



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 10/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 58 244.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Februar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2005 wird aufgehoben, soweit die Eintragung der Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen

„Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Nachrichtenagenturdienste; Satellitenübertragungen; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen“.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke DE 304 58 244.1



soll nach einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Verzeichnisse für Telefonnummern, Telefaxnummern, e-mail-Adressen, Adressen und andere Informationen; Adress- und Telefonbücher;

Klasse 38: Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Bildschirmtextdienste; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Datenfernübertragung von Informationen (einschließlich Webseiten), Computerprogrammen und anderen Daten; elektronische Nachrichtenübermittlung; Bereitstellen und Wartung eines Registers für Markennamen und für Kontaktinformationen zum Gebrauch in Verbindung mit Telefonauskunftsdiensten; Nachrichtenagenturdienste; Satellitenübertragungen; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 17. November 2005 aufgrund fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden dem angemeldeten Zeichen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen. Der Begriff „Die Nummer“ stelle in dem fraglichen Waren- und Dienstleistungsbereich mit seinem kommunikationsspezifischen Schwerpunkt einen unmittelbaren sachlichen Hinweis auf „Die Telefonnummer“ und ebenso einen telekommunikationstechnischen Basisbegriff, nämlich die übliche Bezeichnung für eine Adressangabe in Form einer Ziffernfolge, dar. Die graphische Gestaltung sei werbeüblich und verleihe dem Zeichen in seiner Gesamtheit ebenfalls keine Unterscheidungs-

kraft. Die weiße Schrifttypengestaltung befinde sich innerhalb eines herkömmlichen Hintergrundfeldes und einer Rechteckumrandung und stelle damit lediglich eine Kombination einfachster graphischer Gestaltungsmittel dar. Auch das Kürzel „TM“ vermöge nicht die ansonsten fehlende Unterscheidungskraft zu begründen. Die zum Vergleich herangezogene Gemeinschaftsmarkeneintragung von „The Number“ sowie weiterer Eintragungen am englischen Patent- und Markenamt, deren Indizwirkung gewürdigt wurde, seien nicht in der Lage, Eintragungshindernisse des Zeichens zu überwinden.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, dass dem angemeldeten Zeichen zwar ein waren- und dienstleistungsbeschreibender Bedeutungsanklang nicht abgesprochen werden könne, aber ihm dennoch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Das Zeichen sei geeignet, aus Sicht der Verkehrskreise herkunftshinweisend zu wirken, da sich der Verkehr in Bezug auf Waren und Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich im normalen Sprachgebrauch nicht des Begriffs „Die Nummer“ bediene, um deren Eigenschaften zu bezeichnen. Darüber hinaus erfülle das Kürzel „TM“ auf Grund seines Hinweises auf eine eingetragene Marke bereits aus diesem Grund die Hinweisfunktion des Gesamtzeichens. Ferner habe die Markenstelle die indizielle Wirkung der ausländischen Eintragungen sowie der genannten Gemeinschaftsmarkeneintragung nicht hinreichend gewürdigt. Mit Schriftsatz vom 26. Februar 2008 hat die Beschwerdeführerin ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen beschränkt.

Die Anmelderin beantragt daher,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2005 aufzuheben.

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

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg, da der Zeichenfolge „Die Nummer“ lediglich für die beanspruchten Dienstleistungen

„Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Nachrichtenagenturdienste; Satellitenübertragungen; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen“

kein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

1. Nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind solche Zeichen, denen 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 GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 - Libertel; BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne Weiteres verständli-

chen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 1999, 1089 - YES). Eine Zusammensetzung von beschreibenden Begriffen ist nur dann in der Summe nicht beschreibend, wenn die Neuschöpfung einen eigenen - über die Kombination hinausgehenden - Bedeutungsgehalt erkennen lässt (EuGH, GRUR 2004, 680 - Rn. 39 - BIOMILD). Für Wort-/Bildzeichen gelten die allgemeinen Grundsätze für die Prüfung zusammengesetzter Zeichen, d. h. wenn auch nur ein Bestandteil, sei es der graphische, sei es der Wortbestandteil schutzfähig ist, ist das ganze Zeichen eintragbar. Einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen begründen keine Unterscheidungskraft. Erst dann, wenn die graphische Gestaltung eine gewisse Gestaltungshöhe aufweist und nicht nur die beantragte Ware abbildet, ist ein Bildzeichen schutzfähig.

Nach den vorgenannten Grundsätzen kommt der angemeldeten Wortfolge nicht für die beanspruchten Waren, dagegen jedoch für die beanspruchten Dienstleistungen Unterscheidungskraft zu.

2. Lexikalisch wird eine Nummer definiert als „Zahl, die etw. kennzeichnet, eine Reihenfolge o. Ä. angibt: eine hohe, niedrige, laufende Nummer; die Nummer (Hausnummer) auf der Adresse stimmt nicht; ich wohne im zweiten Stock, Nummer (Zimmernummer) sieben; ich bin unter dieser Nummer (Telefonnummer) zu erreichen; ...“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Ausdrücklich wird insoweit „Nummer“ als Kurzform für „Telefonnummer“ in den vorgenannten Beispielen angeführt. In dem elektronischen Wörterbuch „Leipziger Wortschatz“ (<http://wortschatz.uni-leipzig.de> Stichwort: Nummer) wird „Nummer“ als Grundform genannt, die verschiedene Unterbegriffe wie „Telefonnummer, Rufnummer, ..., Handynummer, ... Faxnummer, ... Festnetznummer, ...“ kennt. Als Verwendungsbeispiel wird zitiert: „In der SMS wurden die Handynutzer aufgefordert, eine kostenfreie Nummer anzurufen. (Quelle: spiegel.de vom 01.01.2005)“. Der unspezifische Oberbegriff wird vom Verkehr im Kontext dann jeweils mit dem

richtigen Unterbegriff belegt. Die Firma telegate AG bewirbt aus diesem Grund die (Telefon-)Nummer ihrer Fernsprechauskunft auch mit dem Slogan „11880 kann mehr als nur Nummern finden“ (www.slogans.de Stichwort: Nummer). Die 11818 Auskunft GmbH wirbt für ihre Dienstleistung mit „11818 - Für jeden die richtige Nummer“ (a. a. O.). Die angesprochenen Verkehrskreise wissen damit, dass sie mit Anwahl der jeweiligen Auskunftsstelle bestimmte „Nummern“, und zwar Telefon-, Telefax- oder Mobiltelefonnummern erfragen können. Die Benutzung des bestimmten Artikels vermag dem Begriff „Die Nummer“ ebenfalls keine Hinweiseignung im markenrechtlichen Sinn zu verschaffen. Vielmehr versteht der Verkehr auch die Kombination mit dem bestimmten Artikel lediglich als Hinweis darauf, dass der Verwender dieses Zeichens deutlich machen will, es handle sich um die einzig richtige und empfehlenswerte Nummer.

3. Für die beanspruchten Waren in Klasse 16, nämlich „Druckereierzeugnisse; Verzeichnisse für Telefonnummern, Telefaxnummern, e-mail-Adressen, Adressen und andere Informationen; Adress- und Telefonbücher“ ist das angemeldete Zeichen daher nur eine im Vordergrund stehende Sachaussage für ein Verzeichnis, in dem Nummern enthalten sind, mittels deren man Kontakt zu anderen natürlichen oder juristischen Personen aufnehmen kann. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hat die Markenmeldung „DIE NUMMER“ (Entscheidung vom 18.03.2004, R 629/03-1) in Klasse 38 für das Bereitstellen von Informationen, nämlich von Telefon- und Faxnummern, und Adressen und ihre Übermittlung durch Telekommunikation ebenfalls mit der Bemerkung zurückgewiesen, die angesprochenen Verkehrskreise sähen darin nur einen Sachhinweis auf eine anzuwählende Nummer, „um eine Telefonnummer, eine Faxnummer oder die Adresse von Gesellschaften oder Personen“ zu erhalten. Im Bereich der Waren oder Dienstleistungen, die sich mit Telekommunikation im Sinne von Festnetz, Mobilfunk und Internet beschäftigen, ist „Die Nummer“ Wort als solches, das vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.

3.1. Die von der Anmelderin gewählte Graphik ist nicht geeignet, den beschreibenden Sachhinweis durch eine graphische Gestaltungshöhe auszugleichen, die ihrerseits dem Zeichen für sich genommen Schutzfähigkeit verleihen könnte. Die Wortfolge „Die Nummer“ ist in weißer Schrift innerhalb eines üblichen schwarzen Hintergrundfeldes in einer rechteckigen Umrahmung mit abgerundeten Ecken in werbeüblicher Form angebracht (BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – anti KALK).

3.2. Gemäß der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu „BioID“ (GRUR Int. 2005, 1012 ff. - Rn. 72) vermag auch die Hinzufügung des Zeichens „®“ einem Gesamtzeichen nicht den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung zu verleihen. Gleiches gilt im vorliegenden Fall für das aus dem amerikanischen Rechtsraum stammende Kürzel „™“, das für „Trademark“ steht. Der Verkehr ist an derartige Schutzhinweise gewöhnt und misst ihnen keine eigenständige Bedeutung zu. Es würde zudem Sinn und Zweck der Schutzfähigkeitsprüfung zuwiderlaufen, wenn die Kombination eines Schutzhinweises auf eine angemeldete oder eingetragene Marke mit einem an sich nicht unterscheidungsfähigen Zeichen ipso facto bereits die Unterscheidungskraft des beanspruchten Zeichens begründen würde.

3.3. Die von der Anmelderin geltend gemachten internationalen Voreintragungen führen zu keiner anderen Beurteilung. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hat es keinen Einfluss auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke, dass in einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union ähnliche Marken für ähnliche Waren registriert worden sind (GRUR 2004, 428, 432 – Rn. 64 – Henkel). Zwar könnte eine uneinheitliche nationale Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, die dazu führt, dass in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind, grundsätzlich eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG darstellen. Dies setzt aber voraus, dass sich die bisherige Amtspraxis als willkürlich darstellt und nicht erkennen lässt, welche der vorangegangenen Entscheidungen rechtmäßig und welche unrechtmäßig waren. Anhaltspunkte für eine solche un-

gleiche Amtspraxis sind aber für den Senat nicht ersichtlich und von der Anmelderin auch nicht vorgetragen.

4. Eine andere Beurteilung gilt für die Dienstleistungen „Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Nachrichtenagenturdienste; Satellitenübertragungen; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Dienstleistungen“. Für diese spielen Nummern in ihrer Außenwirkung für den angesprochenen Verbraucher allenfalls eine mittelbare Rolle bzw. sind Hilfsmittel bei der Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen. Intern besteht kein Zweifel an der Wichtigkeit von Nummern, da sämtliche Internetadressen in Form von Ziffernfolgen angesprochen und übermittelt werden. Die vorgenannten Dienstleistungen, wie z. B. „Ausstrahlung von Rundfunksendungen und Fernsehprogrammen“ werden aber üblicherweise nicht unter der Bezeichnung „Die Nummer“ angeboten. Es lässt sich insoweit auch nicht feststellen, dass Nummern zur Beschreibung dieser Dienstleistungen üblich sind. Die Annahme, der Verkehr werde auch insoweit der angemeldeten Zeichenfolge einen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalt zuordnen, ist daher fernliegend. Das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses zur Verwendung des Zeichens durch Mitbewerber ist ebenfalls nicht ersichtlich.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko