



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 247/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 23 015.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

ExtraFax

ist am 8. Mai 2003 für die Dienstleistung

Elektronische Nachrichtenübermittlung

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Bescheid vom 17. Juni 2003 wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse beanstandet. Der Begriff „Extra“ beschreibe werbeüblich ein besonderes oder zusätzliches Leistungsangebot. In Verbindung mit dem weiteren Bestandteil „Fax“ als einem gängigen Fachbegriff für die Übermittlung von Daten über eine Datenleitung verstehe der Verkehr das Zeichen lediglich als Hinweis auf eine mit besonderen Leistungsmerkmalen ausgestattete elektronische Nachrichtenübermittlung mittels Telefax. Nachdem die Anmelderin sich zu dieser Beanstandung nicht geäußert hatte, wurde die Anmeldung mit Beschluss vom 17. September 2003 unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass sie zu Beginn des Jahres 2003 den Alleinvertrieb der kanadischen Software „ExtraFax“ für Deutschland übernommen habe. Inhaberin der Internet-Domain „extrafax.de“ sei aber die zuvor zum Vertrieb autorisierte Firma G. geblieben. Da die Firma G. auf der betreffenden Internetseite lediglich über ihre eigenen

Produkte und nicht über die Software „ExtraFax“ informiere, führe dies zu einer geschäftsschädigenden Irreführung der Kunden und Interessenten der Anmelderin. Die Eintragung des angemeldeten Zeichens werde daher als grundlegende Voraussetzung für die Übertragung der Domain auf die Anmelderin benötigt. Das Zeichen sei im Übrigen als „word mark“ beim United States Patent and Trademark Office geschützt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 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 der Fall.

2. Das Zeichen ist erkennbar aus den beiden Begriffen „Extra“ und „Fax“ zusammengesetzt. Das Wort „Fax“ ist im allgemeinen Sprachgebrauch und in der Fachsprache die gängige Kurzform des Begriffs „Telefax“. Es bezeichnet sowohl die beim Empfänger erzeugte Kopie eines per Telefonleitung übertragenen Schriftstücks als auch das für die Übertragung notwendige Faxgerät (vgl Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S 339; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001 [CD-ROM]). Der Begriff „Extra-“ beschreibt in Verbindung mit Substantiven eine Sache als etwas Zusätzliches oder Besonderes, z.B. Exurlaub, Extravorstellung (vgl Duden aaO). Es handelt sich dabei um ein sehr häufig in der Allgemeinsprache vorkommendes Wortbildungselement, das auch als allgemeines Werbeschlagwort für Waren und Dienstleistungen jedweder Art Verwendung findet (vgl BPatG 29 W (pat) 280/02 - XtraMobilbox). Beschreibende Verwendung findet der Begriff „Extrafax“ bereits als Hinweis auf eine zusätzliche schriftliche Mitteilung. So hat die Recherche Beispiele wie „SVW-Extrafax Juli/2003 des Schwimmverbands Württemberg“ und „Beachten Sie bitte auf dem Extrafax die kopierte Beschlussfassung des Bewertungsausschusses ...“ (www.vhin.de/news/mitgliederbriefjuli.htm) ergeben.

3. Angesichts dieser beschreibenden Bedeutung versteht das angesprochene Publikum die Bezeichnung „ExtraFax“ in Verbindung mit der beanspruchten Dienstleistung daher ohne weiteres als Hinweis auf die Art der Erbringung, nämlich eine elektronische Nachrichtenübermittlung im Wege eines besonderen Telefax. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Fax nicht nur durch eine Umwandlung in elektrische Signale, sondern auch über einen PC im Wege der elektronischen Datenverarbeitung übermittelt werden kann (Brockhaus aaO, S. 339; Bergmann/Gerhardt, Handbuch der Telekommunikation, 2000, S. 257). Der Verkehr unterscheidet bei der Übermittlung per Telefax daher nicht nach der Übertragungsart und erkennt auch im Zusammenhang mit der elektronischen Nachrichtenübermittlung unmittelbar die beschreibende Bedeutung des Zeichens.

4. Der Hinweis der Anmelderin auf die Voreintragung des Zeichens beim United States Patent and Trademark Office rechtfertigt keine andere Beurteilung. Ausweislich des von der Anmelderin eingereichten Datenbankauszugs betrifft die Voreintragung die Ware „Computer software“ und nicht die hier verfahrensgegenständliche Dienstleistung der elektronischen Nachrichtenübermittlung. Darüber hinaus kann die Eintragung für die Frage der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens keine Indizwirkung entfalten, weil es sich bei „ExtraFax“ um eine sprachüblich gebildete Wortzusammensetzung zweier deutschsprachiger Begriffe handelt, die nur nach ihrem Bedeutungsgehalt im Inland zu beurteilen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 1046, 1047 - Genescan).

5. Die von der Anmelderin vorgetragenen wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzungen um die Internet-Domain www.extrafax.de können im markenrechtlichen Eintragungsverfahren keine Berücksichtigung finden, da die Schutzfähigkeit der Marke ausschließlich anhand der gesetzlichen Anmeldeerfordernisse und Schutzhindernisse zu prüfen ist (§ 41 S 1 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

CI