



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 65/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 66 872

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. April 2006 teilweise aufgehoben, nämlich soweit die Anmeldung hinsichtlich der Waren „Papier, Pappe (Karton); Schreibwaren“ zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen wird die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Homöop@thie Edition Digital

ist am 9. November 2005 für die Waren und Dienstleistungen

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Photographien; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle

Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. April 2006 wurde die Anmeldung durch einen Prüfer des höheren Dienstes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Marke weise in Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten ausschließlich beschreibend darauf hin, dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen und Waren Editionen in digitaler Form, die den Bereich Homöopathie betreffen, zum Gegenstand haben, bzw. selbst entsprechende Editionen seien. Das im Anmeldezeichen verwendete @-Zeichen sei der heute allgemein übliche (und ebenfalls beschreibende) Hinweis auf einen Bezug zum Internet und könne die Eintragbarkeit nicht begründen. Der Monopolisierung stehe ein hohes Freihaltungsbedürfnis entgegen. Der Verkehr werde das Zeichen auch nur in seiner sachbezogenen Bedeutung verstehen. Soweit die Anmelderin auf zwei Voreintragungen hinweise, habe dies auf die mangelnde Schutzfähigkeit keinen Einfluss. Die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit sei keine Ermessensfrage und es bestehe kein Anspruch auf Fehlerwiederholung. Im Übrigen handle es sich bei den von der Anmelderin genannten Marken, die graphisch gestaltet seien, um keine mit der gegenständlichen Anmeldung vergleichbaren Fälle.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. April 2006 aufzuheben.

Die Marke sei mehrdeutig und es liege eine ausreichende Unterscheidungskraft für die beantragten Waren und Dienstleistungen vor. Das Wort „Digital“ habe mindestens drei verschiedene Bedeutungen. Auch habe die Markenstelle versäumt, die Unterscheidungskraft und die Beschreibungseignung konkret für jede beantragte Ware/Dienstleistung einzeln zu prüfen. Es sei nicht zu erkennen, dass die Marke für die beantragten Waren und Dienstleistungen, wie z. B. für Werbung und Geschäftsführung oder Waren aus Papier und Pappe, beschreibungsgeeignet sei. Der Verkehr werde vielmehr zum Nachdenken angeregt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache nur hinsichtlich der Waren „Papier, Pappe (Karton); Schreibwaren“ Erfolg, denn im Übrigen steht der Eintragung der angemeldeten Marke zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist. Dies sind hier weitgehend allgemeine Verkehrskreise, jedoch auch Unternehmen.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Die angemeldete Bezeichnung ist als Hinweis auf eine digitale Edition zu verstehen, die das Thema „Homöopathie“ betrifft, wobei die Wiedergabe des Buchstaben „a“ als „@“ werbeüblich ist, und keine Unterscheidungskraft begründet. Soweit die Anmelderin geltend macht, dass das Wort „digital“ auch andere Bedeutungen haben kann, wie z. B. „Mit dem Finger, den Finger betreffend (med.)“ oder „in Stufen, Schritten erfolgend“, ändert dies am Verständnis der vorliegenden Bezeichnung nichts. Insbesondere in Verbindung mit dem Begriff „Edition“ wird der Verkehr das Wort „digital“ in dem bereits von der Markenstelle angenommenen Sinne verstehen.

In Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Waren aus Papier, Pappe (Karton), soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse;

Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“ wird der Verkehr die angemeldete Bezeichnung als Sachangabe auffassen.

Diese Waren und Dienstleistungen können die Homöopathie zum Gegenstand oder Inhalt haben. Sie können in Form einer digitalen Edition vorliegen oder einer solchen entsprechen bzw. die Waren und Dienstleistungen können für eine solche Edition bestimmt sein.

So können die angemeldeten Geräte der Klasse 9 speziell für eine solche Edition geeignet sein, oder die Datenverarbeitungsgeräte und Computer diese Edition bereits vorinstalliert haben. Auf den als Ware gesondert beanspruchten Magnetaufzeichnungsträgern könne die Daten einer solchen Edition aufgezeichnet sein. Auch bei „Schallplatten“ kann der aufgezeichnete Inhalt einer digitalen Edition ganz oder zumindest teilweise entsprechen.

Die „Waren aus Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“, können eine digitale Edition über die Homöopathie zum Inhalt haben. Auch wenn Druckereierzeugnisse und Photographien der Klasse 16 selbst nicht digital sind, so kann ihr Inhalt der digitalen Form entsprechen oder es kann sich um Benutzerhandbücher und Illustrationsmaterial für eine solche Edition handeln. „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ können speziell für eine solche digitale Edition mit dem Thema „Homöopathie“ konzipiert und bestimmt sein. Die „Waren aus Papier und Pappe“ können ebenfalls für eine solche digitale Edition bestimmt sein, z. B. in dem es sich um speziell an eine solche Edition angepasste und entsprechend gestaltete Umhüllungen handelt.

Hinsichtlich der Dienstleistung „Werbung“ stellt die angemeldete Bezeichnung einen Hinweis auf den Gegenstand der Werbung dar. „Geschäftsführung“ und „Unternehmensverwaltung“ sowie „Büroarbeiten“ können sich speziell mit der Herstellung und Herausgabe einer digitalen Edition zum Thema „Homöopathie“ befassen, so dass die angemeldete Bezeichnung auch insoweit lediglich einen Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistung darstellt.

Die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“ können wiederum als Thema und Gegenstand dieser Dienstleistungen eine solche Edition zum Inhalt haben, bzw. speziell darauf gerichtet sein, eine solche Edition mit dem Thema „Homöopathie“ zu erstellen.

Im Übrigen hat die Beschwerde dagegen Erfolg. „Papier und Pappe“ haben keinen Inhalt, so dass kein Bezug zu einer digitalen Edition über Homöopathie ersichtlich ist. Für „Schreibwaren“ gilt das gleiche. Es ist nicht damit zu rechnen, dass eine digitale Edition über Homöopathie bzw. ein entsprechender Inhalt auf Schreibwaren angebracht ist. Auch wenn z. B. Schreibwaren wie Kugelschreiber als ein ergänzendes Werbegeschenk im Zusammenhang mit dem Kauf einer digitalen Edition in Betracht kommen könnten, reicht dies noch nicht aus, um jegliche Unterscheidungskraft für „Schreibwaren“ der angemeldeten Bezeichnung abzusprechen, oder sie als unmittelbar beschreibende Angabe anzusehen.

Die Beschwerde war deshalb in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zurückzuweisen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na