



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 250/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 08 816.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 01. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

Socialnet

ist am 16. Februar 1999 für die Dienstleistungen „Werbung, PR, Sales Promotion, insbesondere im Internet und in Printmedien, einschließlich Entwicklung von Konzepten und deren Realisierung; Marktforschung und –studien; Unternehmensberatung, einschließlich Management-, Organisations-, Wirtschafts- und EDV-Beratung; Informationsdienstleistungen; Kommunikationsdienstleistungen und -beratung; Beratung bei der Anwendung von Hard- und Software, einschließlich Softwareentwicklung, Qualitätssicherung“ zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG zurückgewiesen. Die aus den auch hierzulande geläufigen Wörtern „social“ und „net“ zusammengesetzte Bezeichnung „socialnet“ stelle in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende und Freihaltungsbedürftige sowie nicht unterscheidungskräftige Angabe dar. Das Wort „socialnet“ sei sprachüblich und sprachregelgerecht gebildet und weise aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres Nachdenken nur darauf hin, dass diese im Rahmen eines sozialen Netzwerks bzw im Zusammenhang mit einem Sozialnetz angeboten würden oder für ein solches bestimmt seien. Der Eintragung stehe deshalb auch ein hohes Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber entgegen, welche ebenfalls Dienstleistungen für oder im Zusammenhang mit einem entsprechenden Sozialnetzwerk anbieten wollten. Auch die ausländische Voreintragung in den USA sei ohne Einfluss auf die Schutzfähigkeit und entfalte keine Bindungswirkung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der keinen Sachantrag stellt und hilfsweise die Beschränkung des Verzeichnisses durch Aufnahme des nachfolgenden Ausschlussvermerks erklärt hat:

„den Schutzzumfang in der Weise zu beschränken, dass er sich nicht auf das Angebot gesellschaftspolitischer Inhalte, Informationen zu sozialen Unterstützungsleistungen/Hilfsangebote und die Sozialarbeit erstreckt“.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle und des im Zwischenbescheid des Senats vom 13. April geäußerten Hinweises mangle es der angemeldeten Marke weder an Unterscheidungskraft noch handele es sich in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen um eine beschreibende Angabe. Die Markenstelle und auch der Senat lasse völlig unberücksichtigt, dass der Begriff „socialnet“ nicht für soziale Dienstleistungen oder soziale Netze geschützt werden solle, sondern dass dieser nur für die Instrumente zur Verwirklichung solcher Inhalte beansprucht werde. Anders als für Dienstleistungen, welche soziale Themen enthielten und auf welche sich auch nur die übersandte Recherche des Senats beziehe, stelle auch der deutschsprachige Begriff „Sozialnetz“ für die konkret beanspruchten Dienstleistungen keine beschreibende Sachbezeichnung dar. Hinzu komme, dass sich die inländischen Rechercheergebnisse zu der angemeldeten Bezeichnung „socialnet“ nur auf die vom Anmelder zur Namensnutzung berechnigte „socialnet GmbH, Bonn“ bezögen. Die angemeldete Bezeichnung sei deshalb in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen schutzfähig und auch in der Schweiz und den USA registriert worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, auf die Schriftsätze des Anmelders sowie auf den weiteren Akteninhalt, insbesondere die dem Anmelder mit Zwischenbescheid vom 13. April 2004 übersandten Rechercheergebnisse über die Verwendung der angemeldeten Bezeichnung Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig. Sie hat in der Sache aber keinen Erfolg, da der Senat die Auffassung der Markenstelle teilt, dass das angemeldete Zeichen keine ursprüngliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist und sich zudem als eine nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG Freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe erweist.

1) Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 EuGH MarkenR 2004, 99, 108 Tz. 81 - KPN/Postkantor; BGH MarkenR 2004, 138, 139 – Westie-Kopf). Danach sind insbesondere Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich - wie auch vorliegend - für den Verkehr in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Aber selbst wenn das Zeichen nicht beschreibend wäre, würde dies noch nicht bedeuten, dass es auch Unterscheidungskraft aufweist, da sich die Eintragungshindernisse in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich nur überschneiden (vgl EuGH MarkenR 2004, 99, 108 Tz. 68-70 - KPN/Postkantor; eingehend auch BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard – mwH) und einem Zeichen auch aus anderen Gründen als seinem etwaigen beschreibenden Charakter die Unterscheidungskraft in bezug auf Waren oder Dienstleistungen fehlen kann (EuGH MarkenR 2004, 111, Tz 19 – BIOMILD/Campina Melkunie; BGH MarkenR 2004, 39, 40 – Cityservice).

2) Auch die angemeldete Wortmarke „socialnet“ stellt eine derartige, nicht unterscheidungskräftige Bezeichnung im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG dar, welche von den vorliegend angesprochenen inländischen Verkehrskreisen in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ausschließlich als beschreibender

Sachhinweis im Sinne des deutschen Wortes „Sozialnetz“ verstanden wird und entweder – anwenderbezogen - den Verbraucher unter dem englischsprachigen Synonym „socialnet“ darauf hinweist, dass die angebotenen Dienstleistungen Teil eines sozialen Netzwerks sind, kurz eines Sozialnetzes, oder aber – anbieterbezogen - interessierte Anbieter von Sozialdienstleistungen, welche Teil dieses Sozialnetzes werden wollen oder sind, darauf hinweist, dass Ihnen die erforderlichen Instrumente zur Verwirklichung solcher Inhalte zB durch „Informationsdienstleistungen“ zur Verfügung gestellt werden bzw eine „Unternehmensberatung“ angeboten oder sonstige zweckdienliche „Werbung“, „Sales Promotion“ oder „Management-, Organisations-, Wirtschafts- und EDV-Beratung“ für eine entsprechende Plattform angeboten wird. Deshalb erweist sich die angemeldete Bezeichnung auch unter Berücksichtigung der hilfsweise erklärten Beschränkung des beanspruchten Verzeichnisses der Dienstleistungen als nicht schutzfähig, selbst wenn man zugunsten des Anmelders unterstellt, dass aufgrund der konkret gewählten Formulierung unter die im Verzeichnis verbliebenen Dienstleistungen tatsächlich nur noch solche fallen, welche anbieter- und nicht anwenderbezogen erbracht werden können.

a) Insoweit ist zunächst zu beachten, dass nach ständiger Rechtsprechung bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung eines Zeichens bereits dann für einen beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC; BPatG MarkenR 2004, 148, 150 – beauty24.de - mwN)

b) Auch der Umstand, dass sich dem Verkehr aufgrund einer verallgemeinernden Aussage die hiermit im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte nicht erschließen (vgl BGH MarkenR 2004, 39, 40 – Cityservice) oder deren genaue Bedeutung nicht bekannt ist (vgl hierzu BGH MarkenR, 285, 287 –B-2 alloy), muss einem Verständnis als bloße Sachangabe – wie auch der Beurteilung als freihaltungsbedürftiger Sachbegriff – nicht entgegenstehen (vgl für die Sammelbezeich-

nung „Bücher für eine bessere Welt“ auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; BGH MarkenR 2001, 408, 410 – INDIVIDUELLE; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH). So hat auch das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in der Entscheidung „Best Buy“ (MarkenR 2003, 314, 316) ausgeführt, dass es für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht genüge, dass das Zeichen seinem semantischen Gehalt nach keine Informationen über die Art der Dienstleistungen enthalte. Eine begriffliche Unbestimmtheit – die vorliegend zudem den Verbraucher nicht über das Fachgebiet der Dienstleistungen, sondern nur über deren konkreten Inhalt im unklaren lässt - kann insbesondere erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im einzelnen zu benennen.

c) Das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft kann sich zudem nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2004, 148, 150 – beauty24.de), wobei unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrskreise und der konkret gewählten Sprachform die insoweit üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Dienstleistungssektor zu berücksichtigen sind (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH). Insoweit ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen (vgl zur st. Rspr. zB MarkenR 2004, 138, 139 – Westie-Kopof), was nicht bedeutet, dass die sich nur auf eine Prüfung offensichtlicher Hindernisse beschränken dürfte. Die Prüfung der Eintragungshindernisse muss vielmehr eingehend und umfassend sein (vgl EuGH MarkenR 2004, 99, Tz 122 – KPN/Postkantoor).

3) Wie der Senat auch bereits in seinem Zwischenbescheid unter Hinweis auf vergleichbare Wortbildungen (zB HABM PAVIS PROMA, Bender, R0113/02-3 – Health.net) ausgeführt hat, handelt es sich bei der angemeldeten englischsprachigen Wortbildung „socialnet“ um eine auf dem hier infrage stehenden Dienstleistungssektor (vgl EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH) im Sozialbereich ohne weiteres verständliche und den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten entsprechende Wortzusammenfügung, die ebenso wie die deutsche Übersetzung „Sozialnetz“ auch tatsächlich im In- und Ausland als Sachbezeichnung verwendet wird.

a) So finden sich zB im Internet eine Vielzahl von Adressen, welche unter dem Stichwort „Sozialnetz“ (zB „www.sozialnetz.de; Sozialnetz Würmtal-Insel; Sozialnetz Landeck online“) oder auch „socialnet“ (zB unter „www.social-software.de“ der Hinweis auf eine „neue Website im „socialnet www.behindertenwerkstatt.de“ oder der entsprechende Link des Alten- und Service-Zentrums Schwabing-West unter „www.asz-schwabing-west.de“) Online-Foren, Hinweise, Informationen, Beratungen usw anbieten. „Themenschwerpunkt im Sozialnetz“ sind zB Kinderbetreuung, Senioren, Behinderte, Arbeit und Gesundheit oder zu sonstigen Hilfs- und Beratungsstellen oder sonstige Sozialarbeit. Auch der Anmelder weist unter der Internetadresse „www.socialnet.de“ unter der Überschrift „socialnet. Das Netz für die Sozialwirtschaft“ darauf hin, dass „socialnet“ weitere soziale Websides betreibe und Internetdienstleistungen anbiete, wie zB über die Fa. A... GmbH im Bereich der Altenhilfe.

b) Dass insoweit die im Inland belegbare Verwendung von „socialnet“ auf den Anmelder zurückgehen mag, kann unterstellt werden und ändert – insbesondere bei einer beschreibenden Verwendung - nichts daran, dass die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der Gewöhnung an die konkret gewählte Sprachform, aber auch die hier maßgeblichen Bezeichnungsgewohnheiten nicht nur in „Sozialnetz“ sondern auch in dem englischsprachigen Synonym „socialnet“ eine Sachangebe und keinen betrieblichen Hinweis sehen, zumal im Inland eine zunehmende Tendenz zur Verwendung von Anglizismen besteht. Im übrigen würde selbst eine fehlende Nachweisbarkeit der konkreten Verwendung von „socialnet“ ein derarti-

ges Verkehrsverständnis als Sachangabe nicht ausschließen. Denn auch sprachliche Neuschöpfungen, insbesondere wenn sie aus einer bloßen Aneinanderreihung nicht unterscheidungskräftiger Bestandteile ohne syntaktische oder semantische Besonderheiten bestehen, können gleichfalls schutzunfähig sein (vgl zB EuGH MarkenR 2004, 111, Tz 39 – BIOMILD/Campina/Melkunie; BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch). Auch der Umstand, dass Sachbegriffe als Domainnamen verwendet werden und die Vergabe wegen der technischen Adressfunktion einer Internet-Domain einmalig ist, steht der Annahme eines Verständnisses als Sachangabe nicht entgegen, da die Adressfunktion einer Internetadresse keinen Aufschluss über die kennzeichnende Funktion im markenrechtlichen Sinne vermittelt (ständige Rechtsprechung, vgl nur BPatG MarkenR 2004, 148, 151 – beauty24.de - mwN).

c) Der Anmelder stellt eine sachbezogene und beschreibende Verwendung des Begriffs „Sozialnetz“ im Zusammenhang mit dem Angebot sozialer Dienstleistungen als Teil eines sozialen Netzes oder Netzwerks auch nicht in Abrede und führt selbst aus, dass man zB durchaus ein Bürger-Informationportal für die Themenbereiche Arbeit, Gesundheit und Familie durchaus mit diesem Begriff verbinden könne. Der Anmelder stellt jedoch wesentlich darauf ab, dass diese anwenderbezogene Verwendung im Hinblick auf die konkret beanspruchten Dienstleistungen irrelevant sei, da diese eben nicht die Anwenderseite im Sinne eines als „socialnet“ bezeichneten Portals betreffen, welches sich an den Verbraucher richte. Es handele sich vielmehr um Dienstleistungen, welche sich an potentielle Anbieter derartiger Portale richteten und diesen die hierfür erforderlichen Instrumente zur Verwirklichung solcher Inhalte zur Verfügung stelle. Dies entspricht auch dem tatsächlichen Tätigkeitsfeld des Anmelders, der unter der Internetseite www.socialnet.de und der Bezeichnung „socialnet“ ua soziale Websites betreibt, welche sich auch an derartige potentielle Anbieter sozialer Dienstleistungen richten und ua Angebote über die Erstellung individueller Internetkonzepte, Werbung, Seminare und Schulungen für ua Provider, Beratung für die Auswahl von Domainnamen und die Nutzung bereits reservierter Namen mit Bezug auf die Sozialwirtschaft beinhalten.

d) Entgegen der Ansicht des Anmelders führt auch eine derartige unter die beanspruchten Oberbegriffe fallende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung nicht von dem Charakter der Bezeichnung „socialnet“ als einer beschreibenden, nicht unterscheidungskräftigen Angabe weg. Denn auch insoweit weist der Begriff „socialnet“ nur den Aussagegehalt auf, dass die beanspruchten Dienstleistungen Anbietern von Sozialleistungen dienen, welche Teil dieses Sozialnetzes werden wollen oder sind. Auch insoweit ist deshalb entgegen der Ansicht des Anmelders die Verwendung eines Sachbegriffs wie „Sozialnetz“ oder „socialnet“ eine den Gegenstand der konkret beanspruchten Dienstleistungen - wie zB „Werbung, Unternehmensberatung, Kommunikationsdienstleistungen und –beratung; Beratung bei der Anwendung von Hard- und Software“ – bloß unmittelbar beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe. Dies gilt insbesondere dann, wenn – wie vorliegend - die maßgeblichen sozialen Dienstleistungen auf die Präsenz eines Anbieters im Netzwerk des Internets abstellen, in dem die Bündelung von Gattungs- und Sachbegriffen über Suchmaschinen oder entsprechend gebildete Top-Level-Domains für Anbieter große kommerzielle und praktische Bedeutung hat und insbesondere generische Begriffe zur Beschreibung von Teilnetzen, als Suchhilfen, zur Eingrenzung von Themenkreisen und zur Kanalisierung von Kundenströmen sehr beliebt sind (vgl BGH MarkenR 2001, 475, 481 – Mitwohnerzentrale.de; vgl auch BPatG MarkenR 2004, 148, 151 - beauty24.de - mwH).

4) Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben, wobei es im übrigen nicht darauf ankommt, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist (vgl EuGH MarkenR 2004, 99, 105 Tz 58 – KPN/Postkantoor) oder ob das Zeichen bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet wird, da es genügt, dass das Zeichen zu diesem Zweck verwendet werden kann (vgl zB EuGH MarkenR 2003, 450, Tz 32 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, Tz 38 – BIOMILD/Campina Melkunie). Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass es für die Bejahung des Schutzhindernisses ausreichend ist, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen

Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450, Tz 32 – DOUBLEMINT; EUGH MarkenR 2004, 99, Tz 97 – KPN/Postkantoor; EuGH MarkenR 2004, 111, Tz 38 – BIOMILD/Campina Melkunie; EuG MarkenR 2002, 92, 95 – STREAMSERVE; WRP 2002, 510, 513 – CARCARD; zu § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vgl. BPatG MarkenR 2004, 148, 153 – beauty24.de - mwH) und es nicht darauf ankommt, ob das Zeichen die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ist oder ob es Synonyme gibt (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, Tz 57, Tz 101 und Tz 104 – Postkantoor; vgl. auch BPatG GRUR 2003, 245, 246-247 – Pastenstrang auf Zahnbürstenkopf; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 228 mwH) und die beschreibenden Merkmale wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (EuGH MarkenR 2004, 99, Tz 102 – KPN/Postkantoor).

5) Auch soweit der Anmelder auf Voreintragungen vergleichbarer Wortzusammenstellungen verweist, kommt diesem Umstand, selbst wenn sie für identische Zeichen und identische Waren oder Dienstleistungen erfolgt sind, weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu. Denn Voreintragungen begründen keine anspruchsbegründende Selbstbindung der über die Schutzfähigkeit einer Marke als Rechtsfrage entscheidenden Behörde und auch keinen Vertrauensschutz eines Anmelders in die Wiederholung eines als unrichtig erkannten Verwaltungshandelns. Voreintragungen können allenfalls eine tatsächliche Indizwirkung begründen, wobei insbesondere bereits sprachliche Entwicklungen in Bezug auf die abweichenden Entscheidungszeitpunkte eine abweichende Eintragungspraxis erklären können (vgl. hierzu EuGH MarkenR 2004, 116, Tz 62 - Waschmittelflasche; BPatG MarkenR 2004, 148, 152 – beauty24.de - mwH).

Nach alledem war die Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Engels

Na