



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 15/08

Verkündet am
15. Dezember 2009

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 23 645.8

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

IPXperts

ist für die Dienstleistungen

„Klasse 41:

Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexten); Ausbildung, Erziehung und Unterricht; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften;

Klasse 42:

Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, eines Patentanwalts, eines Ingenieurs, Physikers, Chemikers, Programmierers; technische Recherchen, Beratung bei der Verwertung gewerblicher Schutzrechte, Überwachung und Verwaltung gewerblicher Schutzrechte; Vermietung der Zugriffszeiten auf Datenbanken“

zur Eintragung als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen vom 29. Mai 2006 und vom 8. November 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die Anmeldung u. a. wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der Wortkombination „IPXperts“

fehle im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft. Zum einen sei die Bezeichnung „Xperts“ eine übliche Abkürzung für das Wort „Experts“ (deutsch „Experten“), zum anderen sei die vorangestellte Buchstabenfolge „IP“ die hinreichend bekannte Abkürzung für „intellectual property“. Damit werde die angemeldete Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 als ein beschreibender Hinweis darauf verstanden, dass diese Dienstleistungen von IP-Experten, also Fachleuten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erbracht würden. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 sei die Bezeichnung ein Hinweis darauf, dass diese Dienstleistungen für IP-Experten bestimmt seien oder von diesen erbracht würden. Der Verkehr sei im Übrigen daran gewöhnt, dass Wörter ohne Leerstellen aneinandergereiht würden oder in diesen Groß- und Kleinbuchstaben willkürlich gesetzt würden. Es sei deshalb davon auszugehen, dass der Verkehr die Bezeichnung „IPXperts“ ohne weiteres als eine Zusammensetzung aus den Bestandteilen „IP“ und „Xperts“ dechiffriere. Darüber hinaus bestehe an dem Zeichen „IPXperts“ auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist der Auffassung, die angemeldete Bezeichnung „IPXperts“ sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen hinreichend unterscheidungskräftig. Die Markenstelle habe einer in jüngster Zeit verstärkt auftretenden, unreflektierten Tendenz zu zurückweisenden Entscheidungen folgend, die angemeldete Bezeichnung „IPXperts“ in unzulässiger Weise in Bestandteile zergliedert. Ein Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft würde bedeuten, dass ein rechtlich erheblicher Teil der Durchschnittsverbraucher, wenn ihm die Bezeichnung „IPXperts“ auf Verpackungen, Geschäftspapieren, Internetseiten usw. entgegentrete, in ihr nicht mehr einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen könnte. Dies sei aber vorliegend nicht der Fall, da das Wort „IPXperts“ keine bekannte Sachaussage enthalte. Die bloße theoretische Möglichkeit, dass die eine oder andere Sachaussage durch die vorliegende Bezeichnung vermittelt werde, reiche zur Verneinung der Unterscheidungskraft nicht aus. Bereits die von der Markenstelle „herausanalysierten“ Bestandteile „IP“ und „Xperts“ seien in Alleinstellung nicht derart geläufig, dass die

angemeldete Wortmarke vom Verkehr sofort und ohne nähere Analyse als eine Zusammensetzung aus den beiden Bestandteilen erscheine. Sowohl die Dienstleistungen der Klasse 41 als auch die der Klasse 42, für die die Marke angemeldet worden sei, richteten sich an „jedermann“; dem maßgeblichen Verkehr, nämlich sämtliche Verbraucher, sei aber der englischsprachige Begriff „intellectual property“ unbekannt. Die Markenstelle gehe auch darin fehl, dass sie „Xperts“ für eine übliche Abkürzung des Wortes „experts“ halte. Die Markenstelle habe selbst eingeräumt, dass die Buchstabenfolgen „Xpert“ oder „Xperts“ in keinem Abkürzungsverzeichnis zu finden sei. Sämtliche im Rahmen einer Internet-Recherche auffindbaren Verwendungen des Wortes „Xperts“ würden kennzeichnend benutzt (z. B. „hair-Xperts - Haarpflegeprodukte von Wella“, „www.harrypotterxperts.de“, „www.biss-xperts.com“, „www.sw-xperts.com“; „MIT-xperts GmbH“; Fachhandwerker-Magazin „Xperts“, „www.food-xperts.de“ der „Food-Xperts GmbH & Co. KG“, „i-tegra Xperts GmbH“, „Xperts-Aachen Computerservice“).

An der Bezeichnung „IPXperts“ bestehe auch kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da keine konkreten Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass eine beschreibende Verwendung des Bestandteils „Xperts“ vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten sei. Im Übrigen werde auf die Voreintragung vergleichbarer Marken hingewiesen, aus denen sich ein starkes Indiz für das Fehlen von Schutzhindernissen ergebe.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 vom 29. Mai 2006
und vom 8. November 2007 aufzuheben.

Für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde regt der Anmelder die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Höchstrichterlich sei insbesondere die Frage klärungsbedürftig, ob das Schutzhindernis einer fehlenden Unterscheidungskraft dann noch bejaht werden könne, wenn bei einer in zwei Bestandteile zerlegbaren Bezeichnung nicht nachweisbar sei, dass jeder dieser Bestandteile eine beschrei-

bende Angabe oder zumindest eine geläufige Abkürzung für eine beschreibende Angabe darstelle.

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

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat keinen Erfolg. Der als Marke angemeldeten Bezeichnung „IPXperts“ muss wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Eintragung versagt bleiben.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2008, 71, 73 (Nr. 23) „Fronthaube“; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) „My World“). Ausgehend hiervon besitzt eine Wortmarke u. a. dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nrn. 81 u. 86) „Postkantoor“; GRUR 2008, 608, 611 (Nrn. 56 ff.) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2006, 850, 854 (Nrn. 18 f.) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) „DeutschlandCard“). Dies trifft auf die hier angemeldete Bezeichnung „IPXperts“ in Bezug auf die mit ihr beanspruchten Dienstleistungen zu.

Bei der Wortkombination „IPXperts“ handelt es sich - entgegen der Auffassung des Anmelders - um eine für die einschlägigen Verkehrskreise ohne weiteres in

ihrem beschreibenden Gehalt erkenn- und verstehbare Kombination aus den Wortbestandteilen „IP“ und „Xperts“. Bei beschreibenden Angaben gibt es regelmäßig keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 678, 674, (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2009, 411 (Nr. 9) „STREETBALL“; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) „DeutschlandCard“).

Im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen sehen die einschlägigen Verkehrskreise in der Buchstabenfolge „IP“ ohne weiteres die Abkürzung für den Begriff „Intellectual Property“, dem im Deutschen der Terminus „Geistiges Eigentum“ entspricht (vgl. PONS, Großwörterbuch für Experten und Universität, Englisch-Deutsch, Stuttgart 2002). Der Anmelder ist zwar der Auffassung, dass das Kürzel „IP“ nicht „jedermann“ geläufig sei, und er meint ferner, ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen sei auch wegen der allgemein gehaltenen Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses auszuschließen. Er übersieht allerdings, dass es sich hierbei um keine in markenrechtlicher Hinsicht wesentlichen Gesichtspunkte handelt. Zu den beteiligten Verkehrskreisen zählen nicht nur normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Dienstleistungen, sondern auch (und insbesondere) Fachkreise, die entsprechende Dienstleistungen nachfragen, z. B. technologieorientierte Unternehmen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nrn. 24 ff.) „Matratzen Concord/Hukla“). Richtig ist zwar, dass die vorliegend in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexten)“, „Ausbildung, Erziehung und Unterricht“ sowie „Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften“ nicht notwendigerweise mit „IP“ zu tun haben müssen. Jedoch reicht es für die Bejahung des Eintragungshindernisses mangelnder Unterscheidungskraft bereits aus, dass ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis Oberbegriffe enthält, für die ein Fehlen der Unterscheidungskraft hinsichtlich einzelner, unter den Oberbegriff fallender Dienstleistungen - hier z. B. solcher mit Bezug zu geistigem Eigentum - in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 581 „LOKMAUS“).

Eine beschreibende Bedeutung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen hat auch der Wortbestandteil „Xperts“. Der Anmelder geht insoweit fehl, als er die Bejahung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von einem lexikalischen Nachweis abhängig macht, dass es sich bei der Buchstabenfolge „Xperts“ um eine übliche und allgemeinverständliche Abkürzung für den Begriff „Experten“ handelt. Der Anmelder selbst hat durch die von ihm vorgelegte Liste seiner im Internet ermittelten Verwendungen des Wortes „Xperts“ umfassend belegt, in welcher Weise der inländische Verkehr die Buchstabenfolge „Xperts“ versteht. Anhand der Ergebnisse (vgl. nochmals: „hair-Xperts - Haarpflegeprodukte von Wella“, „www.harrypotter-xperts.de“, „www.biss-xperts.com“, „www.sw-xperts.com“; „MIT-xperts GmbH“; Fachhandwerker-Magazin „Xperts“, „www.foodxperts.de“ der „Food-Xperts GmbH & Co. KG“, „i-tegra Xperts GmbH“, „Xperts-Aachen Computerservice“) zeigt sich, dass es sich bei der Buchstabenfolge „Xperts“ im eigentlichen Sinne nicht um eine Abkürzung eines Wortes handelt, sondern vielmehr um ein - nach einem allgemein bekannten Sprachmuster gebildetes - klangidentisches Synonym des englischen Wortes „experts“, das von den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „Fachleute“, „Sachverständige“ oder „Experten“ verstanden wird (vgl. BPatGE 17, 261, 263 „xpert“; BPatG in PAVIS ROMA 24 W (pat) 270/97 „XPERTWARE“ - auch mit Verweis auf die vergleichbaren Worte „xact“, „xpress“ und „xtra“; vgl. auch: HABM Mitt. 1998, 311, 312 „XTRA“). Dass es sich bei den vom Anmelder vorgelegten Nachweisen um überwiegend werbemäßige und/oder kennzeichnende Verwendungen des Begriffs „Xperts“ handelt, ist insoweit ohne Belang.

Wegen der Bekanntheit der Abkürzung „IP“ und des Wortes „Xperts“ erkennt der Verkehr - was der Anmelder ersichtlich auch selbst möchte -, dass die Bezeichnung „IPXperts“ aus den beiden Bestandteilen „IP“ und „Xperts“ zusammengesetzt ist. Diese Bestandteile sind inhaltlich aufeinander bezogen und ergänzen sich in Hinblick auf die vorliegend konkret beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 zu einem sinnvollen Gesamtbegriff. Es bestehen keine Zweifel, dass die Bezeichnung „IPXperts“ vom Verkehr ohne weiteres im beschreibenden Sinne dahingehend verstanden, dass es sich bei den so gekennzeichneten

Dienstleistungen um solche handelt, die von „Fachleuten für geistiges Eigentum“ o. ä. erbracht werden oder für solche bestimmt sind. Damit bestätigt die Bezeichnung „IPXperts“ auch den allgemeinen Grundsatz, dass eine Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung begehrt wird, im Regelfall selbst beschreibend bleibt und mangels Unterscheidungskraft dem Schutzausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterfällt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 39) „BIOMILD“; BGH GRUR 2009, 949, 950 (Nr. 13) „My World“).

Die vom Anmelder aufgezeigten Voreintragungen vergleichbarer Marken und die von ihm zitierte Entscheidung des 29. Senats des Bundespatentgerichts in der Sache 29 W (pat) 5/06 vom 5. August 2009 „TV SCHWABEN“ rechtfertigen keine andere Beurteilung. Über die Frage, welche Bedeutung der Voreintragung identischer oder auch nur mehr oder weniger ähnlicher Marken für die Beurteilung der Eintragbarkeit einer neu angemeldeten Marke zukommt, ist nur scheinbar ein grundsätzlicher Dissens entstanden. Die höchstrichterliche Rechtsprechung sowohl des Bundesgerichtshofes als auch des Europäischen Gerichtshofes geht davon aus, dass die Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke bezogen auf den konkreten Einzelfall und ausschließlich anhand der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen ist, die insoweit keinen Ermessensspielraum vorsehen; einer vorgängigen Amtspraxis von Markenämtern kommt somit keine entscheidende Bedeutung zu (BGH GRUR 2008, 1093, 1095 (Nr. 18) „Marlene-Dietrich-Bildnis“; EuGH MarkenR 2009, 478, 484 (Nr. 57) „American Clothing/HABM“, jeweils m. w. N.; zusammenfassend: BPatG GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“). Hiervon abweichend hat lediglich der 29. Senat des Bundespatentgerichts in zwei Vorlagebeschlüssen vom 19. Dezember 2007 (BPatG GRUR 2008, 164 „Schwabepost II“ und GRUR 2008, 171 „VolksHandy“) die Auffassung vertreten, dass eine ungleiche Eintragungspraxis gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit im Wettbewerb verstoße. Durch Beschluss vom 12. Februar 2009 ist der Europäische Gerichtshof dieser Auffassung jedoch ausdrücklich entgegengetreten (vgl. GRUR 2009, 667, 668 (Nrn. 13-16) „Bild.T-Online.de u. ZVS“). Spätestens seit dieser Entscheidung findet die Auffassung des

29. Senats in der höchstrichterlichen Rechtsprechung keine Grundlage mehr (hierzu eingehend: Senatsbeschluss in der Sache 24 W (pat) 142/05 vom 29. Januar 2010 „VOLKSFLAT“; ebenso: BPatG (33. Senat) GRUR 2009, 1175, 1179 f. „Burg Lissingen“; BPatG (25. Senat), Beschl. v. 17. Dezember 2009, 25 W (pat) 65/08 „Linuxwerkstatt“; BPatG (26. Senat), Beschl. v. 22. April 2009, 26 W (pat) 87/08 „Ecoboards“).

Nachdem eine Eintragung der Wortkombination „IPXperts“ bereits wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht in Frage kommt, kann dahingestellt bleiben, ob zusätzlich noch von einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden muss.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand kein Anlass, weil es sich bei der Bezeichnung „IPXperts“ - wie oben ausgeführt - um eine Kombination von zwei jeweils beschreibenden Bestandteilen handelt und daher kein Sachverhalt gegeben ist, bei dem sich die vom Anmelder aufgeworfenen, höchstrichterlich für klärungsbedürftig angesehenen Rechtsfragen stellen.

Hacker

Viereck

Richter Eisenrauch ist
wegen Urlaubs an der
Unterschrift gehindert.
Hacker

Bb