



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 113/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 65 911.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. März 2004 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Fink

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. März 2003 wird aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

Dial IP easy

soll nach einer im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Beschränkung nunmehr noch für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

in das Markenregister eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 5. März 2003 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung insgesamt als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, dass das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit bedeute, dass eine Telefonnummer mittels des Internets auf einfache Weise gewählt werde, was bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende, die

Zweckbestimmung, die Eignung, den Inhalt oder den Anwendungsbereich beschreibende Sachangabe sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, schon die Einzelbegriffe „Dial“, und „easy“ seien angesichts der verschiedenen Übersetzungsvarianten für die beteiligten Verkehrskreise, die über keine vertieften Sprachkenntnisse verfügten, nicht ohne weiteres zu verstehen. Dies gelte erst recht für die Gesamtmarke, da der Verkehr Marken regelmäßig nach ihrem Gesamteindruck aufnehme und keiner zergliedernden Betrachtungsweise unterziehe. Eine spezifische Produktbeschreibung läge nicht vor. Darüber hinaus sei lediglich eine geringe Unterscheidungskraft erforderlich, die bei der angemeldeten Marke vorhanden wäre. Im übrigen bestehe auch kein Freihaltebedürfnis, da die Angabe „Dial IP easy“ kein glatt beschreibender Inhalt für die Waren und Dienstleistungen sei, sondern allenfalls eine mittelbar beschreibende Produktinformation.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. März 2003 aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Waren-Dienstleistungsverzeichnisses auch im vollen Umfang begründet. Für die nunmehr noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist die angemeldete Marke weder auf Grund fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG noch als beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist 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 (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2003, 1050-1051 - Cityservice, BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Dabei nimmt der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt und unterzieht es keiner analysierenden Betrachtungsweise. Bei der Beurteilung ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede, auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Diese Unterscheidungskraft fehlt nur dann, wenn einem Zeichen ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache handelt, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398 - LOOK).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Marke für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Das Zeichen setzt sich aus den englischen Begriffen „Dial“, „IP“ und „easy“ zusammen. „Dial“ gehört mit der Bedeutung „(eine Telefonnummer) wählen“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache, ebenso das Wort „easy“, das „einfach, leicht“ bedeutet (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbau-

wortschatz Englisch, 1999). Der Bestandteil „IP“ ist, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, die übliche Abkürzung für „Internet Protokoll“. Nach der Internet-Recherche stellt der zusammengesetzte Begriff „Dial IP“ den Fachbegriff für das Überwinden der Netzwerkschranke zwischen Telefonnetz und IP-gestützten Netzen bzw. das Herstellen von Konvergenz zwischen diesen Netzen dar. Damit beschreibt die angemeldete Wortfolge die Möglichkeit einer einfachen oder leichten Vermittlung von Diensten unterschiedlicher Netze, nämlich dem Sprachnetz in IP-gestützte Netze und umgekehrt. Dies stellt jedoch für die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen keine im Vordergrund stehende Sachangabe dar. Büroartikel sind kleinere zur Erledigung von Büroarbeiten dienende Gegenstände wie Briefordner, Schnellhefter etc. Zu diesen besteht ersichtlich keinerlei Zusammenhang mit Dial-IP-Internetverbindungen. Im Zuge der im modernen Berufsalltag üblichen elektronischen Unterstützung ist zwar bei den Dienstleistungen „Werbung und Geschäftsführung; Finanzwesen; Immobilienwesen“ die Inanspruchnahme einer netz-übergreifenden Vermittlung grundsätzlich denkbar. Da aber dieses technische Hilfsmittel keinen unmittelbaren Bezug zu der eigentlichen im Rahmen der jeweiligen Dienstleistungen zu erbringenden Tätigkeit hat, beinhaltet die Bezeichnung „Dial IP easy“ insoweit keine Sachaussage. Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier angesprochenen breiten Verkehrskreise in der Wortfolge kein betriebliches Unterscheidungsmittel sehen werden.

2. Bezüglich der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr unter anderem zur Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistungen dienen können. Wie ausgeführt, kann der Marke keine sachbeschreibende Aussage in Bezug auf die

verbleibenden Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden, so dass Anhaltspunkte dafür, dass Dritte gegenwärtig oder künftig ein legitimes Interesse an der werblichen Verwendung der angemeldeten Marke für diese Dienstleistungen haben könnten, nicht erkennbar sind.

Baumgärtner

Schwarz

Fink

CI