



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 58/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 40 342.6

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 27. September 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2002 und vom 14. November 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 5. Juni 1999 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 36, 38, 41 und 42 angemeldete Wortmarke

NetMem

ist seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorangegangenen Beanstandungen in einem ersten Beschluss vom 27. Februar 2002 teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenspeichermedien; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere zur Unterstützung von Netzwerken, Computerhardware, wie Schnittstelleneinheiten, Rechen- und Steuereinheiten, Erweiterungskarten, -schaltungen und Zusatzprozessoren, Geräte zur Verbindung von Netzen, Brücken, Überbrückungen, Kommunikationsprozessoren; Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere Programme zur Unterstützung von Netzwerken; Datenverarbeitungsprogramme zur Regelung des

Zugangs auf Kommunikations-Netzwerke; Datenverarbeitungsprogramme, die die Übertragung in Computernetzwerken steuern und modulieren; Datenverarbeitungsprogramme, welche die Sicherheit von Computernetzwerken überwachen; sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 09 enthalten; Telekommunikation; Wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere zur Unterstützung von Informations- und Wissensmanagement sowie Internet-, Intranet- und Extranet-basierten Technologien einschließlich eCommerce; Serviceleistungen für Computerhardware und Computersoftware, nämlich Installation, Aktualisierung und Wartung von Computersoftware, Computerberatungsdienste; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Computer; Anpassen und Zuschneiden von Datenverarbeitungsanlagen und -programmen auf spezielle Kundenwünsche"

als nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig zurückgewiesen worden. Die Bezeichnung "NetMem" sei aus bekannten Begriffen zusammengesetzt und erschöpfe sich in der beschreibenden Sachaussage "Netzwerksspeicher". Der von Memory abgeleitete Bestandteil "Mem" bedeute in der Fachsprache "Speicher", außerdem werde so ein externes MS-DOS-Kommando zur Anzeige der Speicherbelegung bezeichnet. Dem Beschluss waren Ausdrücke von Internet-Recherchen beigelegt.

Die nicht näher begründete Erinnerung der Anmelderin ist durch Beschluss der Markenstelle - Beamtin des höheren Dienstes - vom 14. November 2002 zurückgewiesen worden. "NetMem" werde als "Netzspeicher" verstanden. Der Verkehr sehe hierin nur eine beschreibende Angabe, nämlich als Hinweis auf Art und Bestimmung der beanspruchten Waren und auf die Thematik der Dienstleistungen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt den Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 27. Februar 2002 und vom 14. November 2002 im Umfang der Zurückweisung der Marken-
anmeldung aufzuheben.

Unter Berücksichtigung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabs fehle der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft. Weder im allgemeinen Sprachgebrauch noch in der Computerbranche gebe es einen feststehenden Begriff dieser Art. Der angemeldeten Marke könne nicht einmal zwingend ein Hinweis auf den Geschäftsbereich der neuen (Kommunikations-)Medien entnommen werden, geschweige denn ein die Gattung und Beschaffenheit beschreibender Inhalt. Keinem der beiden Bestandteile lasse sich ein eindeutiger Sinngehalt zuordnen. Zudem sei eine analysierende Betrachtung der Einzelbestandteile unzulässig. In der Zusammenfassung liege eine neue Wortschöpfung im Sinne eines Phantasiebegriffs vor.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 66 MarkenG) und in der Sache begründet, weil auch hinsichtlich der von der Markenstelle versagten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG ersichtlich sind.

1. Es lässt sich nicht mit der für die Versagung der Eintragung gebotenen Sicherheit feststellen, dass "NetMem" - als eigenständiges Wort oder als Abkürzung - eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschrei-

bende und deshalb dem Allgemeininteresse an einer durch Monopolrechte unbehinderten Verwendung unterliegende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Produktmerkmalsbezeichnung) darstellt.

Die dem Erstbeschluss der Markenstelle beigefügten Ausdrücke von Internet-Seiten zeigen allerdings, ebenso wie ergänzende Recherchen des Senats, den tatsächlichen Gebrauch von "NetMem" (bzw. "netmem") seitens verschiedener Verwender, also nicht nur durch die Anmelderin. Dadurch wird zwar deren Auffassung widerlegt, es handele sich um eine neue Wortschöpfung im Sinne eines Phantasiebegriffs, jedoch folgt daraus noch nicht, dass eine zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen geeignete und von maßgeblichen Verkehrskreisen, d. h. hier vor allem von Mitbewerbern der Anmelderin, benötigte Angabe vorliegt. Denn letztlich bleibt unklar, was "NetMem" (= netmem) bedeutet und wo der hinreichend konkrete Bezug zu den vorliegend beschwerdegegenständlichen Produkten liegt.

Abzustellen ist auf den Sinngehalt des Markenworts in seiner Gesamtheit, nicht aber auf den der Einzelelemente. Dass "NetMem" eine allgemein übliche und dem Verkehr bekannte Abkürzung von "Netz(werk)Speicher" ist, hätte z. B. anhand von Veröffentlichungen in der Fachliteratur näher belegt werden müssen, was die Markenstelle versäumt hat; auch weitere Ermittlungen des Senats haben ebenfalls keine verwertbaren Erkenntnisse geliefert. Bei dieser Sachlage kommt eine Zurückweisung der Anmeldung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses nicht in Betracht.

2. Die angemeldete Bezeichnung entbehrt auch nicht jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unter dieser versteht man die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, Nr. 40 - Linde, Winward und Rado; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngelalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmitel verstanden wird (vgl. BGH - Cityservice, a. a. O.).

Wenn aber bereits - wie oben bei Prüfung der Freihaltebedürftigkeit ausgeführt - ein (objektiv) beschreibender Bedeutungsgelalt der Wortbildung "NetMem" nicht sicher festgestellt werden kann, muss diese Beurteilung erst Recht für die - zum Teil breiten - Publikumskreise gelten, welche als Endabnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen. Das erforderliche, aber auch ausreichende Mindestmaß an betriebskennzeichnender Hinweiskraft kann deshalb nicht verneint werden.

Eines Eingehens auf sonstige Argumente der Anmelderin (vgl. insoweit den Beschluss des Senats in der Parallelsache 32 W (pat) 53/03 - NetProject) bedarf es nicht.

gez.

Unterschriften