



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 357/03

(Aktenzeichen)

An Verkündung Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 38 614.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Richters Prof. Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortbildmarke



ist für die Dienstleistungen

„Werbung; Werbung für Dritte, Werbung im Internet für Dritte; On-line Werbung in einem Computernetzwerk; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Unternehmensberatung; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Erstellen und Herausgeben von Statistiken; Dateienverwaltung mittels Computer;

Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb eines Teleshopping-Kanals; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; E-Mail-Dienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging); Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer;

Computersystem-Design; Design von Computer-Software; Design von Home-Pages und Web-Seiten; Styling [industrielles Design]; Erstellen von Webseiten; Aktualisieren von Internetseiten; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten;

EDV Dienstleistungen; Datensicherung; Datenverwaltung auf Servern; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting); Vermietung von Speicherplatz im Internet; Vermietung von Web-Servern; Vermietung von Computer-Software; Wartung von Internet-Zugängen; Wartung von Computersoftware; Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing); Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting); Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet;

Installieren von Computerprogrammen; Aktualisieren von Computer-Software; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Pflege und Installation von Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten [ausgenommen physische Veränderung]; Dienstleistungen einer Datenbank; Bereitstellung von Com-

puterprogrammen in Datennetzen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software;

EDV-Beratung; Hard- und Softwareberatung; Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; technische Beratung; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Lizenzierung von Software

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Design von Computer-Software; Erstellung von Computeranimationen“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit Beschluß vom 27. Oktober 2003 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1, 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Prüferin im wesentlichen aus, der Wortbestandteil „Web“ sei die auf dem DV-, IT- und Telekommunikationssektor geläufige Kurzform für „World Wide Web“, einer Bezeichnung für das Internet. Das Wort „Hit“ werde in unterschiedlichen Warenbereichen zur Bezeichnung eines „Verkaufsschlagers“ bzw eines „Spitzenprodukts“ verwendet (vgl BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 350/99 „Golf Hit“; 32 W (pat) 252/01 „Hits für Kids“). Dem Gesamtbegriff „Web HITS“ komme somit die Bedeutung „Internet-Verkaufsschlager, Internet-Spitzenprodukte“ zu, welche sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen aus dem EDV-, Informations-, Werbe-, Telekommunikations- und Internetbereich aufdränge. In diesem Sinn weise die Wortkombination „Web HITS“ lediglich einen für die von der Anmeldung erfaßten Dienstleistungen im Vordergrund stehenden, jedermann verständlichen,

glatt beschreibenden Begriffsinhalt dahingehend auf, daß es sich um Internet-Dienstleistungen bzw um Dienstleistungen handle, die im Internet angeboten würden oder deren Thema bzw Gegenstand das Internet sei, und diese Spitzen-Dienstleistungen bzw Verkaufsschlager darstellten. Die angemeldete Marke sei daher nicht geeignet, vom Verkehr als ein Mittel aufgefaßt zu werden, welches die beanspruchten Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen kennzeichne und sie von Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheide. Diese Eignung vermöge ihr auch nicht die einfache werbeübliche grafische Gestaltung und Verzierung des Schriftbildes zu verleihen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung fehlt der angemeldeten Marke nicht das nur erforderliche geringe Maß an Unterscheidungskraft. Der lexikalisch nicht nachweisbare Begriff „Web HITS“ sei kein gebräuchlicher Ausdruck der Umgangssprache, der nur als solcher und nicht als Marke verstanden werde. Er gehöre auch nicht zum Sprachgebrauch der Internet-User und sei in seiner konkreten Bedeutung unklar und vielseitig interpretierbar, insbesondere vermittele er keine konkreten Vorstellungen über die Art der dahinter stehenden Dienstleistungen. Es liege nicht offen, ob es sich um Suchtreffer im Internet, Bestseller im Internet oder gar Lieder im Internet handle. Die Markenstelle habe das Fehlen der Unterscheidungskraft nur pauschal für das Verzeichnis der angemeldeten Dienstleistungen festgestellt und nicht, wie erforderlich, für jede angemeldete Dienstleistung einzeln. Die Zurückweisung der angemeldeten Marke laufe außerdem der Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts zuwider, wie zahlreiche die Eintragungsfähigkeit von vergleichbaren Anmeldemarken bejahende Entscheidungen zeigten (vgl ua BPatG PAVIS ROMA 32 W (pat) 13/01 „security-web“; 32 W (pat) 124/02 „domainweb“; 32 W (pat) 57/02 „Adweb“; 27 W (pat) 169/04 „Shirts World“).

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da die Entscheidung grundsätzliche Bedeutung sowohl für den Einzelfall als auch im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Rechtsprechung habe.

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

II.

Die nach § 165 Abs 4 MarkenG statthafte und auch im übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats steht der Eintragung der angemeldeten Marke das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl ua EuGH GRUR 2002, 804, 806 - Nr 35 - „Philips“; MarkenR 2003, 187, 190 - Nr 40 - „Linde ua“; MarkenR 2004, 116, 120 - Nr 48 - „Waschmittelflasche“; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“; MarkenR 2003, 148, 149 „Winnetou“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen

abzustellen ist (vgl. ua EuGH aaO - Nr 41 - „Linde ua“; aaO - Nr 50 - „Waschmittelflasche“). Außerdem ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen idR so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. ua BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; EuGH aaO - Nr 53 - „Waschmittelflasche“). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH aaO „marktfrisch“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Nr 86 - „Postkantoor“). Damit ist der Anwendungsbereich der Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG allerdings nicht auf Bezeichnungen beschränkt, welche konkret die Art oder Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreiben. Vielmehr kann einer Bezeichnung die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH aaO - Nr 70 u 86 - „Postkantoor“). So ermangeln nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs etwa Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art der Unterscheidungskraft (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 721 „Unter Uns“; GRUR 2000, 323, 324 „Partner with the Best“). Ebenso entbehrt ein Wortzeichen, welches sprachüblich aus Wortbestandteilen gebildet ist, die aus einer geläufigen fremden Sprache stammen und die als solche schon in die deutsche Umgangssprache eingegangen sind, jeder Unterscheidungskraft, wenn der Verkehr das Zeichen angesichts der ohne weiteres verständlichen begrifflichen Bedeutung nur in diesem Sinn und nicht als Unterscheidungsmittel für die Waren oder Dienstleistungen versteht (BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“).

Ob bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der vom Bundesgerichtshof stets geforderte großzügige Maßstab anzulegen ist, nach dem jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis auszuräumen (vgl. ua BGH aaO „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „anti KALK“; GRUR aaO „Cityservice“), oder ob nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein strengerer Maßstab angezeigt ist, da der Gerichtshof in seinen bisher zur Frage

der Unterscheidungskraft von Marken ergangenen Urteilen eine derartige Formulierung nicht verwendet, sondern davon spricht, daß ein bloßes Abweichen von der Norm oder der Branchenüblichkeit noch nicht genügt, um das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entfallen zu lassen (vgl. EuGH aaO - Nr. 49 - „Waschmittelflasche“), braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Denn selbst wenn man von einem großzügigen Maßstab ausgeht, entbehrt die angemeldete Marke der im dargelegten Sinn erforderlichen Unterscheidungseignung, da ihr die angesprochenen Verkehrskreise für sämtliche von der Anmeldung erfaßten Dienstleistungen ohne weiteres lediglich eine im Vordergrund stehende allgemein anpreisende Sachaussage zuordnen werden, die in einer werbeüblichen grafischen Gestaltung wiedergegeben ist.

Wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat und von der Anmelderin insoweit nicht in Abrede gestellt wird, handelt es bei dem in der Begriffskombination „Web HITS“ der angemeldeten Marke enthaltenen Wortbestandteil „Web“ um das im Inland allgemein geläufige Kurzwort für „World Wide Web“, also eine Bezeichnung für das „Internet“. Das weitere Wort „HITS“ (Plural von „Hit“) ist ein in der deutschen Sprache gängiges Fremdwort (von engl. „hit“ = Schlag, Treffer, Erfolg, Schlager, Knüller), welches umgangssprachlich ein besonders erfolgreiches Musikstück, aber auch ganz allgemein etwas bezeichnet, was (für eine bestimmte Zeit) besonders erfolgreich, beliebt ist, von vielen gekauft wird. Im EDV-Jargon benennt der Begriff „Hit“ zudem das Resultat einer Suche im Internet bzw. den auf eine Internet-Seite erfolgten Zugriff (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. - CD-ROM, zu „Hit“).

Allein der Umstand, daß sich hieraus theoretisch mehrere Bedeutungen des Gesamtbegriffs „Web HITS“ herleiten lassen, nämlich zum einen die von „besonders beliebten erfolgreichen Angeboten im Web“, zum anderen die von „Zugriffen auf Webseiten“ sowie außerdem auch die von „besonders erfolgreichen Musikstücken im Web“, verhilft der Anmeldemarke nicht zu der erforderlichen Unterscheidungskraft. Denn auch (neue) Wortkombinationen, die verschiedene Deutungen zulassen

sen, entbehren der Unterscheidungseignung, wenn sie den beteiligten Verkehrskreisen unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken - auch - als Sach- oder Werbeaussage verständlich sind und dieses Verständnis in bezug zu den konkret von der Anmeldung erfaßten Waren oder Dienstleistungen gegenüber weiteren möglichen Begriffsdeutungen eindeutig im Vordergrund steht. Hiervon ist vorliegend auszugehen.

Bei sämtlichen angemeldeten Dienstleistungen kann es sich entweder um sog Internet-Dienstleistungen handeln, die im oder über das Internet erbracht werden (zB „Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Zurverfügungstellen von Webpace (Webhosting); Werbung im Internet für Dritte; Präsentation von Firmen im Internet; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet“ ua) oder um Dienstleistungen, deren Gegenstand oder Bestimmung die Erstellung, Einrichtung oder Bereitstellung von Internetangeboten ist (zB „Design von Home-Pages und Web-Seiten; Aktualisieren von Internetseiten; EDV-Beratung; Hard- und Softwareberatung; Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen“ ua). Begegnet den angesprochenen Verkehrskreisen die Bezeichnung „Web HITS“ für derartige Dienstleistungen, werden sie ihr nächstliegend den im Vordergrund stehenden Aussagegehalt von „besonders beliebten, erfolgreichen Angeboten bzw Leistungen im Internet“ zuordnen und darin lediglich eine die jeweiligen Dienstleistungen ihrer Art bzw ihrem Gegenstand oder ihrer Bestimmung nach allgemein anpreisende Angabe sehen, nicht aber ein Zeichen, das die betreffenden Dienstleistungen als diejenigen eines bestimmten Unternehmens kennzeichnet und von Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet. Für ein solches Verständnis spricht zudem die Tatsache, daß die Wortkombination „Web Hits“ zur Anpreisung einschlägiger Internetangebote im Verkehr nachweislich verwendet wird (vgl hierzu die ua der Anmelderin vom Senat übersandten Internet-Seiten www.internet-austria.at: „Webdesign und Grafikdesign: Design mit Qualität. Top-
WEB-Hits in allen Stilrichtungen. Klassisch oder Cool Funky...“; www.vatm.de:

„Online Praxis ... Gemeinsame Internetseiten der Zeitschriften PC Praxis und PC Intern mit News zu Soft-, Hard- und Shareware, Abonnement-Service, Job-Angeboten, Chatforum und Web-Hits.“; www.bistum-eichstaett.de: „Hier sind unsere Webhits: Bitte mailt uns eure persönlichen Webhits, damit wir öfter mal was Neues in dieser Rubrik bekommen! ...“; sowie die Treffer in der Google-Suche:webhits: „webhits Auf in die Berge. Die besten Infos und Webseiten im Internet. ...“; „ideepark.de - webhits, topsites, best of www ...“). Dabei steht auch eine gewisse Unschärfe des die Dienstleistungen lediglich in allgemeiner Form anpreisenden und nicht hinsichtlich ihrer konkreten Art oder Merkmale bezeichnenden Begriffs „Web HITS“ dem Charakter eines bloßen werblichen Sachhinweises nicht entgegen (vgl. BGH BIPMZ 2000, 331, 332 „Bücher für eine bessere Welt“).

Nicht zu beanstanden ist im weiteren, daß die Markenstelle der grafischen Ausgestaltung der in schwarz-weiß angemeldeten Wort-Bildmarke keine die Unterscheidungskraft begründende Wirkung beigemessen hat. Zwar kann grundsätzlich einer aus Wort- und bildhaften Elementen bestehenden Marke, unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortbestandteile, als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht. Dabei vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wortbestandteile nicht aufzuwiegen (vgl. BGH GRUR aaO „anti KALK“ mwNachw). Die Grafik der angemeldeten Marke erschöpft sich darin, daß das Wort „Web“ etwas nach vorne versetzt oberhalb des Wortes „HITS“ sowie teilweise mit diesem überlappend angeordnet ist und die Buchstaben des Wortes „HITS“ jeweils mit grau changierenden hochkant stehenden Rechtecken unterlegt sind. Damit aber hält sich die Gestaltung des Schriftzugs vollkommen im Rahmen üblicher zur Ausschmückung und Hervorhebung von Werbeworten oder beschreibenden Angaben verwendeter Gebrauchsgrafiken und weist keinerlei charakteristische Merkmale auf, die der Marke insgesamt Unterscheidungskraft verleihen könnten.

Schließlich kann sich die Anmelderin zur Ausräumung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft nicht auf eine nach ihrer Auffassung einschlägige Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts berufen. Die den von ihr insoweit aufgeführten Beschlüssen des Bundespatentgerichts zugrundeliegenden Anmelde-
marken (vgl die oben zitierten Beschlüsse „security-web“; „domainweb“; „Ad-
web“; „Shirts World“), deren Schutzfähigkeit bejaht worden ist, sind schon hin-
sichtlich ihres Begriffsgehalts mit der hier anhängigen Anmeldung nicht vergleich-
bar. Zudem lassen sich ebenso Entscheidungen des Bundespatentgerichts anfüh-
ren, in denen die Unterscheidungskraft von Wortkombinationen sowohl mit dem
Bestandteil „Hit“ (vgl die oben zitierten Beschlüsse „Golf Hit“; „Hits für Kids“) als
auch mit dem Bestandteil „Web“ (vgl BPatG GRUR 2003, 157 „Smartweb“) ver-
neint wurde. Abgesehen davon erwächst aus Voreintragungen ähnlicher oder
selbst übereinstimmender Marken auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbe-
handlungsgebots (Art 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere
Markenanmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit ei-
ner Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung
handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl BGH
GRUR 1997, 527, 528 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“).

Für die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der
Senat keine Veranlassung. Es ist weder ersichtlich noch von der Anmelderin auf-
gezeigt, daß der vorliegende Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage aufwirft. Die
Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen An-
wendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Dr. Hacker

Guth

Kirschneck

Bb