



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 296/04

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
26. Juli 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 2 909 399**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**StadtNet**

ist am 24. Juli 1995 für u. a. die Waren und Dienstleistungen

„Betrieb einer Mailbox, Bereitstellung von Telekommunikations- und Computerdienstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank, nämlich mittelbar oder unmittelbar entgeltliche Zurverfügungstellung einer Datenbank über On-Line-Leitungen, Entwerfen, Vermitteln und Bereitstellen von Suchalgorithmen für die Bedienung der Datenbank, Ausdruck der ermittelten Recherchedaten und/oder Vermitteln des Zugangs zu anderen Datenbanken;

Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen, Anzeigen und Nachrichten, Erstellen von Computerprogrammen, Software (soweit in Klasse 9 enthalten); Werbung, Werbeberatung, Vermittlung von Inseraten und Anzeigen“

unter der Nr. 2 909 399 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Der Antragsteller hat am 21. Juli 2003 beim DPMA die teilweise Löschung der Marke 2 909 399 für die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG (§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG n. F.) beantragt. Die Bezeichnung „StadtNet“ weise auf die Beschaffenheit der unter ihr angebotenen Waren und Dienstleistungen hin. Der Wortbestandteil „Net“ sei eine rein beschreibende Angabe und beziehe sich auf das Internet, das vielfach auch abgekürzt als „Netz“ oder „Net“ bezeichnet werde. In Verbindung mit dem Wortbestandteil „Stadt“ liege ein Hinweis auf Waren und Dienstleistungen vor, bei denen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den jeweiligen Orten über das Internet ermöglicht würden. Der Begriff „StadtNet“ sei als rein beschreibende Angabe auch freihaltebedürftig.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr vom DPMA zugestellten Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen.

Mit Beschluss vom 11. August 2004 hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA antragsgemäß die teilweise Löschung der Marke 2 909 399 für die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen angeordnet. Der zulässige Löschungsantrag sei gemäß §§ 50 Abs. 1 und 2, 54 MarkenG begründet, da der Marke im beantragten Umfang schon zum Zeitpunkt ihrer Eintragung die erforderliche markenrechtliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt habe und dieses Eintragungshindernis gegenwärtig noch fortbestehe. Die Angabe

„StadtNet“ setze sich sprachüblich aus dem Bestandteil „Stadt“ und dem der englischen Sprache entnommenen Bestandteil „Net“ zusammen. Bei dem Bestandteil „Net“, der wörtlich übersetzt „Netz“ oder „Netzwerk“ bedeute, handele es sich um ein Kürzel, das häufig als Synonym für das Internet verwendet werde. Damit sei die angemeldete Wortkombination „StadtNet“ im Sinne von „Stadtnetz“ aus sich heraus verständlich und weise die möglichen Kunden ohne Weiteres darauf hin, dass sich die in Streit stehenden Waren und Dienstleistungen auf den Bereich „Stadt“ - sei es räumlich, strukturell usw., sei es im Sinne von Kommunikationsmöglichkeiten über das Internet oder in anderer netzwerktypischer Weise - beziehen. Obwohl der Begriff „StadtNet“ diese Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibe, stehe doch eine sachbezogene und keine betriebsbezogene Information im Vordergrund. Ohne Durchsetzung im Verkehr weise der allgemeine Aussagegehalt der Bezeichnung „StadtNet“ daher nicht auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb hin. Dementsprechend sei dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Dahingestellt bleiben könne somit, ob die Marke „StadtNet“ auch eine freihaltebedürftige Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder eine üblich gewordene Bezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Die Teillöschung der Marke sei zu Unrecht erfolgt, da die Bezeichnung „StadtNet“ hinreichend unterscheidungskräftig sei. Die Markenabteilung habe verkannt, dass die Bezeichnung „StadtNet“ einen fantasievollen Überschuss aufweise. Die Begriffe „Stadt“ und „Net“ ließen sich nicht sinnvoll miteinander verknüpfen. Bei einer Stadt handele es sich um eine größere Ansiedlung, die durch eine geschlossene Form und örtliche Begrenztheit gekennzeichnet sei. Dagegen werde das Kürzel „Net“ häufig als Synonym für das Internet verwandt. Das Internet habe aber einen weltweiten Bezug, wobei ihm räumliche, kulturelle oder sprachliche Grenzen fremd seien. Der Begriff „StadtNet“ werde daher von den beteiligten Verkehrskreisen als Paradoxon empfunden. Ferner sei zu beachten, dass die Bezeichnung „StadtNet“ eine Kombination aus dem deutschsprachigen Wort „Stadt“ und dem englischsprachigen

Begriff „Net“ darstelle. Derartige sprachübergreifende Wortkombinationen seien derzeit noch nicht so werbeüblich, dass ihnen jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Der Begriffsinhalt der Bezeichnung „StadtNet“ bleibe letztlich im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen offen und unklar. Die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „StadtNet“ ergebe sich zudem aus der Voreintragung zahlreicher vergleichbarer Marken. Selbst wenn die von der Markenabteilung 3.4. unterstellte Interpretation des Begriffs „StadtNet“ zutreffen sollte, wäre zumindest nicht ersichtlich, inwiefern der Begriff bezogen auf die Dienstleistungen „Werbung“, „Werbeberatung“ und „Vermittlung von Inseraten und Anzeigen“ beschreibend sein sollte.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. August 2004 aufzuheben.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Seiner Auffassung nach hat die Markenabteilung 3.4. zu Recht und mit überzeugender Begründung die Löschung der Marke „StadtNet“ im beantragten Umfang angeordnet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist die Marke „StadtNet“ für die mit dem Löschungsantrag angegriffenen Waren und Dienstleistungen jedenfalls entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG). Da das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft insoweit noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), hat die Markenabteilung 3.4. auf den nach §§ 50 Abs. 1, 54 Abs. 1 MarkenG zulässigen Löschungsantrag zu Recht die teilweise Löschung der Marke 2 909 399 in dem beantragten Umfang angeordnet.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Vorschrift ist die einer Marke inwohnende (konkrete) Eignung, vom maßgeblichen Publikum, d. h. dem normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2003, 227, 232 f. (Nr. 61, 62) „Orange“; GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2004, 507, 509 „Transformatorgehäuse“; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung insbesondere solche Wortmarken, denen die maßgeblichen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder durch die ein enger beschreibender Bezug zu diesen Waren und Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2005, 417, 419 „BerlinCard“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Davon ist bei der Wortmarke „StadtNet“ für die von der Löschungsanordnung der Markenabteilung betroffenen Ware „Software“ und für die streitgegenständlichen Dienstleistungen

- sowohl bezogen auf den Zeitpunkt der Markeneintragung als auch auf den aktuellen Entscheidungszeitpunkt - auszugehen.

Die Marke „StadtNet“ stellt in Bezug auf die von ihr umfasste Ware „Software“ und die streitgegenständlichen Dienstleistungen ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen dar. Zutreffend hat die Markenabteilung den in der Marke enthaltenen, dem Wort „Stadt“ nachgestellten Wortbestandteil „Net“ als einen bereits zum Eintragungszeitpunkt bekannten Ausdruck für ein Netzwerk, insbesondere aber als Synonym für das Internet beurteilt (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 30 W (pat) 36/00 „MEDIANET“; PAVIS PROMA, 27 W (pat) 93/00 „AGRARNET.de“; PAVIS PROMA, 29 W (pat) 346/00 „BOSnet“).

In dem Begriff „StadtNet“ sehen die angesprochenen Verkehrskreise ausschließlich einen beschreibenden Sachhinweis dahingehend, dass es sich bei den mit dem Begriff gekennzeichneten Dienstleistungen um solche handelt, welche mittels Internet oder lokaler Netzwerke bereitgestellt werden oder die dem Zugang zu Informationen über eine bestimmte Stadt oder allgemein zum Thema „Stadt“ dienen. Dies trifft ohne Weiteres auf die konkreten Dienstleistungen „Betrieb einer Mailbox“, „mittelbar oder unmittelbar entgeltliche Zurverfügungstellung einer Datenbank über On-Line-Leitungen“, „Entwerfen, Vermitteln und Bereitstellen von Suchalgorithmen für die Bedienung der Datenbank“ und die Dienstleistung „Ausdruck der ermittelten Recherchedaten und/oder Vermitteln des Zugangs zu anderen Datenbanken“ zu. Obwohl ein Hinweis auf ein im Internet verfügbares Angebot von Dienstleistungen im vorliegenden Fall näher liegen mag als in Bezug auf Waren, vermittelt das Kürzel „Net“ jedenfalls bezüglich der Ware „Software“, z. B. im Hinblick auf den nicht seltenen Fall, dass der Zugang zu bestimmten Internetdienstleistungen erst durch den Erwerb einer bestimmten Software eröffnet wird, eine naheliegende Sachinformation. In Bezug auf die Ware „Software“ erweckt die Marke „StadtNet“ ohne Weiteres den Eindruck, es handele sich hierbei um Programme für die elektronische Datenverarbeitung, die benötigt würden, um Zugang

zu einem speziellen im Internet bereitgestellten Dienstleistungsangebot eine bestimmte Stadt betreffend oder allgemein zum Thema „Stadt“ erhalten zu können.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend auch weite Oberbegriffe wie „Bereitstellung von Telekommunikations- und Computerdienstleistungen“, „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, „Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen“ und „Erstellen von Computerprogrammen“ umfasst, die Löschung einer Marke bereits dann im Umfang des gesamten Oberbegriffs angezeigt ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Einzeldienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (BGH GRUR 2002, 261, 262 „AC“; BPatG GRUR 2007, 63, 65 - „KielNET“). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren- und/oder Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 69). So fallen beispielweise unter die Dienstleistungsoberbegriffe „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, „Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen“ und „Erstellen von Computerprogrammen“ eine ganze Reihe von Einzeldienstleistungen, welche die elektronische Zurverfügungstellung von Informationen über eine Stadt einschließlich dort lebender Personen und ansässiger Institutionen zum Leistungsgegenstand haben. Dem weiten Oberbegriff „Bereitstellung von Telekommunikations- und Computerdienstleistungen“ unterfällt neben technischer Beratung jeder Art auch eine Bereitstellung von Informationen über eine Stadt, welche z. B. auch im Betreiben und der Zurverfügungstellung eines Chatrooms liegen kann.

Der Annahme fehlender Unterscheidungskraft steht nicht entgegen, dass die Marke selbst keine völlig eindeutigen und konkreten Merkmale der von ihr umfassten Ware „Software“ und der streitgegenständlichen Dienstleistungen, nämlich mit dem Wort „Stadt“ nur vage die Art der Informationen und mit dem Kürzel „Net“ als Informationsquelle irgendein lokales Netzwerk oder das Internet, bezeichnet.



Die mit einer verallgemeinernden Aussage einhergehende Unbestimmtheit einer Angabe oder die Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte muss einem Verständnis als bloße Sachangabe nicht entgegenstehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fehlt die Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Waren oder Dienstleistungen zwar selbst nicht unmittelbar beschreiben, durch die aber ein so enger beschreibender Bezug zu diesen Waren und Dienstleistungen hergestellt wird, dass die Annahme gerechtfertigt ist, der Verkehr werde den beschreibenden Begriffsgehalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfassen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“; GRUR 2005, 417, 419 „BerlinCard“; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Im vorliegenden Zusammenhang besteht hiernach kein Zweifel, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (vgl. hierzu: EuGH GRUR 2004 , 943, 944 „SAT.2“) die Bezeichnung „StadtNet“ in den oben genannten Bedeutungen verstehen wird, obwohl es sich hierbei um eine allgemeine Angabe handelt und der Verkehr im Zusammenhang mit den einschlägigen Waren und Dienstleistungen nicht genau im Einzelnen weiß, welche Leistungsinhalte sich hinter einem so bezeichneten Angebot konkret verbergen. Insbesondere im Hinblick darauf, dass heute sowie auch schon im Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke Dienstleistungen im Internet und Software für den Internetzugang angeboten werden bzw. wurden, lässt sich ein solcher enger Bezug zwischen den in Rede stehenden Ware „Software“ und den mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen einerseits und solcher Produkte andererseits, die für bzw. über das Internet angeboten werden, nicht verneinen.

Ein solcher enger beschreibender Bezug besteht - entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin - auch zu den Dienstleistungen „Werbung“, „Werbeberatung“ und „Vermittlung von Inseraten und Anzeigen“. In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen werden, dass lokale Netzwerke und insbesondere das Internet bedeutende Werbemedien darstellen. Insoweit, als es das Internet betrifft, bilden Wer-

beeinflussen in vielen Fällen sogar die alleinige wirtschaftliche Grundlage von im Internet angebotener Informationsdienstleistungen. Die Bezeichnung „StadtNet“ wird daher im Zusammenhang mit den drei vorstehenden Dienstleistungen von einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher in der Weise verstanden, dass es sich hierbei um eine Plattform im Internet oder in einem lokalen Netzwerk handelt, die Gewerbetreibenden und/oder Privatpersonen einer bestimmten Stadt oder nach Städten und Regionen geordnet Raum für das Schalten von Werbeanzeigen, Inseraten oder sonstiger Veröffentlichungen sowie eine entsprechende Beratung bietet. Die Kombination „StadtNet“ ist hierbei als sprachübergreifende Kombination des deutschsprachigen Wortes „Stadt“ und des englischsprachigen Begriffs „Net“ - entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin - keineswegs ungewöhnlich (vgl. z. B. BPatG PAVIS PROMA, 33 W (pat) 89/99 „NETCLUB“; PAVIS PROMA, 27 W (pat) 93/00 „AGRARNET.de“; PAVIS PROMA, 27 W (pat) 174/00 „GAS-NET“; BPatG GRUR 2007, 63, 65 - „KielNET“). Davon, dass – wie die Antragsgegnerin meint - der Begriff „StadtNet“ ein Paradoxon sei, kann keine Rede sein. In der Wortkombination kommt vielmehr zum Ausdruck, dass der Markenbestandteil „Net“ mit zahlreichen Wörtern der deutschen Sprache zu einem sinnvollen Gesamtbegriff verbunden werden kann, da nahezu jede Ware und jede Dienstleistung im Internet beworben und gegebenenfalls über das Internet bezogen werden kann und im Internet praktisch zu jedem thematischen Schwerpunkt Information abrufbar sind. Deshalb geht die Zusammenstellung des Wortes „Stadt“ mit dem nachgestellten Kürzel „Net“ in ihrer Gesamtheit auch weder hinsichtlich der sprachlichen Form noch hinsichtlich ihres begrifflichen Inhalts über die bloße Summe der beiden Sachangaben hinaus (vgl. zur Bedeutung dieses Kriteriums für die Unterscheidungskraft: EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 98-100) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 39-41) „BIOMILD“; GRUR 2006, 229, 230 f. (Nr. 34-37) „BioID“).

Auch soweit sich die Antragsgegnerin bereits im patentamtlichen Lösungsverfahren darauf berufen hat, das DPMA und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) hätten Zeichen, die mit der vorliegend angegriffenen Marke vergleichbar seien, in der Vergangenheit eingetragen, kommt diesem Umstand weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu. Dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das DPMA und das Bundespatentgericht im Rahmen der Prüfung bzw. Überprüfung anderer Marken entfalten, ist in Rechtsprechung und Literatur nahezu unumstritten. So ist dieser Grundsatz vom Bundespatentgericht in ständiger Spruchpraxis vertreten worden (vgl. z. B. BPatG GRUR 2005, 677, 679 „Newcastle“; GRUR 2006, 333, 337 f. „Porträtfoto Marlene Dietrich“; GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“). Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist seit jeher von der Unverbindlichkeit nationaler Voreintragungen ausgegangen (vgl. z. B. BGH GRUR 1985, 1055 „Datenverarbeitungsprogramme als Ware“; GRUR 1989, 420, 421 „KSÜD“; GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“; GRUR 1997, 527, 529 „Autofolge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“). Dieser Grundsatz findet sich - wie der Europäische Gerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen hat - zudem im Gemeinschaftsmarkenrecht (vgl. insbesondere EuGH GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 46-49) „BioID“; GRUR 2006, 233, 235 f. (Nr. 41-50) „Standbeutel“). Hierbei schließt der Gerichtshof ausdrücklich an seine zur Bedeutung ausländischer Voreintragungen ergangene Grundsatzentscheidung (EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. (Nr. 59-65) „Henkel“) an, mit der er hervorgehoben hat, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgebend sein dürfen.

Da sich die angegriffene Marke hiernach bereits wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht als schutzfähig erweist, kann dahingestellt bleiben, ob diese im fraglichen Umfang auch wegen des Schutzhindernisses einer beschreibenden freihaltebedürftigen Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen war.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften