



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 85/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. November 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 55 360.6

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Markenmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist

MAILWASHER

für die Waren und Dienstleistungen

„Computersoftware für das Schreiben, Senden, Speichern, Verarbeiten und/oder Verwalten von Emails oder anderen Kommunikationsformen; Computersoftware für das Schreiben, Senden, Speichern, Verarbeiten und/oder Verwalten von Daten, Dokumenten und Bildern; Computersoftware zur Identifizierung, Verhinderung von und/oder für den Schutz vor unverlangt zugesandten Emails und/oder anderem absichtlichen falschen Gebrauch oder unautorisiertem Zugriff auf Computer, Computersysteme und/oder Computernetzwerke; Computersoftware für die Überwachung von Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken; Computersoftware für die Identifizierung und Beseitigung von Computerviren; Computersoftware für die Beschaffung von Informationen im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Waren;

Wartung und Support (technische Unterstützung) bezüglich Computerhardware; Wartung, Installation und Aktualisierung von Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken (ausgenommen Software); Beratungsservice im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Dienstleistungen; alle vorstehend ge-

nannten Dienstleistungen erbracht auf elektronischem oder sonstigem Wege;

Design und Entwicklung von Computerhardware; Softwaredesign, -entwicklung, -installation, -pflege und -support (technische Unterstützung); Softwareleasing; Entdeckung von unverlangt zugesandten Emails, Verwaltung von Emails, elektronischen Bildern, Dokumenten, Daten und Informationen; Speichern von Emails, elektronischen Bildern, Dokumenten, Daten und Informationen; Datenverschlüsselungsdienstleistungen; Analyse von Software; Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken; Zertifizierung von Software, Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken und/oder Benutzern von Software, Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken; Authentifizierung von Software, Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken und/oder Benutzern von Software, Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken; Überwachung von Software, Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken und/oder Benutzern von Software, Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken; Aktualisierung von Computern, Computersystemen und/oder Computernetzwerken (ausgenommen Hardware); Rettung und Wiederherstellung von in elektronischer Form gespeicherten Daten; Bereitstellung von Sicherheitsdienstleistungen bezüglich Software, Computerhardware, Computersystemen und/oder Computernetzwerken und/oder Benutzern von Software, Computerhardware, Computersystemen und/oder Computernetzwerken; Beratungsservice im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Dienstleistungen; alle vorstehend genannten Dienstleistungen erbracht auf elektronischem oder sonstigem Wege.“

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. „MAILWASHER“ sei sprachüblich gebildet; der Begriff sei eine verständliche Bezeichnung für einen „Filter für (unerwünschte) elektronische Post“ und gebe einen beschreibenden Hinweis auf Bestimmung und Einsatzzweck der beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, „Mailwasher“ sei durch die Verbindung nicht zusammengehöriger Begriffe sprachunüblich gebildet.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. April 2005 aufzuheben.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Inhalt des patentamtlichen Beschlusses Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für diese angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. 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. BGH MarkenR 2004, 39 – City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 – Postkantoor).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. – City Service). So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehören, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdrücken oder Wortfolgen anzunehmen, bei denen – ohne eine warenbeschreibende Sachangabe zu sein – ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich – über eine Werbeaussage hinaus – um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 – Partner with the Best).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr streng und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 – Libertel-Orange; a. a. O. – Postkantoor).

Nach diesen Grundsätzen erfüllt die angemeldete Wortfolge selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich ausschließlich in der Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpft (vgl. BGH a. a. O. – marktfrisch).

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus den beiden Bestandteilen „mail“ und „washer“ zusammen.

Das englische Wort „mail“ bedeutet im Deutschen „Post, Postsendung“ (vgl. LEO-Online Lexikon der TU München) und steht im Computerbereich auch als Synonym für den Begriff „E-Mail“ (elektronische Post) (vgl. Irlbeck, Computerenglisch, 4. Aufl.). Im Bereich der Kommunikation mit E-Mail werden Zusammensetzungen verwendet wie „mail filter“ (Mailbox-Filterprogramm zum Aussondern unerwünschter Mitteilungen), „mail reader“ (Mailbox-Leseprogramm), „mail server“ (Mailbox-Serverstation) (vgl. Schulze, Computer-Englisch).

Das englische Wort „washer“ - bedeutet im Deutschen allgemein „Waschanlage, Wäscher“ und ist auch in Zusammensetzungen gebräuchlich wie „dish washer“ (Spülmaschine), „windscreen washer“ (Scheibenwaschanlage), „gold washer“ (Goldwäscher) (vgl. LEO a. a. O.). Wie das Wort „gold washer“ zeigt, geht es bei dem Begriff nicht nur um die Befreiung eines Gegenstands von Schmutz mittels Waschmittel und Wasser, sondern um die Trennung des Goldes von Gestein und Ähnlichem durch waschen des Goldes. Das Wort „Geldwäscher“ ist dem deutschen Verkehr zudem auch im übertragenen Sinne in der Bedeutung eines Kriminellen bekannt, der auf illegale Weise erworbenes Geld durch komplizierte Fi-

nanztransaktionen wieder legalisiert (vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., Bd. 10 S. 4433).

Der Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung daher mit „Postwäscher, E-Mail-Wäscher“ übersetzen und verstehen. Ebenso wie die oben genannten Zusammensetzungen ist auch die Kombination „MAILWASHER“ eine sprachübliche und naheliegende Wortverbindung. Beide Markenbestandteile werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Für den Verkehr bietet sich in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen der Anmeldung ein Verständnis dieser Wortfolge als Sachangabe an. So ergibt „MAILWASHER“ die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit und Bestimmung um Waren handelt, die die elektronische Post (Emails) in der Weise bearbeiten, dass z. B. Datei-Anhänge, unerwünschte Werbung oder Computer-Viren entfernt werden, wie es bei Mailfiltern, Spamfiltern oder Virencannern der Fall ist (vgl. z. B. Wikipedia online-Lexikon, Stichwörter „Mailfilter“, „Spamfilter“). Die Dienstleistungen können Einrichtung und Verwendung ermöglichen oder hierzu in Bezug stehen.

Auch wenn der Begriff „MAILWASHER“ auf eine Wortschöpfung durch die Anmelderin zurückzuführen wäre, ändert dies nichts daran, dass er sprachüblich gebildet und deshalb zur Beschreibung der Waren geeignet ist (Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 262; vgl. auch BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS).

Dass aus der Angabe nicht die konkrete Funktionsweise entnommen werden kann, ändert nichts daran, dass der Verkehr die Angabe lediglich als Sachhinweis sieht. Auch relativ allgemeine Angaben können von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich auf allgemeine Sachverhalte beziehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 8 Rdn. 58).

Insgesamt wird der Verkehr daher in der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen keine Marke sehen.

Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf die Eintragung der Wort-Bildmarke im englischsprachigen Ausland berufen. Selbst aus inländischen Voreintragungen übereinstimmender Marken erwächst unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer 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“; vgl. dazu auch EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. – Nr. 60 ff. „Henkel“). Noch weniger erheblich sind ausländische Voreintragungen (vgl. EuGH a. a. O. – Nr. 61 ff. „Henkel“). Dies gilt besonders für die Frage der Unterscheidungskraft, für die allein die inländische Verkehrsauffassung entscheidend ist. Die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen im Ausland bildet lediglich einen Umstand, den die zuständige inländische Behörde bzw. das zuständige inländische Gericht unter sämtlichen Tatsachen und Umständen, die in die Beurteilung einzubeziehen sind, berücksichtigen kann. Sie ist jedoch für die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend (vgl. EuGH a. a. O. „Henkel“).

gez.

Unterschriften