftige, ausschließlich beschreibende Eignung in der konkret angemeldeten farbigen Ausgestaltung als Sachbezeichnung zu dienen, so ist ein Bedürfnis, die angemeldete Wort/Bildmarke als beschreibende Angabe nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung auszuschließen, nicht gegeben.

Der angemeldeten Marke fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, weil aus den angegebenen Gründen nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Verkehr den Wortbestandteilen „Regio Com“ stets einen für die beanspruchten Waren- und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet. Nicht zuletzt auch aufgrund der Verwendung der Bezeichnung im Verkehr sowie unter Berücksichtigung der farbigen graphischen Gestaltung der angemeldeten Marke erscheint diese geeignet, vom Verkehr als betriebliches Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden.

Danach war der angefochtene Beschluss auf der Grundlage der eingeschränkten Fassung des Verzeichnisses aufzuheben.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl

Abb. 1

