



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 33/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 50 896.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen

„**Klasse 9:** Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten in elektronischer Form (soweit in Klasse 9 enthalten); maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, nämlich magnetische, elektrische und optische Datenträger zur Aufzeichnung, Wiedergabe, Übertragung und Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computerprogramme (gespeichert), Computersoftware (gespeichert).

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Fotografien; Büroartikel (ausgenommen Möbel).

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung; Systematisierung, Zusammenstellung und betriebswirtschaftliche Analyse von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Telekommunikations- und Datenübertragungsgeräte; Einzelhandelsdienstleistungen - auch über das Internet und sonstige Kommunikationsnetze - im Unterhaltungs- und Kommunikationsbereich, insbesondere mit Audio-, Video- und sonstigen Multimedia-Inhalten; sowie mit Software.

Klasse 36: Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informationen, Sammeln und Liefern von Daten, nämlich Übermitteln von Daten in Kommunikations-, Daten- und Computernetzwerken; Bereitstellen des Zugriffs auf Daten in Kommunikations-, Daten- und Computernetzwerken.

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklung, Verwaltung und Wartung von Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermittlung und Vermietung der Zugriffszeiten zu Datenbanken, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Lizenzieren von Software; technische Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation und Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“

bestimmten Wortmarke

eMail Basic

mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, vollumfänglich wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle unter anderem ausgeführt, die angemeldete Marke bestehe aus einer sprachüblichen Verbindung der englischsprachigen Begriffe „eMail“ und „Basic“. Der Begriff „eMail“ sei die geläufige Abkürzung des Begriffs „electronic mail“ und bezeichne in Computernetzwerken die elektronische Post. Das englische Wort „Basic“ bezeichne etwas Grundlegendes bzw. eine

Grundausrüstung. Sowohl „eMail“ als auch „Basic“ seien bereits Bestandteil des deutschen Wortschatzes geworden. Die von den in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke deshalb nur dahingehend verstehen, dass es sich bei den so bezeichneten Angeboten um eine Basisausstattung bzw. einen Basistarif für den elektronischen Nachrichtenverkehr im Internet handele. Angesichts dieses beschreibenden Begriffsgehalts fehle der angemeldeten Marke die Fähigkeit, für die fraglichen Waren und Dienstleistungen als betrieblicher Herkunftshinweis zu fungieren.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die angemeldete Marke weise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft auf. „eMail Basic“ sei kein in der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache geläufiger Begriff, sondern eine erfundene Wortkombination mit unklarer Bedeutung, da der Markenbestandteil „Basic“ auch andere als die von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen aufweisen könne. Sowohl national als auch international seien für den hier relevanten Waren- und Dienstleistungsbereich eine Vielzahl von Marken eingetragen worden, die den Bestandteil „basic“ enthielten. Diese könnten zwar keine Bindungswirkung entfalten, stellten jedoch ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke dar.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 14. Mai 2008 und 1. September 2008 aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als unbegründet. Der angemeldeten Marke fehlt für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll, jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der zuvor genannten Bestimmung weist eine Marke dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, für die sie bestimmt ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2005, 22, 25 f., Nr. 33 – Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH BIPMZ 2004, 30 f. – Cityservice). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Dabei sind nach ständiger Rechtsprechung fremdsprachige Begriffe den entsprechenden deutschen gleichzustellen, wenn die beteiligten inländischen Verkehrskreise in der Lage sind, die beschreibende Bedeutung der Marke zu erkennen (EuGH GRUR 2006, 411, 413, Nr. 32 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1048 – LOCAL PRENCE; GLOBAL POWER). Die Verständisfähigkeit des deutschen Durchschnittsverbrauchers darf insoweit nicht zu gering veranschlagt werden, da seine Fremdsprachenkenntnisse vor allem durch den gemeinsamen europäischen Markt laufend verbessert werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass sich in verschiedenen Branchen Fremdsprachen zunehmend zur Fachsprache entwickeln, die dann auch in Deutschland gebraucht und verstanden wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 8 Rdn. 326 m. w. N.).

Die im Ursprung englischsprachigen Bestandteile „eMail“ und „Basic“ sind, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, für den durchschnittlich informierten Ver-

braucher der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres in ihren Bedeutungen „elektronische Post“ und „Grundausstattung“ verständlich. Für eine sofortiges, müheloses Verständnis der beiden Markenbestandteile spricht vor allem auch, dass sie im Inland bereits seit längerem an Stelle der entsprechenden deutschen Bezeichnungen umgangssprachlich und im Geschäftsverkehr verwendet werden. Der allgemein gebräuchliche Begriff „eMail“ hat den ihm begrifflich entsprechenden deutschen Begriff „elektronische Post“ sogar weitgehend ersetzt, weil er kürzer ist und zudem weltweit verwendet wird. Auch der Begriff „Basic“ wird, sowohl im Singular als auch im Plural, in den verschiedensten Waren- und Dienstleistungsbereichen an Stelle des ihm entsprechenden deutschen Begriffs „Basis“ dazu verwendet, um auf eine Grundausstattung oder ein Basisangebot – in Abgrenzung zu einem Angebot mit Komfortmerkmalen – hinzuweisen.

Auch in ihrer Gesamtheit weist die angemeldete Marke einen hinreichend eindeutigen beschreibenden Begriffsgehalt auf. Ihr ist ohne gedankliches Analysieren zu entnehmen, dass es sich bei den darunter angebotenen Waren und Dienstleistungen um ein eMail-Angebot in der Basisausführung oder um Waren und Dienstleistungen handelt, die für ein solches e-mail-Basis-Angebot geeignet und bestimmt sind bzw. sich thematisch mit einem solchen e-mail-Basis-Angebot befassen.

Die angemeldete Marke weist auch zu sämtlichen in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen, für die die angemeldete Marke eingetragen werden soll, den erforderlichen engen sachlichen Bezug auf. Die beanspruchten Waren der Klasse 9 können für den eMail-Verkehr genutzt werden bzw. sie können so konzipiert sein, dass sie durch eMails gesteuert werden oder mittels eMails miteinander kommunizieren. Sie können zudem sämtlich in einer Basisausstattung angeboten werden. Die beanspruchten Waren der Klasse 16 können Basiskennnisse des eMail-Verkehrs vermitteln, über eMail-Basisangebote berichten oder beim eMail-Verkehr in der Basisversion zum Einsatz kommen. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 können unter Einsatz eines eMail-Ver-

kehrs in Basisversion erfolgen. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 38 bezeichnet die angemeldete Marke das Angebot eines eMail-Dienstes mit Basisfunktionen bzw. das Angebot von dafür ausgelegten Einrichtungen. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42 beschreibt die angemeldete Marke nur den Gegenstand der Dienstleistungen näher als solchen des e-mail-Verkehrs in der Grundversion.

Dass es sich bei der angemeldeten Wortfolge insgesamt nicht um einen im Inland gebräuchlichen Begriff handelt, vermag die Unterscheidungskraft entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht zu begründen; denn aus der bloßen Neuheit einer Marke kann noch nichts über deren Unterscheidungskraft hergeleitet werden, weshalb für die Annahme des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich ist, dass die Marke bereits im Verkehr verwendet wird (EuGH GRUR 2004, 146, 147, Nr. 32 – Doublemint; BGH GRUR 2008, 1002, 1004, Nr. 30 – Schuhpark). Der Verkehr ist vielmehr daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Deshalb wird er auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (BGH a. a. O. – URLAUB DIREKT).

Zu berücksichtigen ist nach der Rechtsprechung des EuGH ferner, dass eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortneubildung im Allgemeinen ebenfalls als beschreibend zu bewerten ist, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Neubildung und der bloßen Summe der Bestandteile besteht. Ein derartiger relevanter Unterschied setzt sprachliche oder begriffliche Besonderheiten voraus, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich erscheinen lassen. Maßgeblich ist letztlich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (EuGH GRUR 2006, 229, 231, Nr. 34-37 – Bioid). Letzteres ist bei der angemeldeten Marke der Fall, zumal

durch die getrennte Schreibweise die beiden üblicherweise beschreibend verwendeten Begriffe „eMail“ und „Basic“ klar als zwei einzelne, verschiedene Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen bezeichnende Angaben erkennbar bleiben.

Auch dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Marken, die den Bestandteil „Basic“ enthalten, vom DPMA und vom HABM eingetragen worden sind, kann die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht begründen. Entgegen der Ansicht der Anmelderin stellt die Eintragung dieser Marken nicht einmal ein gewichtiges Indiz für die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke dar, weil viele der voreingetragenen Marken einen weiteren selbständig schutzfähigen Bestandteil enthalten, der mit dem Bestandteil „eMail“ der angemeldeten Marke nicht vergleichbar ist, bzw. sich in den voreingetragenen Marken ein weiteres Markenwort mit dem Wort „BASIC“ zu einer begrifflichen Einheit verbindet, die insgesamt nicht oder deutlich weniger eindeutig beschreibend ist als die angemeldete Marke.

Aber auch soweit das Wort „BASIC“ als solches als Marke eingetragen worden ist, ist festzustellen, dass die Eintragung entweder für andere Waren oder Dienstleistungen erfolgt ist bzw. bereits einige Jahre zuvor erfolgt ist, also zu einem Zeitpunkt, an dem möglicherweise die Geläufigkeit und Verständlichkeit dieses ursprünglich englisch-sprachigen Begriffs noch anders zu beurteilen war, als dies nunmehr der Fall ist. Es ist auch keineswegs so, dass das Wort „BASIC“ von den Markenstellen des DPMA bisher stets als Marke eingetragen worden ist. Den von der Anmelderin angeführten Voreintragungen stehen vielmehr eine Anzahl von Zurückweisungen auch durch Senate des Bundespatentgerichts und durch das HABM und das EuG gegenüber, so dass von einer ständigen Spruchpraxis, die zu Gunsten der Anmelderin hätte Berücksichtigung finden müssen, nicht ausgegangen werden kann (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 33 W (pat) 261/00, 06.03.2001 - BASICS; 28 W (pat) 194/03, 16.06.2004 - BASICS; HABM R 1146/04-4, 15.12.2006 - BASIC; EuG T-0164/06, 12.09.2007 - BASIS). Im Übrigen entfaltet - was auch die Anmelderin nicht verkennt - selbst die Eintragung identischer Mar-

ken im Inland für die Beurteilung nachträglich angemeldeter Marken keinerlei rechtsverbindliche Wirkung in der Weise, dass die Anmelderin hieraus einen Anspruch auf Eintragung der Marke herleiten könnte (EuGH a. a. O, S. 1015 – BioID; GRUR 2009, 667, 668, Nr. 13 ff.; BPatG GRUR 2007, 333 – Papaya). Die Beschwerde der Anmelderin musste daher erfolglos bleiben.

Da der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, kann die Frage, ob ihrer Eintragung auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, dahingestellt bleiben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Lehner

Reker

Ko