



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 55/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 29 433.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Januar 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 vom 10. Oktober 2005 und vom 7. März 2006 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen

„Erziehung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke Nr. 305 29 433.4



soll für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Erstbeschluss vom 10. Oktober 2005 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Erinnerung wurde durch Beschluss vom 7. März 2006 ebenfalls zurückgewiesen. Selbst wenn das angemeldete Zeichen lexikalisch noch nicht nachweisbar sei, stehe die sachbegriffliche Bedeutung im Vordergrund. „Sektor“ sei das „(Sach)Gebiet, Teil des Ganzen“, das mit der vorangestellten Bestimmungsangabe „Handy“ kombiniert werde. Dem Verkehr seien ähnliche Wortbildungen bekannt, wie „Dienstleistungssektor“, „High-Tech Sektor“, „Agrarsektor“ oder „Wirtschaftssektor“. Im Zusammenhang mit den so gekennzeichneten Dienstleistungen werde der Verkehr die Bezeichnung nur als inhaltsbeschreibenden Hinweis verstehen. Auch die grafische Gestaltung sei nicht geeignet, die Schutzfähigkeit zu begründen. In Anbetracht des glatt beschreibenden Begriffs hätte es einer hervorgehobenen grafischen Ausgestaltung bedurft.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 13. April 2006 Beschwerde eingelegt. In ihrer Begründung trägt sie vor, das angemeldete Zeichen sei geeignet, die Herkunftsfunktion zu erfüllen. „Handysektor“ kennzeichne das von der Anmelderin gemeinsam mit dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs) in Zusammenarbeit mit klicksafe.de unterhaltene Informationsangebot für Jugendliche betreffend eine sichere Nutzung von WLAN, Mobiltelefon, Notebook etc. Es werde in den Medien gleichberechtigt neben „Golem“, „Spiegel“ oder „Tagesspiegel“ als Informationsportal genannt. Der Bedeutungsgehalt des Zeichens gehe daher über eine rein verständliche beschreibende Aussage hinaus. Hinzu komme, dass sich allein die grafische Gestaltung durch eine un-

gewöhnliche Schrifttype, die Farbigkeit in gelb und grün, sowie die hinzutretenden Bildelemente „.>.“ und „<.“ auszeichne.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt daher (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 vom 10. Oktober 2005 und 7. März 2006 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung des Begriffs „handysektor“ wurde der Anmelderin übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg, da dem Zeichenwort „handysektor“ lediglich für die beanspruchten Dienstleistungen „Erziehung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ 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 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; 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 Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen für die das Zeichen angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf

die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren bzw. Empfängern der Dienstleistung zusammensetzen (std. Rsp; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel). Wortmarken fehlt sie dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne Weiteres verständlichen 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). Dies gilt auch für Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird und der Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt auch ohne Weiteres hinsichtlich dieser Waren oder Dienstleistungen erfasst (BGH GRUR 2006, 850 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner). Für Wort-/Bildzeichen gelten die allgemeinen Grundsätze für die Prüfung zusammengesetzter Zeichen, d. h. wenn auch nur ein Bestandteil, sei es der grafische, 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 grafische Gestaltung eine gewisse Gestaltungshöhe aufweist, ist ein Bildzeichen schutzfähig.

1.1. Für das Wort-/ Bildzeichen



gilt

damit Folgendes:

1.1.1. Der Begriff „handysektor“ ist zusammengesetzt aus den beiden Worten „handy“ als Synonym für Mobiltelefon und „Sektor“ im Sinne von Branche und so auch belegt (Leipziger Wortschatz unter <http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage>) als bestimmtes Fachgebiet, Ressort bzw. Segment, in dem Mobiltelefone eine Rol-

le spielen, vgl. „Man erhoffte sich lukrative Geschäfte im boomenden Handysektor - doch inzwischen sieht es anders aus. [Quelle: sueddeutsche.de vom 07.06.2005]“; „Der Vorsteuergewinn blieb ... zurück, größer war schon die Differenz ... im Handysektor. [Quelle: welt.de vom 22.07.2005]“ (a. a. O.). Der Begriff „handysektor“ wird bereits genutzt, z. B. „Nokia N95: ... Es gibt fast nichts auf dem Handysektor was dieses Gerät nicht kann, deswegen ...“; „...Marktchancen für das iPhone? ... Dafür haben wir Europäer zu viel Niveau und sind am Handysektor viel zu anspruchsvoll.“ (www.connect.de/suche/ergebnis.html?term=handysektor) oder „Namentlich China und Indien werden seit längerem wegen ihrer hohen Bevölkerungszahl als Wachstumstreiber im Handysektor genannt.“ (www.heise.de/newsticker/suche;news vom 20.07.2005). Als weiteres Marktsegment kennt der Verkehr neben dem „Handysektor“ auch den „Mobilfunksektor“ ebenso wie den Festnetzsektor. Neben diesen Teilgebieten der Telekommunikationssparte sind dem Verkehr zusätzlich weitere zusammengesetzte Begriffe bekannt, bei denen der jeweilige „Sektor“, durch ein vorangestelltes Wort näher spezifiziert wird, so z. B. „Finanzsektor“, „Gesundheitssektor“, „Rohstoffsektor“, „Tourismussektor“, „Niedriglohn-Sektor“, „Rüstungssektor“, „Halbleitersektor“ etc. (http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-portal/de/wort_www?site=10&Wort=*sektor...). Bei diesen Begriffsbildungen steht damit die Sachaussage im Vordergrund, dass es sich um die jeweils näher bezeichnete Sparte handelt.

1.1.2. Der Bildbestandteil des Zeichens ist nicht geeignet, für sich genommen die Schutzfähigkeit zu begründen. Die Begrifflichkeit des Wortes ist gegenüber der grafischen Ausgestaltung des Wortes so dominant, dass sie nicht ins Gewicht fällt. Weder die ungewöhnliche Schrifttype noch die angedeuteten Pfeile zu beiden Seiten des Wortes werden den Verkehr veranlassen, das Zeichen anders zu benennen als nach seinem wörtlichen Gehalt. Die farbliche Gestaltung geht ebenfalls über das Werbeübliche nicht hinaus (BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – anti KALK).

1.2. Daher ist für die Dienstleistung „Telekommunikation“ das angemeldete Zeichen aufgrund der vorgenannten Verwendung eine im Vordergrund stehende

Sachaussage, nicht aber ein Hinweis auf einen bestimmten Dienstleister. Gleiches gilt für die Dienstleistungen „Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software“. Das angemeldete Zeichen steht zu diesen in einem so engen beschreibenden Bezug, dass der Verkehr ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasst. Es ist naheliegend für ihn, dass die beanspruchten Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen sich auf das Marktsegment der Mobiltelefone erstrecken, dessen innovative und rasche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten jedem Verbraucher bewusst geworden ist. Der Fortschritt in Planung und Konstruktion vom schweren Feldempfänger zum leichten Handy mit Computerfunktionen legt für den Verkehr nahe, dass die beanspruchten Dienstleistungen, sofern sie mit dem angemeldeten Zeichen gekennzeichnet sind, sich auf dieses Gebiet, den „handysektor“, beziehen sollen und in der Entwicklung neuer Geräte bzw. der dazu benötigten Software bestehen.

1.3. Gleiches gilt für die Dienstleistung „Ausbildung“, die sachbezogene Inhalte vermittelt. Schulungen von Unternehmen können unter verschiedenen betriebswirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen, technischen oder sonstigen Aspekten den „handysektor“ beleuchten. Lehr- und Unterrichtsveranstaltungen können sich thematisch mit Konstruktion, Bedienung oder Vermarktung in dieser speziellen Branche beschäftigen und zur Ausbildung und Spezialisierung von Ingenieuren, Mitarbeitern von Telekommunikationsunternehmen oder einem anderen Personenkreis dienen. Damit eignet sich das angemeldete Zeichen auch als Sachhinweis auf die Dienstleistung „Ausbildung“.

1.4. Im Bereich der „Werbung“ ist das angemeldete Zeichen ohne Weiteres als Hinweis auf das Medium zu verstehen, und zwar im Sinne einer mobilen Werbung, die über Mobiltelefone gemacht wird. Neben Fernseh- und Rundfunkgeräten, sowie Computern mit Internetanschluss spielt das Handy auf diesem Gebiet eine zunehmende Rolle. Nicht nur die Provider selbst setzen SMS zur Bewerbung ihrer

weiteren Produkte ab, auch die Vermarktung anderer Anbieter über dieses Medium ist möglich. Der „handysektor“ mit seinen Millionen von Teilnehmern ist ein Segment, über das große Bevölkerungskreise durch Übermittlung von kurzen Textnachrichten werblich angesprochen werden. Auch insoweit kann dem Zeichen keine herkunftshinweisende Funktion entnommen werden.

1.5. Keine beschreibende Bedeutung kommt ihm hingegen für die Dienstleistung „Erziehung“ zu. Aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise ist das Marktsegment der Mobiltelefone hierfür weder geeignet noch zweckmäßig und wird insoweit nicht inhaltsbeschreibend aufgefasst. „Erziehung“ ist nach dem allgemeinen Sprachverständnis stets auf übergeordnete Erziehungsziele und -inhalte und die Persönlichkeitsbildung im allgemeinen ausgerichtet. Es geht um Wertorientierung, Prinzipien und Weltanschauung, aber nicht um die Vermittlung eines einzelnen Sachthemas, weshalb auch kein hinreichend enger beschreibender Bezug erkennbar ist.

1.6. Für die Dienstleistungen „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ ist ein hinreichend enger Sachbezug zum angemeldeten Zeichen ebenfalls nicht mehr erkennbar. Und dies selbst dann, wenn das Mobiltelefon als solches durchaus eine gewisse Unterhaltungsfunktion für seinen Benutzer haben kann, wenn er damit Spiele nutzt oder Videoclips herunterlädt. Das Gerät „Handy“ ist hier nur als Hilfsmittel zur persönlichen Unterhaltung zu verstehen.

2. Im Umfang der Zurückweisung besteht auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Nach der genannten Vorschrift sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Ein Wortzeichen, das in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt oder Zweckbestimmung sein kann, kann daher nicht als Marke geschützt werden (EuGH GRUR 2004, 146,

Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Die Anmelderin wendet zwar zu recht ein, dass es im Internet viele Hinweise auf das von ihr betriebene und mit dem angemeldeten Zeichen gekennzeichnete Informationsportal gibt. Die tatsächliche Benutzung spielt im Eintragungsverfahren - soweit nicht eine Verkehrsdurchsetzung beabsichtigt ist - allerdings keine Rolle. Im Gegenteil, hat ein Begriff nämlich einen beschreibenden Begriffsinhalt erlangt, kommt es nicht darauf an, wer dieses Zeichen verwendet. Auch der Anmelder oder Lizenznehmer selbst trägt zur beschreibenden Verwendung bei, wenn er das angemeldete Zeichen in dieser Weise benutzt (BGH GRUR 2005, 578, 580 – LOKMAUS; GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkrais).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko