



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 102/06

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 13 590.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Für die Waren und Dienstleistungen

16 Druckereierzeugnisse, einschließlich Briefmarken, die online/via Internet erworben werden können und mittels Computereinrichtungen zum Versand ausgedruckt werden können; philatelistische Produkte (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich Briefmarken

25 Werbung für Dritte; Verteilung von Sendungen, nämlich Prospekten, Werbung und Wurfsendungen für Dritte; Erstellung und Pflege elektronischer Kataloge für Dritte; Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen E-Commerce; Eingabe und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Marktkommunikation, nämlich Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung; Dienstleistungen eines elektronischen Handelssystems, nämlich die Annahme und Abwicklung von elektronisch übermittelten Bestellungen; Beratungsdienstleistungen im Bereich des Direktmarketing

38 Telekommunikation; Online- und Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen des Zugangs zu Produkten und Serviceleistungen im Internet; elektronische Übertragung von Nachrichten, Daten, Bildern und Dokumenten; Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Nachrichten; Bereitstellung von Nachrichtenplattformen und Portalen im Internet; E-Mail-Dienste; Nachrichten- und Datenaustausch mit Hilfe von Telekommunikationseinrichtungen; elektronische Übermittlung von Briefsendungen, insbesondere Umsetzung nichtvisueller, elektrisch oder elektronisch übertragener oder gespeicherter Nachrichten in visuell lesbare Nachrichten und körperliche Sendungen zur Übergabe an die Briefbeförderung; Bereitstellen von Informationen und Angaben zu Produkten und Service-

leistungen im Internet; Eingabe und Ausgabe von Informationen mit Hilfe elektronischer Kommunikationseinrichtungen

39 Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren; Brieftransportdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen; Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften, mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Maschinenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen, einschließlich der Versandvorbereitung und Nachbereitung von Brief- und Paketsendungen Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich des Transportwesens, der Verpackung, Konfektionierung und Lagerung von Waren; Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestimmung der Waren und Güter sowie weitere unterstützende logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknüpfung von Waren und Informationsströmen (soweit in Klasse 39 enthalten)

42 Konvertieren von Daten in eine empfängerabhängige Form/Struktur und/oder Datenabgleich; Verarbeitung, Druckaufbereitung und Produktion von Dokumenten aus Dokumentenverwaltungssystemen; Archivierungsdienstleistungen; Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Informationen und Daten, Webhosting; E-Mail-Hosting, Application Service Providing, Hosting von elektronischen Katalogen und Bilddatenbanken

ist die Wortmarke 306 13 590

**Ostalb Mail**

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 39 hat die Anmeldung durch eine Prüferin des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, beide Bestandteile der Marke seien beschreibend. Bei dem Begriff „Ostalb“ handele es sich um eine geografische Angabe, nämlich den drittgrößten Landkreis von Baden-Württemberg. Der Markenbestandteil „Mail“ sei sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache als Kurzform für „e-Mail“ sehr bekannt und geläufig. Auch insgesamt weise die angemeldete Wortkombination in allgemein verständlicher Form darauf hin, dass sämtliche beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen innerhalb der speziellen geografischen Region - der Ostalb - via Mail und weiterer elektronischer Möglichkeiten angeboten bzw. erbracht oder angefordert würden. Damit fehle es der angemeldeten Marke an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da der angesprochene Verkehr ohne Verständnisprobleme den beschreibenden Bezug erkennen und deshalb nicht auf eine betriebliche Herkunftsangabe schließen werde. Da der Versagungsgrund der mangelnden Unterscheidungskraft vorliege, könne offen bleiben, ob die angemeldete Marke im Interesse der Allgemeinheit und der Mitbewerber freizuhalten sei. Darüber hinaus sei eine endgültige Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses mangels Schutzfähigkeit der Anmeldung entbehrlich.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, bei dem Zeichen „Ostalb Mail“ handele es sich um einen sprachregelwidrig gebildeten Begriff aus einem deutschen und einem englischen Wort, der aufgrund der Entscheidung „Baby-dry“ des EuGH (GRUR Int. 2002, 47) als lexikalische Erfindung insgesamt schutzfähig sei. Im gesamten Internet sei keine Benutzung - außer durch die Anmelderin - des Gesamtzeichens „Ostalb Mail“ nachweisbar. Ein der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt sei beim Zeichenbestandteil „Mail“ bestenfalls für einzelne Waren und Dienstleistungen anzunehmen, für den Zeichenteil „Ostalb“ hingegen gar nicht. Der Begriff „Mail“ habe mehrere Bedeutungen, nämlich „Kettenpanzer, Panzer, Post und Postsendungen“ und sei überdies auch i. S. v. „Post, Postsendungen“ nicht für alle beanspruchten Waren/Dienstleistungen gänzlich beschreibend, so etwa für Druckereierzeugnisse,

die nicht dem postalischen Bereich zuzuordnen seien (Zeitschriften, Bücher) sowie die Dienstleistungen „Werbung für Dritte, Eingabe und Pflege von Daten in Computerdatenbanken, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von E-Commerce sowie Marktkommunikation, nämlich Pressearbeit, Public Relations, Produktwerbung, Konvertieren von Daten, Webhosting, Application Service Providing und Hosting von elektronischen Katalogen und Bilddatenbanken“. Die Gemeinsamkeiten dieser Dienstleistungen beschränkten sich darauf, dass sie auch postalisch erfolgen könnten, was jedoch gedanklicher Zwischenschritte bedürfe. Beim weiteren Zeichenteil „Ostalb“ handele es sich um einen nicht definierten Begriff. Die von der Markenstelle zitierte Region heiße „Ostalbkreis“ und werde nur umgangssprachlich von den Bewohnern als „Ostalb“ bezeichnet. Die Kombination „Ostalb Mail“ stelle somit für die inländischen Verkehrskreise keine geläufige Bezeichnung dar. Letztlich sei der Ort der Dienstleistungen bei standortunabhängigen Dienstleistungen ohne Bedeutung (vgl. BGH GRUR 2006, 503 - Casino Bremen). Auch existierten eine Reihe von Voreintragen ähnlicher Zeichen wie z. B. „SÜDWEST MAIL“. Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei ebenfalls nicht gegeben. Es gebe kein klares Begriffsverständnis hinsichtlich der Region „Ostalb“; daher sei nicht damit zu rechnen, dass die angesprochenen Verkehrskreise bezüglich des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses besonders positiv besetzte Vorstellungen mit der unbekanntem, diffusen Bezeichnung einer Region verbinden würden.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Den zunächst gestellten Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat sie nach Zustellung der Ladungsverfügung zurückgenommen. Der Termin zur mündlichen Verhandlung ist danach aufgehoben worden.

## II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da der angemeldeten Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung weist eine Marke dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2005, 22, 25 - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH BIPMZ 2004, 30 - Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die (betriebliche) Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen zu garantieren und somit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Kann demnach einer Marke z. B. ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jede Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, a. a. O. - Cityservice).

Der Durchschnittsverbraucher wird in der angemeldeten Marke ohne weiteres eine Kombination aus den beschreibenden Bestandteilen „Ostalb“ und „Mail“ erkennen.

Bei „Ostalb“ handelt es sich um eine geografische Region in Deutschland, die nördlich von Gaildorf beginnt und bis südwestlich von Geislingen reicht sowie sich im Osten bis über Nördlingen im Norden und Sontheim im Südosten erstreckt (vgl. Anlage 2 zum Beschluss der Markenstelle vom 21. August 2006). Aus den der Anmelderin im Verfahren vor der Markenstelle übersandten Anlagen ergibt sich

eindeutig, dass „Ostalb“ als geografische Angabe auch in Alleinstellung Verwendung findet, und nicht etwa nur - wie von der Anmelderin angeführt - der Begriff „Ostalbkreis“. Selbst wenn beachtlichen Verkehrskreisen die genaue geografische Lage der betreffenden Region nicht bekannt wäre, so ist der Bestandteil „Alb“ als solcher aus vielfältigen Gebietsbezeichnungen (wie z. B. Schwäbische Alb, Fränkische Alb) derart geläufig, dass „Ostalb“ im Verkehr ohne weiteres als geografische Herkunftsangabe erkannt wird.

Der weitere, ursprünglich englische Zeichenbestandteil „Mail“ bedeutet in der Übersetzung „Post(sendung); Briefbeutel; Postversand; schicken, aufgeben“. Der Begriff umfasst aber nicht nur die (gegenständliche) Beförderung von Briefen und sonstigen Sendungen, sondern bezeichnet zugleich umfassend den elektronischen „Post“-Verkehr mittels Computer bzw. EDV (E-Mail). Mit diesem Sinngehalt hat „Mail“ als geläufige Verkürzung von E-Mail auch verbreitet Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden. Durch das weite Begriffsspektrum von „Mail“ ergeben sich in Bezug auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der vorliegenden Anmeldung unmittelbar beschreibende Aussagegehalte. Sämtliche im Rahmen der Klasse 39 angemeldeten Dienstleistungen betreffen das Transportwesen, die Brief- und Frachtbeförderung, sodass sich „Mail“ diesbezüglich ohnehin als glatt beschreibende Angabe darstellt; dies wird von der Anmelderin auch nicht in Abrede gestellt. Ebenso beschreibend erscheint „Mail“ indes auch im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation (Klasse 38 sowie Klasse 42), da alle erbrachten Dienste wie etwa Datenpflege, Webhosting und Datenkonvertierung durch elektronische Mail-Dienste angefordert, erbracht bzw. angeboten werden können. In gleichem Maße trifft dies auch auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 zu, da z. B. „Werbung für Dritte, Verteilung von Sendungen, Pressearbeit, Public Relation“ etc. zunehmend auf elektronischem (Post-)Wege, also per „Mail“ erfolgt. Die Ware „Druckereierzeugnisse“ können ausweislich der Formulierung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses einschließlich der Briefmarken online/via Inter-



net erworben und ausgedruckt werden, was per definitionem eine elektronische Übermittlung per „Mail“ mit einschließt.

Sowohl in ihren einzelnen Bestandteilen als auch in ihrer Gesamtaussage ist die angemeldete Marke demnach als nicht unterscheidungskräftig zu beurteilen. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen existiert die angemeldete Wortfolge „Ostalb Mail“ zwar nicht nachweislich. Für die Annahme eines Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist aber kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe im Verkehr für die jeweils angemeldeten Waren oder Dienstleistungen geläufig ist oder bereits verwendet wird (vgl. EuGH a. a. O. - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Entscheidend kommt es darauf an, dass die angesprochenen Verkehrskreise in einer Angabe oder Bezeichnung den beschreibenden Sinngehalt erkennen und deshalb nicht auf ein Betriebskennzeichen schließen, was vorliegend der Fall ist.

Die angemeldete Wortfolge „Ostalb Mail“ besteht aus der bloßen Summe ihrer Bestandteile ohne sprachliche oder begriffliche Besonderheiten, die die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen lassen. Maßgeblich ist letztlich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die bloße Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2005, 1012, 1014 - BioID; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Letzteres ist bei der angemeldeten Wortfolge „Ostalb Mail“ - wie ausgeführt - anzunehmen.

Aufgrund des klar beschreibenden Aussagegehalts ist entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht damit zu rechnen, dass der Verkehr die Gesamtbezeichnung in einem anderen Sinn, nämlich nach Auffassung der Anmelderin „Ostalb Panzer“ versteht, da „Mail“ die weitere Bedeutung „Panzer, Kettenpanzer“ besitzt. Eine Wortmarke kann bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn sie zumindest in einer ihrer Bedeutungen ein Merkmal der Waren/Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 148 - DOUBLEMINT). Daran ändert auch der

Umstand nichts, dass „Mail“ innerhalb der angemeldeten Marke nicht - wie im Englischen üblich - klein, sondern groß geschrieben wird. Dem Argument der Anmelderin, es handle sich teilweise um standortunabhängige Dienstleistungen, kann nicht gefolgt werden. Für Briefbeförderungs- und Transportdienste ist ein regionales Angebot absolut üblich. Aber auch in Bezug auf Telekommunikation und Onlinedienste existieren durchaus lokale Anbieter, die das geografische Verbreitungsgebiet ihrer Dienste üblicherweise auch benennen werden.

Der Hinweis der Anmelderin auf vergleichbare Voreintragungen (z. B. SÜDWEST MAIL) vermag eine Schutzfähigkeit nicht zu begründen. In der Rechtsprechung des BPatG und des BGH sowie in der Literatur ist es nahezu unumstritten, dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für die Prüfung nachträglicher Anmeldungen haben (vgl. BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 121/05 - Papaya).

Da sich die angemeldete Wortzusammenstellung bereits im Hinblick auf das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht eintragungsfähig erweist, kann dahingestellt bleiben, ob die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, welche für die Mitbewerber freizuhalten ist.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb