



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 61/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Februar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 38 748.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein und die Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Februar 2006 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung hinsichtlich der Waren der Klassen 14 und 16 - ausgenommen „Etuís, soweit in Klasse 16 enthalten“ - zurückgewiesen wurde.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden ist die Bezeichnung **WEB-STICK**. Das Warenverzeichnis lautet:

Klasse 9: Unbespielte Datenspeicher für Datenverarbeitungsgeräte; Datenspeicher zum Einstecken in eine Schnittstelle eines Datenverarbeitungsgerätes, insbesondere mit darauf gespeicherter, beim Einstecken selbstablaufender Software zum Öffnen eines Internetbrowsers und Anzeigen einer über einen Link auf dem Datenspeicher gespeicherten Internetseite und insbesondere als USB-Stick oder als PCMCIA-Karte; MP3-Player; Geräte zur Aufzeichnung, Wiedergabe oder Übertragung von Bild- oder Tonsignalen; Geräte für die Telekommunikation und Teilnehmerendgeräte zur Verwendung in Telekommunikationsnetzen; Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Daten; Organizer,

nämlich elektronische Terminkalender und Adressbücher; Einsteckkarten für Computer und Laptops, einschließlich PCMCIA-Einsteckkarten; Telespiele als Zusatzgeräte für Fernsehempfänger.

Klasse 14: Aus Edelmetallen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in der internationalen Klasse 14 enthalten, einschließlich Abzeichen, Amulette, Armbänder, Aschenbecher, Behälter für die Küche oder den Haushalt, Tabak- oder Puderdosen, Flakons, Handtuchhalter; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Edelsteine; Uhren und sonstige Zeitmessinstrumente; Anstecknadeln, soweit in Klasse 14 enthalten; Etais für Uhren, Dosen aus Edelmetall.

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitschriften und Magazine; Kalender; Schreib- und Papierwaren, soweit in Klasse 16 enthalten, einschließlich Büroklammern, Notizzettelhalter; Locher, Hefter, Stempel und Stempelkissen, Füllfederhalter und sonstige Schreibgeräte, Radier- und Zeichenschablonen, Buchstützen, Briefbeschwerer, Zeicheninstrumente und Zeichenbedarfsartikel, soweit in Klasse 16 enthalten; Etais, soweit in Klasse 16 enthalten; Etikettiergeräte und Etiketten, nicht aus textilem Material; gerahmte und ungerahmte Bilder und Fotografien.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zurückgewiesen. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, dass

die Marke lediglich beschreibend auf die beanspruchten Waren in Stift- und Kartenform zum Einsatz im Internet (world wide web) hinweise.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält er hinsichtlich der beanspruchten Waren Schutzhindernisse, die die Anmeldung von der Eintragung ausschließen könnten, nicht für gegeben. Insbesondere beanstandet er, dass das Patentamt eine eingehende Betrachtung der Anmeldung in Bezug auf das Warenverzeichnis unterlassen habe. Ein beschreibender Bezug beispielsweise zur beanspruchten Ware „Behälter für Küche und Haushalt“ sei weder begründet noch erkennbar. Eine beschreibende Funktion ergebe sich aus der Marke selbst dann nicht, wenn man der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts zustimme, was „Web“ und „Stick“ bedeuteten. Es sei unlogisch, einen „Stick“ für das Internet anzubieten.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 aufzuheben.

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

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in dem aus dem Tenor dieses Beschlusses ersichtlichen Umfang Erfolg; insoweit stehen die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen; im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet.

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 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) - Henkel; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) - Linde, Winward u. Rado; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE; GRUR 2008, 71, 73 (Nr. 23) - Fronthaube). Die Unterscheidungskraft ist hierbei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 67) - EUROHYPO; a. a. O. (Nr. 50) - Henkel; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) - SAT.2; BGH a. a. O. (Nr. 13) - VISAGE), wobei es auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen ankommt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2006, 226 (Nr. 25) - Standbeutel; BGH a. a. O. (Nr. 13) - VISAGE).

Hiervon ausgehend besitzt eine Wortmarke insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 56 ff.) - EUROHYPO; GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 81 u. 86) - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 19) - BIOMILD; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18 f.) - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Das ist vorliegend hinsichtlich der Waren der Klasse 9 und der „Etuis, soweit in Klasse 16 enthalten“ der Fall.

Das Wort „web“ stammt aus der englischen Sprache und bedeutet im Deutschen allgemein „Netz, Gewebe“ (vgl. Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl.

S. 1701). Daneben hat sich „web“ als Begriff für das „World Wide Web“, einem Teil des Internet, durchgesetzt und ist zwischenzeitlich zum Synonym für den Oberbegriff „Internet“ geworden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch 6. Aufl. S. 1898; Loskant, Das neue Trendwörter-Lexikon, 1998, S. 187). Dieser Markenbestandteil ist für breite Verkehrskreise, zumal wenn diese, worauf die angemeldeten Waren der Klassen 9 hindeuten, technisch interessiert sind, ohne weiteres verständlich. Der Einfluss des Internets in der heutigen Informationsgesellschaft wird in breitem Umfang in allen Medien diskutiert. Dabei wird das insoweit im Vordergrund stehende World Wide Web meist abgekürzt als „Web“, „WWW“ oder „www“ bezeichnet (Loskant, a. a. O.).

Im genannten Sinn ist „web“ in zahlreichen Wortverbindungen im Englischen wie im Deutschen im Gebrauch. So gibt es im Englischen zum Beispiel die Wörter „web browser, web cast, web cam, web chat, web commerce, web design, web page, web provider, web server“ (vgl. Duden Oxford a. a. O. S. 1701; auch Leo Online Lexikon zum Stichwort „web“). In deutschen Wörterbüchern sind zum Beispiel folgende Wörter verzeichnet: „Webadresse, Webbrowser, Webcam, Webdesign, Weblog, Webshop, website“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch a. a. O.). Ausgehend von dieser Bedeutung sind Marken mit dem Bestandteil „web“ Gegenstand vieler Entscheidungen des Bundespatentgerichts gewesen (vgl. z. B. 29 W (pat) 148/05 - DokWeb; 24 W (pat) 357/03 - Web HITS; 32 W (pat) 110/03 - Web Scout; 30 W (pat) 254/98 WEB-BOX; 24 W (pat) 210/01 - WebAssistant; Zusammenfassungen veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

In Bezug auf die hier maßgeblichen Waren der Klasse 9 kann das Wort „web“ zur Beschreibung in dem Sinn dienen, dass sie nach Beschaffenheit und Verwendungszweck dazu bestimmt und geeignet sind, dem Zugang zum Internet dienen zu können, sei es, dass es sich z. B. um WLAN-Adapter handelt, worauf die Fassung des Warenverzeichnisses hindeutet („... zum Öffnen eines Internetbrowsers...“) sei es, dass sie mit einer Netzwerkschnittstelle ausgestattet sind. Auch

bei Computerspielen greifen Online-Spiele (Internet-Spiele) immer mehr um sich (vgl. Online-Lexikon Wikipedia, Stichwort „Online-Spiel“).

Unter diesen Umständen fehlt dem Markenbestandteil **WEB** für die Waren der Klasse 9 jegliche Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wie auch für die genannten Waren der Klasse 16, die auf diese Waren angepasst sein können.

Das englische Wort „stick“ bedeutet allgemein „Stab“ (vgl. Duden Oxford a. a. O. S. 1582); im EDV-Bereich ist das Wort indessen im Zusammenhang mit der Einführung der USB-Massenspeicher, die in der Form von USB-Speicher-Sticks Verwendung finden und „USB-Sticks“ genannt werden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch a. a. O. S. 1786), ein Warenbegriff; das Wort wird vielfach zur Bezeichnung von EDV-Peripheriegeräten in Stabform verwendet.

Unter diesen Umständen fehlt auch dem Markenbestandteil **STICK** für die Waren der Klasse 9 jegliche Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wie auch für die genannten Waren der Klasse 16, die auf diese Waren angepasst sein können.

Ob es sich bei dem zwischen den Markenbestandteilen eingefügten waagerechten Strich um einen Binde- oder Trennstrich handelt, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass es hierdurch zu einer Gesamtbezeichnung „Webstick“ kommt, bleibt es im Umfang der versagten Waren bei einem klaren, im Vordergrund stehenden, der Unterscheidungskraft entbehrenden beschreibenden Begriffsinhalt im Sinn von „Internet-Stick“, also eines Gerätes in Form eines Sticks für den Zugang zum Internet.

Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend, auch wenn sie eine sprachliche Neuschöpfung darstellt. Die bloße

Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Einer solchen Kombination kann zwar der beschreibende Charakter fehlen, sofern der von ihr erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 39) - BIOMILD). Das ist hier, wie ausgeführt, aber nicht der Fall.

Anders verhält es sich mit den weiteren beanspruchten Waren der Klassen 14 und 16. Insoweit lässt sich, worauf der Anmelder zutreffend verweist, ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt der angemeldeten Bezeichnung **WEB-STICK** i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht feststellen. Es handelt sich insoweit damit nicht um eine der Unterscheidungskraft entbehrende, freihaltebedürftige Angabe.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Hartlieb

CI