



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 238/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. September 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 20 615.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 15. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Fink und die Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 2002 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen „Hoch-, Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken, Installation und Montage von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen, Reparatur und Instandhaltung von Erzeugnissen der Elektrotechnik; Bau- und Konstruktionsplanung“.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

Order Assist

ist am 28. März 2001 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere Teilnehmerendgeräte und deren Zubehör, nämlich Netzgeräte, Netzladegeräte, Akkumulatoren, Anschlußkabel, an Teilnehmerendgeräten angepaßte Halterungen und Autohalterungen, Tragetaschen, Antennen; Datenverarbeitungsgeräte, Computer; SIM-Karten (Subscriber Identification Module);

Klasse 35:

auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Sekretariatsdienste;

Klasse 37:

Hoch-, Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken, Installation und Montage von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen, Reparatur und Instandhaltung von Erzeugnissen der Elektrotechnik;

Klasse 38:

Telekommunikation, insbesondere Mobilfunk; Betrieb eines Telekommunikationsnetzes, insbesondere eines Mobilfunknetzes; Nachrichtenübermittlung; Mehrwertdienste, nämlich Einrichtung eines Anrufbeantworters als Funktion eines zentralen Computers, einer Mailbox, Übermittlung von Kurznachrichten, Anrufweitschaltungen, Konferenzschaltungen;

Klasse 39:

auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Reisebürodienste;

Klasse 42:

auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Hotelreservierung, Wetterberichte; Bau- und Konstruktionsplanung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere der Telekommunikation; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere Telekommunikationsgeräten;

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. Juli 2002 für sämtliche Waren und Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen.

Der Verkehr erfasse das aus den beiden englischsprachigen Begriffen „Order“ und „Assist“ zusammengesetzte Zeichen im Sinne von Auftrags- bzw. Ordnungshilfe. Der Bestandteil „Order“ bedeute in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen „Auftrag, Ordnung“. Der weitere Bestandteil „Assist“ sei neben seiner wörtlichen Bedeutung im Sinn von „helfen, assistieren, Hilfe“ im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie als Hinweis auf Produkte zur Unterstützung des Anwenders gebräuchlich. In der Gesamtheit beschreibe das angemeldete Zeichen daher lediglich den Einsatz- oder Bestimmungszweck der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bei der Abwicklung von Aufträgen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass beide Markenbestandteile eine Vielzahl möglicher Bedeutungen aufwiesen. Der Bestandteil „Order“ sei sowohl als Verb wie auch als Substantiv gebräuchlich. Hingegen lasse sich dem Begriff „Assist“ keine substantivische Bedeutung zuordnen. Verstehe man den Markenbestandteil „Assist“ als Verb, handele es sich um eine sprachunübliche Wortverbindung, weil sowohl die Zusammensetzung eines Substantivs mit einem Verb als auch die Kombination zweier Verben weder den Regeln der deutschen noch denen der englischen Sprache entsprächen. Unter Berücksichtigung der Sprachregelwidrigkeit der Wortverbindung könne dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die Anmelderin beantragt,

die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses.

Sie regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der Senat hat der Anmelderin zur Frage der beschreibenden Verwendung des Begriffs „Order“ im Bereich der Telekommunikation sowie zur Üblichkeit von Wortkombinationen mit dem Bestandteil „Assist“ das Ergebnis seiner Internet-Recherche übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Dem angemeldeten Zeichen fehlt für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere Teilnehmerendgeräte und deren Zubehör, nämlich Netzgeräte, Netzladegeräte, Akkumulatoren, Anschlußkabel, an Teilnehmerendgeräten angepaßte Halterungen und Autohalterungen, Tragetaschen, Antennen; Datenverarbeitungsgeräte, Computer; SIM-Karten (Subscriber Identification Module);

auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Sekretariatsdienste;

Telekommunikation, insbesondere Mobilfunk; Betrieb eines Telekommunikationsnetzes, insbesondere eines Mobilfunknetzes; Nachrichtenübermittlung; Mehrwertdienste, nämlich Einrichtung eines Anrufbeantworters als Funktion eines zentralen Computers, einer Mailbox, Übermittlung von Kurznachrichten, Anrufweitzschaltungen, Konferenzschaltungen;

auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Reisebürodienste;

auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Hotelreservierung, Wetterberichte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere der Telekommunikation; Ver-

mietung von Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere Telekommunikationsgeräten

die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1, § 37 Abs 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass auch ein geringes Maß ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt unter anderem dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt (st Rspr; vgl BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Dies ist hier für die oben angeführten Waren und Dienstleistungen der Fall.

1.1. Das angemeldete Zeichen ist erkennbar aus den Begriffen „Order“ und „Assist“ gebildet. Das Wort „Order“ ist sowohl in der deutschen als auch der englischen Sprache in der Bedeutung von „Befehl, Auftrag, Bestellung“ gebräuchlich (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch 4. Aufl. 2001[CD-ROM]; Langenscheidt, Englisch-Deutsch 2001 [CD-ROM]). In diesem Sinne wird der Begriff auch im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Telekommunikation verwendet, z.B. in dem Ausdruck „Order-Management“ zur Bezeichnung einer Auftragsbearbeitung. Der weitere Bestandteil „assist“ lässt sich neben seiner lexikalischen Bedeutung von „assistieren, aushelfen“ (vgl <http://dict.leo.org>) im deutschen Sprachgebrauch auch als Kurzform von „assistance“ belegen. So hat die Internetrecherche des Senats Begriffe wie „Park Assist. Elektronische Einparkhilfe - www.kfztech.de; mobile assist – anrufbeantworter - www.jamba.de; „Drive Assist“ Verhaltenstipps im Schadensfall - www.handy-tabelle.de“ ergeben.

1.2. Auf Grund des beschreibenden Sinngelhalts der beiden Bestandteile erfasst der Verkehr das angemeldete Zeichen auch in seiner Gesamtheit ohne weiteres im Sinne von „Order Assistance“ bzw. „Auftragshilfe“. Mit dieser Bedeutung wird der Begriff im englischen Sprachgebrauch bereits zur Bezeichnung elektronischer Bestellsysteme verwendet (www.thegiftline.net/background.htm „Ordering is all done online, made simple with our unique order assist facilities of „Quick click“ and „Order history“).

1.3 In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen versteht der angesprochene Verkehr das Zeichen daher lediglich als schlagwortartigen Hinweis auf deren Gegenstand bzw. Funktionalität. Hinsichtlich der Dienstleistungen „auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Sekretariatsdienste; Telekommunikation, insbesondere Mobilfunk; Betrieb eines Telekommunikationsnetzes, insbesondere eines Mobilfunknetzes; Nachrichtenübermittlung; Mehrwertdienste, nämlich Einrichtung eines Anrufbeantworters als Funktion eines zentralen Computers, einer Mailbox, Übermittlung von Kurznachrichten, Anrufweitschaltungen, Konferenzschaltungen; auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Reisebürodienste; auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Hotelreservierung, Wetterberichte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere der Telekommunikation“, die auf die Übermittlung und Bearbeitung von Aufträgen und Bestellungen ausgerichtet sein können, erschöpft sich das Zeichen in dem Hinweis, dass diese Dienstleistungen eine Auftragshilfe darstellen oder mittels einer solchen angeboten werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Dienste im Zusammenhang mit telefonischer und elektronischer Kommunikation erbracht werden, und damit einem Dienstleistungsbereich zuzurechnen sind, bei dem der effizienten Abwicklung und Bearbeitung von Aufträgen eine besondere Bedeutung zukommt. In Verbindung mit den Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere Teilnehmerendgeräte und deren Zubehör, nämlich Netzgeräte, Netzladegeräte, Akkumulatoren, Anschlußkabel, an Teilnehmerendgeräten angepaßte Halterungen und Autohalterungen, Tragetaschen,

Antennen; Datenverarbeitungsgeräte, Computer; SIM-Karten (Subscriber Identification Module)“ beschreibt das Zeichen lediglich deren Einsatz- und Verwendungszweck für die Auftragshilfe. Diese beschreibende Bedeutung erfasst der Verkehr auch in Bezug auf die Dienstleistung „Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere Telekommunikationsgeräten“ und erkennt insoweit ebenfalls nur den Hinweis auf die Vermietung von Geräten, die mit einer entsprechenden Funktion für die Auftragshilfe ausgestattet sind.

2. Etwas anderes gilt nur für die Dienstleistungen „Hoch-, Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken, Installation und Montage von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen, Reparatur und Instandhaltung von Erzeugnissen der Elektrotechnik; Bau- und Konstruktionsplanung“. Hier fehlt es am notwendigen sachlichen Zusammenhang mit einer Auftragshilfe. Zwar ist auch in diesem Bereich die Bearbeitung von Aufträgen und Bestellungen üblich. Nach der Recherche des Senats handelt es sich dabei aber nicht um ein konkretes Merkmal, mit dem diese Dienstleistungen beschrieben werden. Die Annahme, der Verkehr werde das Zeichen auch insoweit als Sachangabe und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis erfassen, ist daher fernliegend.

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden. Die Beurteilung des angemeldeten Zeichens liegt im Wesentlichen auf dem tatsächlichen Gebiet. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Ent-

scheidung nicht von den Grundsätzen der Rechtsprechung zur beschreibenden Bedeutung von Wortmarken abweicht.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI