



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 72/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. März 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 01 500.5**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. März 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 10. Januar 2006 die Wortmarke

### **Link economy**

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 26. April 2006 gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG teilweise für nachfolgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35:

Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im In-

ternet; Marketing für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte; Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen;

Klasse 41:

Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Durchführung von Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien.

Nach Ansicht der Markenstelle wird mit der angemeldeten Wortfolge im Verkehr die Ökonomie von Links bezeichnet, um Verlinkungen auf ihren wirtschaftlichen Nutzen hin zu bewerten. Das Internet sei im Hinblick auf die Erzielung von Werbeumsätzen ein zukunftssträchtiger Markt. Das Zeichen „Link economy“ weise auf den Inhalt oder den Gegenstand der von Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen hin.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 26. April 2006 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Zur Begründung trägt sie vor, dass „Link economy“ kein gängiger Begriff der deutschen oder englischen Sprache, sondern eine ungewöhnliche Gesamtbezeichnung sei. Die beiden Zeichenbestandteile „Link“ und „economy“ könnten jeweils unterschiedliche Bedeutungen aufweisen, so dass dem Gesamtbegriff kein eindeutig beschreibender Sinngehalt zukomme. Das fremdsprachige Zeichen wäre nur dann nicht eintragungsfähig, wenn es tatsächlich verstanden würde. Im Gegensatz zu Begriffen des englischen Grundwortschatzes würden jedoch englischsprachige Ausdrücke, die wie „Link economy“ komplizierter und nicht für jedermann in ihrer Bedeutung erkennbar seien, als herkunftshinweisende Fantasiewörter wahrgenommen. Dies werde auch daran deutlich, dass die Markenstelle die Bedeutung des Begriffs „Link economy“ nicht genau erfasst habe. Er bezeichne nicht die Bewertung einer Verlinkung, sondern den Wert einer Internetseite, der durch den Grad ihrer Verlinkung bestimmt werde. Es komme somit auf die Häufigkeit der Verlinkung auf dieser Seite und die Qualität dieser Links an. Darüber hinaus werde das angemeldete Zeichen auch kennzeichnend gebraucht. Der bestehende Titel- und der begehrte Markenschutz würden sich nicht ausschließen, sondern ergänzen. Auch auf Grund der großzügigen Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts sei von der Schutzfähigkeit des ange-

meldeten Zeichens auszugehen. In diesem Zusammenhang verweist die Beschwerdeführerin auf Veröffentlichungen im Markenblatt sowie ohne Nennung einer Registernummer auf die Eintragung einer Wortmarke „LECKER“. Des Weiteren nimmt sie Bezug auf ihren Vortrag in dem Verfahren 29 W (pat) 3/06 betreffend die Wort-/Bildmarke „FREIZEIT Rätsel Woche“ und beantragt die Akte beizuziehen. Ergänzend regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Mit ihr solle geklärt werden, ob von den vom Bundesgerichtshof in den Beschlüssen GRUR 1999, 1093 - FOR YOU, GRUR 1999, 1089 - YES und GRUR 1999, 1096 - ABSOLUT aufgestellten Grundsätzen abzuweichen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende 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 2004, 428, 431, Rdnr. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deut-

schen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

a) Die Wortkombination „Link economy“ als solche ist zwar weder in deutsch- noch in englischsprachigen (Fach-)Lexika nachweisbar. Dennoch lässt sich ihr ein verständlicher Sinngehalt entnehmen. Bei dem Bestandteil „Link“ handelt es sich um das englische Wort für Verbindung oder verbinden (vgl. PONS Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage 2002, Seite 515). Unter einem Link als Kurzform von Hyperlink wird eine Verknüpfung auf einer Webseite mit einem anderen Dokument im Internet und damit ein Querverweis verstanden (vgl. Diller, Vahlens Großes Marketinglexikon, 2. Auflage 2001, Seite 914; Eichborn, Der große Eichborn, Wirtschaftswörterbuch, Band 1 Englisch-Deutsch, 3. Auflage 2003, Seite 769). Das Element „economy“ bezeichnet im Englischen die Wirtschaft oder die Ökonomie bzw. Wirtschaftlichkeit (vgl. PONS Großwörterbuch, a. a. O., Seite 265). Ausgehend von der Grundbedeutung „Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet“ und unter Berücksichtigung der Entwicklungen in der Werbewirtschaft kann unter dem Gesamtbegriff „Link economy“ auch - wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen - die von dem Grad ihrer Verlinkung abhängende Wirtschaftlichkeit und damit der Wert einer Internetseite verstanden werden.

Es ist davon auszugehen, dass sich der Sinngehalt nicht nur den mit der Vermarktung von Internetdienstleistungen vertrauten Personen, sondern auch anderen Verkehrsteilnehmern erschließt. Zum einen setzt sich das angemeldete Zeichen aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammen. Zum anderen finden sich Verlinkungen auf nahezu allen Seiten im Internet. Den Nutzern ist daher deren wirtschaftliche Bedeutung bekannt.

b) Dementsprechend wird die Wortfolge „Link economy“ unabhängig von Groß- und Kleinschreibung auch im Verkehr im Sinne von Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet verwendet. Vornehmlich finden sich englischsprachige Fundstellen wie die folgenden:

- „The link economy v. the content economy ... but links, which are the new currency of media. Links can be exploited and monetized; ...” (vgl. „Buzz-Machine“ unter „<http://www.buzzmachine.com/2008/06/18/the-link-economy-v-the-content-economy/>“),
- „Google Shoots Arrow into Heart of ‚Link Economy’” (vgl. „Traffick“ unter „<http://www.traffick.com/2007/10/google-shoots-arrow-into-heart-of-link.asp>“),
- „Mainstream News Organizations Entering the Web’s Link Economy Will Shift the Balance of Power and Wealth” (vgl. „PUBLISHING 2.0“ unter „<http://publishing2.com/2008/10/16/...>“)

oder

- „As the content economy is supplanted by the link economy, ... .” (vgl. „Heinz Wittenbrink“ unter „<http://community.fh-joanneum.at/elgg/witte/newsclient/all/skip=1975>“).

Die Wortfolge „Link economy“ findet sich auch auf deutschsprachigen Internetseiten:

- „Auf der Basis von Communities verändere sich das rein inhaltsgetriebene Internet hin zu einer ‚Link Economy’, in der Links und Page Ranks in Google zur Währung würden, ... . Wer mit seinem Produkt erfolgreich sein wolle, müsse Inhalte deshalb öffnen, sie verlinken und an Suchmaschinenoptimie-

rung orientieren.“ (vgl. „Hubert Burda“ unter „[http://www.hbm-mar.com.de/productions/dld/verlinkte\\_zukunft\\_7001](http://www.hbm-mar.com.de/productions/dld/verlinkte_zukunft_7001)“)

oder

- „Thema: The link economy - Fit als zentraler Erfolgsfaktor von Markenkooperationen“ (vgl. „What’s next ? - Challenges and new perspectives in brand research“ unter „[www.bestbrands.de/downloads/cgbl.pdf](http://www.bestbrands.de/downloads/cgbl.pdf)“).

Auch in den beiden zuletzt genannten, auf die Beschwerdeführerin zurückgehenden Fundstellen wird das angemeldete Zeichen als Sachangabe gebraucht (vgl. BGH GRUR 2003, 436 - Feldenkrais).

c) Unter Zugrundelegung dieses Bedeutungsgehalts weist die Wortfolge „Link economy“ in Bezug auf alle von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht die notwendige Unterscheidungskraft auf:

(1) Sie kann Inhaltsangabe für „Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ sein. So ist es möglich, dass diese Waren Artikel, Berechnungen, Abbildungen, Beschreibungen oder Anwendungsbeispiele zur Wirtschaftlichkeit von Verlinkungen auf Internetseiten enthalten.

(2) Bei den Dienstleistungen „Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Vermietung von Werbeflächen (Bannerex-



change); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen“ ist die Wirtschaftlichkeit der Verknüpfung von Internetseiten von großer Bedeutung, um den mit ihnen verfolgten Zweck der Verkaufsförderung und Imagepflege zu erreichen und zu maximieren. Es bietet sich beispielsweise an, Werbung im Internet durch den Verweis auf Webseiten zu betreiben, die Informationen zu ergänzenden Produkten und den entsprechenden Anbietern enthalten. Auf diese Weise werden Synergieeffekte erzielt, die das Interesse des Kunden fördern. Zudem werden durch den nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichteten Einsatz von Verlinkungen mehr Verkehrsteilnehmer von den Dienstleistungen angesprochen. Auf Grund dessen besteht ein hinreichend enger Bezug zwischen den beanspruchten Dienstleistungen für die es nicht unmittelbar beschreibend ist und seiner Sachaussage, so dass der Verkehr es jedenfalls nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen wird.

Gleiches gilt auch für die Dienstleistung „Verteilen von Waren zu Werbezwecken“.

(3) Die Dienstleistungen „Marktforschung und -analyse“, „Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken“ und „Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken“ können zum einen der Klärung der Frage dienen, welche Links den größtmöglichen Ertrag zur Folge haben werden. Zum anderen sind sie zur Messung der Wirtschaftlichkeit von Verlinkungen erforderlich, indem zum Beispiel die nach der Einrichtung von Links erzielten Umsätze ermittelt und bewertet werden. Demzufolge weist der Bedeutungsgehalt der Wortkombination „Link economy“ einen engen Sachbezug zu diesen Dienstleistungen auf.

(4) Die Dienstleistungen „E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Bestellanahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet“ sowie „Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte; Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten“ werden durch die ökonomische Grundsätze berücksichtigende Einrichtung

von Links effektiver gestaltet. In Betracht kommt hierbei zum Beispiel die einfache und schnelle Verlinkung der Internetseite, auf dem die gewünschte Ware oder Dienstleistung vorgestellt wird, mit der Internetseite, auf der die Bestell-, Lieferauftrags- oder Rechnungsdaten eingegeben werden, die Auktionen stattfinden oder die Verträge vermittelt werden. Dieser enge Sachbezug lässt die Eignung des angemeldeten Zeichens als Herkunftshinweis entfallen.

(5) Zu den Dienstleistungen „Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Durchführung von Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien“ ist das Zeichenwort lediglich thematische Angabe. Deshalb wird die beanspruchte Wortfolge vom Verkehr nicht als betrieblicher Herkunftshinweis angesehen.

d) Die notwendige Unterscheidungskraft kommt der Wortfolge „Link economy“ auch dann nicht zu, wenn mit der Beschwerdeführerin davon ausgegangen wird, dass sie im Verkehr kennzeichnend eingesetzt wird. Ob und inwieweit ein Zeichen für die Präsentation der betroffenen Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, stellt kein für die Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG maßgebliches Kriterium dar (vgl. zu der vergleichbaren Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke: EuGH GRUR 2004, 943, 945, Rdnr. 36 - SAT.2; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1016, Rdnr. 62 - BioID).

e) Aus dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Titelschutz lassen sich ebenfalls keine Rückschlüsse auf die Eignung des angemeldeten Zeichens als Herkunftshinweis ableiten, da die Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werktiteln gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG grundsätzlich niedriger anzusetzen sind als an die Unterscheidungskraft von Marken (vgl. BGH GRUR 2003, 440, Rdnr. 20 bis 22 - Winnetous Rückkehr).

f) Die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens wird schließlich nicht durch die von der Beschwerdeführerin angeführte großzügige Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts begründet. Hierfür reicht als Beleg für sich allein die von ihr geltend gemachte Eintragung der Marke 302 008 051 300 - LECKER nicht aus. Den weiterhin von ihr herangezogenen Auszügen aus dem Markenblatt vom 20. Februar 2009 (Seiten 2679, 2722 und 2776) ist nicht entnehmbar, bei welcher der dort veröffentlichten Neueintragungen die Anforderungen an die Unterscheidungskraft so niedrig angesetzt worden sind, dass sie im vorliegenden Fall zur Eintragbarkeit der Wortfolge „Link economy“ führen würden.

Darüber hinaus ist die Bezugnahme der Beschwerdeführerin auf die in dem Verfahren 29 W (pat) 3/06 betreffend die Wort-/Bildmarke „FREIZEIT Rätsel Woche“ geltend gemachten Voreintragungen unbehelflich. Mangels eines ausreichend substantiierten Sachvortrags ist nicht erkennbar, welche von ihnen mit dem angemeldeten Zeichen vergleichbar und seine Eintragbarkeit begründen soll.

2. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwecks Fortbildung des Rechts zugelassen. Sie dient der Klärung der Frage, wie eng der beschreibende Bezug des angemeldeten Zeichens zu den beanspruchten Waren

und Dienstleistungen sein muss, um von fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgehen zu können.

Grabrucker

Richterin Fink ist an das  
HABM abgeordnet und  
kann daher nicht unter-  
zeichnen

Dr. Kortbein

Grabrucker

CI