



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 100/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 54 829.0

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Mai 2005 aufgehoben, soweit die Anmeldung hinsichtlich folgender Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

„Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich das Bereitstellen von Zugängen zum Internet, Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von Internetzugängen und Einwahlknoten in das Internet; Bereitstellung von Übertragungswegen zur Datenfernübertragung im Multimediabereich“.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 21. Oktober 2003 die Wortmarke

Klick-Katalog

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 30. Mai 2005 teilweise nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen

„Erstellung und Bereitstellung von virtuellen Katalogen im Internet; Erstellen und Betreiben einer Katalogdatenbank im Internet, Zusammenstellen und Systematisieren von Datenbanken im Internet; Bereitstellung von Portalen und Plattformen im Internet, insbesondere eines Katalogportals; Bereitstellung eines virtuellen Marktes im Internet, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen, auch in elektronischer Form und im Internet, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Dienstleistungen einer Datenbank, elektronische Datenverarbeitung für Dritte, Bereitstellen eines Internet-Portals für Dritte, Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten, Bildern und allgemeinen Informationen, Multimedia-Dienstleistungen, nämlich computergestützte Übertragung von Daten und Bildern, Erstellen von Datenbanken, Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen, insbesondere auch für interaktiv kommunizierende Computersysteme; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich das Bereitstellen von Zugängen zum Internet, Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von Internetzugängen und Einwahlknoten in das Internet, Internet-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken, Erstellung, Bereitstellung und technische Betreuung von Websites für Dritte, Bereitstellung von Übertragungswegen zur Datenfernübertragung im Multimediabereich; Bereitstellen von Informationen im Internet sowie interaktive Beratungsdienstleistungen technischer, organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Art, technische Bereitstellung eines virtuellen Marktes im Internet; Betreiben eines Teleshoppingkanals; telefonische und/oder computerisierte Bestellannahme für Teleshopping-Angebote und Waren- und Dienstleistungsangebote im Internet; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), betriebswirtschaftliche Beratung, Marketing, Verkaufsförderung, organisatorische und be-

triebswirtschaftliche Planung, Organisationsberatung, organisatorische und betriebswirtschaftliche Planung und Beratung im Zusammenhang mit dem Aufbau von Vertriebsstrukturen für Dritte, Vermittlung von Kundenkontakten, Herausgabe von Zeitschriften, Katalogen, Prospekten und Büchern, Druckarbeiten, Dienstleistungen eines Verlages mit Ausnahme von Druckarbeiten, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Vermietung von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Werbung, Verbreiten von Werbeanzeigen und Katalogen auf digitalem Weg, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, die Katalogwerbung betreiben, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen die Werbung mittels gedruckter oder digitaler Kataloge betreiben, Marketing, Meinungsforschung, Magnetaufzeichnungsträger, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; auf Datenträgern abgespeicherte Software und Informationen; Druckereierzeugnisse; Photographien; Werbung; Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“

zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass „Klick-Katalog“ vom angesprochenen Verkehr dahingehend verstanden werde, dass es sich um solche Dienstleistungen handle, die der Bestellung per Mausclick, also online im Internet, dienen. Dazu werde z. B. ein Internetportal, eine Datenbank usw. benötigt. Folglich gebe der Markenbegriff keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern weise direkt in glatt beschreibender sloganartiger Form, auf das Thema der Dienstleistungen hin.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie trägt vor, dass der von der Marke zugrunde gelegte Inhalt der Bezeichnung „Klick-Katalog“ nur mit analysierender Begriffsdeutung zu entnehmen sei. Die Markenstelle habe den Begriff „Klick-Katalog“ nicht nachweisen können. Die vom Gericht gesammelten Suchergebnisse im Rahmen einer Internetrecherche seien weder aus Deutschland noch in deutscher Sprache gehalten. Im Übrigen handle es sich um Unterlagen aus dem Jahr 2006 und nicht vom Zeitpunkt der Anmeldung. Hinzu komme, dass eine pauschale Versagung der Eintragung für die verschiedensten Dienstleistungen nicht berechtigt sei. Viele dieser Dienstleistungen seien nicht geeignet, durch Klick-Kataloge beschrieben zu werden. Die Anmelderin verweist weiter auf Markeneintragungen mit „Klick“ in Alleinstellung bzw. „Klick“ als Markenbestandteil.

Der Senat hat die Anmelderin mit der Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung unter Übersendung von Ermittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen. Die Anmelderin hat daraufhin ihren Termins Antrag zurückgenommen.

II

Die Beschwerde ist teilweise begründet.

1. Nach Auffassung des Senats fehlt der als Marke angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich der zurückgewiesenen Dienstleistungen mit Ausnahme „Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich das Bereitstellen von Zugängen zum Internet, Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von Internetzugängen und Einwahl-

knoten in das Internet; Bereitstellung von Übertragungswegen zur Datenfernübertragung im Multimediabereich“ jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung im Ergebnis zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist dabei die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, die Waren bzw. Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Die angemeldete Bezeichnung ist aus den Wörtern „Klick“ und „Katalog“ verbunden und durch einen Bindestrich zusammengesetzt. Das Wort „Klick“, sowohl am Anfang mit „K“ als auch mit „C“ geschrieben, ist ein im EDV-Bereich geläufiger und vielbenutzter Begriff. Mit diesem wird schon längst nicht mehr nur das bloße Auswählen einer Funktion mit der Maustaste bezeichnet, der Begriff steht auch für eine Vielzahl der durch den PC und die weltweite Vernetzung entstandenen Benutzermöglichkeiten, wie z. B. Online-Shopping, Reisebuchung oder Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt (so die st. Rspr. vgl. BPatG, 30 W (pat) 140/99 - Klick!; BPatG, 27 W (pat) 120/99 - Berlin auf einen Klick; HABM R0618/01-4 - KCLICK-ON; 33 W (pat) 196/02 - Prima-Click).

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen, so dass bei aus mehreren Wörtern bestehenden Mar-

ken das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das Gesamtzeichen hat aber im vorliegenden Fall, bezogen auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen einen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Die verfahrensgegenständliche Marke bringt zum Ausdruck, dass mit Hilfe der Dienstleistungen Waren in einem virtuellen Katalog im Internet bestellt werden können. Der Begriff „Klick-Katalog“ findet auch bereits zahlreiche Verwendung, wie sich aus einer Internetrecherche des Senats ergeben hat:

- <http://en.t-press.cz>: „New Service ClickKatalog“
- www.amogirls.com: „Quick-Click-Catalog“
- www.discountschools.com: „Click Catalog“
- www.ecmdstore.com: „Click Catalog“.

Entgegen der Rechtsauffassung der Anmelderin kommt es in diesem Zusammenhang zudem nicht auf dem Anmeldezeitpunkt an; vielmehr ist für die Prüfung der Schutzfähigkeit von Haus aus darauf abzustellen, ob zum Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist (vgl. Ströbele/Hacker, 8. Aufl., § 8 Rz. 12 m.w.N.).

Ein unmittelbar beschreibender Bezug zu den zurückgewiesenen Dienstleistungen besteht. Die Dienstleistungen der Erstellung und Bereitstellung von Datenbanken und die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen können unmittelbar die Erstellung eines Klick-Katalogs zum Inhalt haben. Die Dienstleistungen der Klasse 35 aus dem Bereich der Betriebswirtschaft und des Marketings beziehen sich ebenfalls auf die Erstellung einer virtuellen Plattform.

Insgesamt werden die angesprochenen Verkehrskreise daher den unmittelbar beschreibenden Charakter des Gesamtzeichens für die zurückgewiesenen Dienst-

leistungen ohne weiteres erkennen und diesen nicht als betriebskennzeichnend auffassen.

Die Anmelderin kann sich zur Frage der Schutzfähigkeit auch nicht auf eingetragene Drittzeichen berufen. Eine Reihe von Eintragungen gleicher Marken kann nicht zu einer Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts führen und ist erst recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (BGH GRUR 1989, 420 - KSüd). Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass die von der Anmelderin genannten Marken mit der hier streitgegenständlichen Marke nicht identisch sind.

2. Bezüglich der „Dienstleistungen eines Internetproviders, nämlich das Bereitstellen von Zugängen zum Internet, Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wartung von Internetzugängen und Einwahlknoten in das Internet; Bereitstellung von Übertragungswegen zur Datenfernübertragung im Multimediabereich“ geht der Senat davon aus, dass die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht gegeben sind. Insofern handelt es sich um rein technische Dienstleistungen, die nicht ohne weiteres mit der Erstellung einer virtuellen Plattform in Verbindung gebracht werden können. Es bedarf insoweit vielmehr weiterer analysierender Zwischenschritte, um von der Schaffung von technischen Voraussetzungen auf die Erstellung eines Internetkataloges zu schließen.

gez.

Unterschriften