



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 94/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 08 991.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke Nr. 305 08 991

voipdiscount

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Geräte zur Integration von Computern mit dem Fernsprechwesen; Netzwerkvermittlungsverteiler für die Internet-Telefonie;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Email-Dienste; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Datenverwaltung auf Servern; Dienstleistungen einer Datenbank; Hard- und Softwareberatung; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; Integration von Computern mit dem Fernsprechwesen

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung des Zeichens „voipdiscount“ als Wortmarke mit Schreiben vom 27. April 2005 beanstandet und mit Beschluss vom 23. Juni 2005 zurückgewiesen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt vertritt die Auffassung, dass dem Anmeldezeichen als unmittelbar beschreibender, freihaltebedürftiger und nicht unterscheidungskräftiger Sachangabe die Eintragung zu versagen sei. Die Abkürzung „voip“ stehe für „voice over internet protocol“, worunter man das Telefonieren über ein Computernetzwerk auf der Grundlage eines Internetprotokolls verstehe. Mit dem genannten Begriffsinhalt weise das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschließlich darauf hin, dass es sich dabei um besonders günstige Angebote im Bereich des „Voice over IP“ handele.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 1. August 2005 trägt die Anmelderin vor, dass das angemeldete Zeichen weder beschreibend noch freihaltebedürftig sei. Bei dem Wortbestandteil „Voip“ handle es sich um eine fremdsprachige Bezeichnung, die nicht in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen sei. Sie diene auch nicht als Kürzel für „voice over internet protocol“, da die Einzelbuchstaben dann durch Punkte voneinander getrennt sein müssten. Dar-

über hinaus seien die Zeichen „VOIP“ in Alleinstellung ebenso wie „Discount“ oder „Telebillig“ als Marken im Register eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 23. Juni 2005 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur Verwendung der Wortfolge „voipdiscount“ sowie deren beider Bestandteile wurde der Anmelderin übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da dem Zeichenwort „voipdiscount“ ein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

1. Nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist ein Zeichen, dem die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH Mitt. 2005, 511 - Rn. 23 - THOMSON LIFE/LIFE; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt unter anderem dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachangabe darstellt oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer gängigen Fremdsprache handelt, das der Verkehr

stets nur als solches versteht (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen. Zu prüfen ist daher, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine - wenn auch noch so geringe - Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art gerechtfertigt. Anhaltspunkte für die Unterscheidungskraft einer Wortfolge können hingegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge ebenso wie die Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Es spielt dabei keine Rolle, ob eine konkret angemeldete Wortzusammensetzung lexikalisch nachweisbar ist oder nicht, da das Verständnis einer Wortverbindung nicht lediglich davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111 - BIOMILD; BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I). Maßgeblich ist allein, ob das angesprochene Publikum sie als sachbeschreibenden Hinweis versteht.

1.1. Die aus zwei englischen Begriffen bestehende Wortkombination „voipdiscount“ ist dem inländischen Publikum als Hinweis auf preisgünstige Internet-Telefonie ohne weiteres verständlich. Im Rahmen der markenrechtlichen Prüfung ist dabei davon auszugehen, dass breite Teile des inländischen Publikums über ausreichende Grundkenntnisse der englischen Sprache verfügen, um die angemeldete Wortfolge in dem dargestellten Sinngehalt zu verstehen. Das Kürzel „VoIP“, und zwar in der Schreibweise ohne Punkte nach den Einzelbuchstaben, bedeutet „Voice over internet protocol“ und ist auf dem hier einschlägigen Dienstleistungssektor ein werbeüblicher Hinweis auf das Telefonieren über einen Internet-Anschluss (vgl. connect 1/2006, S. 76; „Schnäppchen-Telefonie: Wann sich VoIP wirklich lohnt“, c't 2/2006, S. 94). Der Einwand der Anmelderin, es handle sich bei

„voip“ nicht um diese Abkürzung, sondern eine Wortschöpfung ist insoweit unbeachtlich als es auf die Aufnahme des Zeichens durch den Verkehr ankommt. Da bei Wortmarken der Schutzgegenstand neben der angemeldeten auch andere verkehrsübliche Formen umfasst (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 16), was insbesondere im Hinblick auf die Groß- und Kleinschreibung gilt, wird der Verkehr gerade die o. g. Abkürzung in dem Wortbestandteil „voip“ erkennen. Darüber hinaus wird der Begriff „voice over IP“ von Anbietern entsprechender Dienstleistungen benutzt und ist zumindest einem erheblichen Teil des inländischen Publikums entsprechend bekannt (vgl. computer Bild 12/2005; „Voice over IP wird zur ernsthaften Festnetz-Konkurrenz“ c't 2/2006 S. 88 ff.). Der Begriff „discount“ bedeutet „Rabatt, Skonto“ (Collins, Globalwörterbuch Englisch, Bd. 1, 1. Aufl. 2001, S. 329) bzw. „Preisnachlass“ im Sinne (1) einer Einkaufsmöglichkeit, bei der Waren in Selbstbedienung verbilligt erworben werden können bzw. (2) Discountgeschäft (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003 [CD-ROM]) und gehört zu den im inländischen Sprachgebrauch zwischenzeitlich üblichen Anglizismen. Dem Verkehr ist der Gebrauch von „Discount“ dabei nicht nur im Einzelhandel, sondern auch als „Discount-Tarif“ in der Telekommunikation geläufig (<http://providerliste.ch/deu/provider>; <http://mobilfunk-guenstiger.de/service/handy-billigtarife.php>).

Neben den Einzelbegriffen sind dem Verkehr weitere zusammengesetzte Begriffe mit VoIP bekannt, wie z. B. „VoIP-Anbieter“, „VoIP-TK-Anlagen“, „VoIP-Protokoll“, „VoIP-Adapter“, „VoIP-Gespräche“ etc. (vgl. connect 1/2006, S. 78, S. 79; c't 2/2006, S. 88, S. 90), so dass der Verkehr an entsprechende Wortverbindungen gewöhnt ist und auch die angemeldete Wortfolge nur im Sinne einer im Vordergrund stehenden Sachangabe, nicht jedoch als Herstellerhinweis verstehen wird. Dem aus zwei beschreibenden Einzelbestandteilen gebildeten Zeichen kommt damit kein über die Summe der Bestandteile hinausgehender eigener Sinngehalt zu (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

1.2. „Voipdiscount“ ist damit in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 38 ein Fachbegriff, der vom Verkehr nur als Wort als solches, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst wird. Sämtliche Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Internet-Telefonie stehen, sind nicht schutzfähig, da sich das angemeldete Zeichen insoweit lediglich auf die Bedeutung „günstige Internet-Telefonie“ beschränkt. Gerade in diesem Marktsegment spielt ein günstiger Preis bzw. die Tarifstruktur insgesamt eine wichtige Rolle (vgl. „Schnäppchen-Telefonie: Wann sich VoIP wirklich lohnt“, c't 2/2006, S. 94; „Preisbrecher Voice over IP: Billiger telefonieren; Internet-Telefonie: Tarife, Geräte, Praxis“ Titelblatt c't 2/2006, 9. Januar 2006).

Im Hinblick auf die beanspruchten Geräte der Klasse 9 „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Geräte zur Integration von Computern mit dem Fernsprechwesen; Netzwerkvermittlungsverteiler für die Internet-Telefonie“ handelt es sich um solche, deren Zweckbestimmung der Einsatz in der Internet-Telefonie ist. Der Verkehr weiß, dass Modems und damit Hardware erforderlich sind, damit das Telefonieren über einen Internetanschluss möglich wird (Großer VoIP-Shop: „besuchen Sie auch unser VoIP Discount Shop. Sie finden alles rund um VoIP. Alle Produkte sind für jeden VoIP/SIP Provider einsetzbar.“ <http://providerliste.ch/deu/provider...>). Das Publikum kennt bereits „VoIP-Adapter für SIP“ (c't 2/2006, S. 95) oder „VoIP-Router von AVM“ (a. a. O., S. 88), deren Einsatzgebiet dieses Telekommunikationssegment ist. Es wird deshalb auch das angemeldete Zeichen auf einem entsprechenden Gerät für einen sachbeschreibenden Hinweis für die jeweilige Verwendungsmöglichkeit halten.

Auch die Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Datenverwaltung auf Servern; Dienstleistungen einer Datenbank; Hard- und Softwareberatung; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; Integration von Computern mit dem Fernsprechwesen“ können sich mit der Entwicklung auf dem Segment der Voice over IP oder auf Telefondaten aus der Internet-Telefonie oder der Beratung zu einer günstigeren Tarifstruktur o. ä. auf diesem Gebiet beziehen.

Insgesamt überlagert das angemeldete Zeichen damit als Wort als solches die angemeldeten Waren und Dienstleistungen, da der Verkehr darin einen Fachbegriff sieht und nicht einen herstellerbezogenen Hinweis.

1.3. Die Anmelderin kann sich zur Frage der Schutzfähigkeit auch nicht auf eingetragene Drittzeichen berufen. Selbst eine Reihe von Eintragungen gleicher oder ähnlicher Marken kann nicht zu einer Selbstbindung des Patentamts führen und ist erst recht für das Bundespatentgericht unverbindlich (EuGH GRUR 2006, 233 - Rn. 48 - Dreidimensionale Formen von Standbeuteln; GRUR 2006, 229 - Rn. 47 - BioID; GRUR 2004, 428, 432 - Rn. 65 - Waschmittelflasche). Die Frage nach der Eintragbarkeit einer Marke ist keine Ermessens- sondern eine Rechtsfrage. Das ergibt sich auch daraus, dass eingetragene Marken nachträglich wieder gelöscht werden können (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 8 Rn. 29; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 25; BPatG GRUR 1998, 1021, 1023 - MONA LISA).

2. Ob neben der fehlenden Unterscheidungskraft zudem noch ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht kann insoweit dahingestellt bleiben.

gez.

Unterschriften