



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 28/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 33 806

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems und der Richterin Bayer sowie des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

iFinder

ist am 24. Mai 2006 für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 09

Computer-Programme (gespeichert)

Computer-Software zur Medienanalyse

Computerprogramme (herunterladbar)

Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer)

Klasse 16

Druckereierzeugnisse

Handbücher

Schriften (Veröffentlichungen)

Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)

Bücher

Broschüren

grafische Darstellungen

Klasse 35

Dateiverwaltung mittels Computer Durchführung von Transkriptionen

Erstellen von Statistiken

Herausgabe von Statistiken

Pflege von Daten in Computerdatenbanken
Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken
Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken

Klasse 41

Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar) Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen
Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte)
Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet
Veranstaltung und Durchführung von Seminaren
Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung)

Klasse 42

Design von Computer-Software
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung Hard- und Softwareberatung
Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung)
wissenschaftliche Forschung
Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken Design von Computersystemen
Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG ist die Anmeldung durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2007 zurückgewiesen worden, weil der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Wa-

ren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Auch wenn man davon ausgehe, dass der erste Buchstabe des Anmeldezeichens "i" von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht nur als Abkürzung für "Internet" verstanden würde, sondern etwa auch als Abkürzung für "intelligent" oder aber auch "interaktiv", wirke der Gesamtbegriff "iFinder" als ausschließlich beschreibender Sachhinweis für bestimmte Eigenschaften der entsprechend gekennzeichneten Produkte. So könne es sich bei der beanspruchten Software um Suchmaschinen-Software handeln, die nicht nur suche, sondern vor allen Dingen auch "finde", oder auch um Software, die entweder diese Suchvorgänge im Internet durchführe oder aber intelligent bzw. interaktiv sei. Auch die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen könnten entsprechende Suchmaschinen zum Gegenstand haben oder sonst in einer speziellen Weise damit zu tun haben.

Infolge des somit im Hinblick auf die beanspruchten Produkte ausschließlich beschreibend wirkenden Begriffsinhaltes des Anmeldezeichens spiele es auch für die Frage der Schutzunfähigkeit keine Rolle, inwieweit "iFinder" eine "Wortschöpfung" des Anmelders sei oder bereits als solches existiere.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom vom 5. Februar 2007 aufzuheben.

Er macht geltend, dass das Softwareprogramm "iFinder" einen deutlich breiteren Anwendungsbereich als nur den einer Suchfunktion für das Internet habe. Dementsprechend stelle der Begriff "Finder" keine Beschreibung der Nutzungen dar, die das Programm insgesamt biete. Zudem seien eine Vielzahl vergleichbar mit dem vorangestellten Buchstaben "i" gebildete Zeichen zur Eintragung gelangt wie

z. B. die Marke 30670235 "i.Scription" oder auch die Bezeichnung "iWeb", bei der die beschreibende Begrifflichkeit eher gegeben sei als bei "iFinder". Seitens der Markenstelle sei zudem anerkannt worden, dass die Vorsilbe "i" mindestens die drei Bedeutungen "Internet", "intelligent" und "interaktiv" habe. Eine eindeutig beschreibende Wiedergabe der angebotenen Waren und Dienstleistungen lasse sich somit gerade nicht ableiten.

Einer Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens stehe auch nicht die Bekanntheit und Verwendung des Wortes "Finder" im englischsprachigen Raum entgegen. So sei das Wort "Pod" ein gängiges Wort im Englischen mit gleich mehreren Bedeutungen, nämlich Hülse, Schale, Schote, Gondel oder Sockel, was aber einer Eintragung ebenfalls nicht entgegen gestanden habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze des Anmelders und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der als Marke angemeldeten Bezeichnung "iFinder" im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

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 Unterscheidungsmittel 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). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH und des BGH neben Zeichen, 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), vor allem auch solche, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und sich damit in einer beschreibenden Sachangabe erschöpfen. Denn in einer bloßen Sachangabe sieht der Verkehr keinen Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Ware aus einem bestimmten Betrieb (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093, 1094 Tz. 15 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Davon ist auch bei der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszugehen.

Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine Zusammenfügung des Buchstabens "i" mit dem Begriff "Finder", was aufgrund der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar ist. "Finder" ist verzeichnet als Substantiv zum Verb "finden" und bezeichnet jemanden, der etwas entdeckt hat (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl., S. 522). Mit gleicher Bedeutung wird es im englischen Sprachgebrauch verwendet (Pons, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2007, S. 320). Vor dem Hintergrund, dass "Finden" nicht zwangsläufig etwas Zufallsbedingtes, sondern in gleicher Weise das Ergebnis einer suchenden und damit planvollen und zielgerichteten Tätigkeit sein kann (vgl. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 239/98 - SAT-Finder), wird der Begriff "Finder" vor allem häufig im Internet in Zusammenhang mit Suchhilfen wie z. B. "IHK-Finder" (<http://www.dihk.de/inhalt/ihk/index.html>), "BKK-Klinikfinder" (<http://www.bkk-klinikfinder.de>), "Apothekenfinder" (<http://www.aponet.de/apofinder/>), "immoFinder" (<http://www.immofinder.de>) verwendet. Im hier maßgeblichen EDV- und IT-Bereich handelt es sich daher bei "Finder" um einen gebräuchlichen Begriff

zur Bezeichnung von Internet-Seiten bzw. Portalen, welche der Durchführung von Suchvorgängen zu bestimmten Bereichen oder Themen dienen.

Der vorangestellte Vokal "i" lässt sich im EDV-/IT-Bereich als Abkürzung für "Internet" in Akronymen wie 'IA' (Internet Application), 'IMAP' (Internet Message Access Protocol) und 'ISP' (Internet Service Provider) nachweisen (vgl. dazu HABM PAVIS PROMA R 0149/05-2 v. 6. Oktober 2005 - IPHONE; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 249/02 - i-finance.de), so dass der Verkehr die Kombination dieses Buchstabens mit dem Begriff "Finder" i. S. von "Internet-Finder", d. h. als Vorrichtung/Programm, welche ein zielgerichtetes Auffinden im Internet ermöglichen soll, verstehen wird.

In dieser Bedeutung vermittelt die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen damit aber nur den Begriffsgehalt einer waren- und dienstleistungsbeschreibenden Angabe, nicht aber den Eindruck einer individualisierenden betrieblichen Kennzeichnung. So können die Waren der Klasse 9 ohne weiteres ihrer Funktion nach für eine Sucheinrichtung im Internet bestimmt sein bzw. dafür eingesetzt werden. Die beanspruchten Waren der Klasse 16 können sich inhaltlich und thematisch bzw. die beanspruchten Dienstleistungen sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit einer entsprechenden Suchvorrichtung befassen.

Dies gilt auch, soweit man zugunsten des Anmelders ohne nähere Sachprüfung davon ausgeht, dass der vorangestellte Vokal "i" auch als Abkürzung für "intelligent" - i. S. einer "gerätetechnischen Intelligenz" (vgl. BGH GRUR 1990, 51 - SMARTWARE) -, "interaktiv" oder auch "informativ" verstanden werden könnte, da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres auch für eine "intelligente", "interaktive" oder "informativ" Suchhilfe/-vorrichtung bestimmt sein bzw. sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach damit befassen können. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang entgegen der Auffassung des Anmelders, für welche konkrete Vorrichtung bzw. Software die Bezeichnung tatsächlich genutzt wird, ins-

besondere, ob diese über einen die bloße Suchfunktion (im Internet) übersteigenden Anwendungsbereich verfügt. Maßgeblich ist vielmehr allein, wofür sie nach den beanspruchten Waren- und Dienstleistungs(ober)begriffen benutzt werden kann. In Bezug auf diese liegt daher ein Eintragungshindernis bereits dann vor, wenn ein Schutzhindernis hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren und/oder Dienstleistungen anzunehmen ist (vgl. BGH, GRUR 2002, 261 - AC; GRUR 2006, 850, 856 Tz. 36 - FUSSBALL WM 2006).

Die angemeldete Bezeichnung erschöpft sich somit in allen in Betracht kommenden Verständnismöglichkeiten in einer sprach- und werbeüblichen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Sachbegriff, welcher auch im Gesamteindruck nur den Begriffsinhalt einer sachbezogenen Aussage in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nicht aber den Eindruck einer individualisierenden betrieblichen Kennzeichnung erweckt. Sie ist weder mehrdeutig noch begrifflich unbestimmt - wobei in rechtlicher Hinsicht für die Annahme eines Schutzhindernisses sogar ausreicht, dass lediglich eine der Bedeutungen für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat (EuGH, GRUR 2004, 146 Tz. 33 - DOUBLE-MINT, GRUR 2004, 222 - BIOMILD; BGH, GRUR 2008, 397, 398 Tz. 15 - SPA II) -, sondern beschreibt in jeder ihrer Bedeutungsmöglichkeiten den Verwendungs- und Bestimmungszweck oder den (thematischen) Inhalt der Waren bzw. den Gegenstand oder den Inhalt der Dienstleistungen treffend und verständlich. Ein rein beschreibendes Verständnis liegt dabei für den Verkehr um so näher, als gerade im IT- und Computerbereich schlagwortartige Begriffsbildungen aus glatt beschreibenden Angaben wie "Finder" und Abkürzungen durchaus sprachüblich sind (vgl. dazu BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 45/04 v. 3. November 2004 - SmartFinder).

Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einer Marke verbinden. Voraussetzung hierfür wäre aber, dass ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombi-

nation und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Nr. 39 bis 41 - BIOMILD). Die angemeldete Bezeichnung weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Sie trifft vielmehr eine für den Verkehr aus sich heraus verständliche und sofort erfassbare schlagwortartige Sachaussage zu Gegenstand und Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren geht. Über diese Sachinformationen hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung kein Element, das den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung, also einer Marke hervorruft.

Selbst wenn es sich daher bei "iFinder" um eine Wortneuschöpfung handeln sollte, besteht für den Verkehr angesichts des im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalts der angemeldeten Bezeichnung keine Veranlassung, diese als individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zu verstehen.

Eine abweichende Beurteilung ist auch nicht im Hinblick auf die verschiedenen vergleichbar gebildeten Bezeichnungen wie "iPhone", "iPod", "iweb" oder auch "iTunes", mit welchen die Fa. A... verschiedene ihrer Produkte aus dem Hard- und Softwarebereich bezeichnet, geboten. So schliesst allein eine solche Verwendung zunächst nicht aus, dass die entsprechenden Bezeichnungen von Haus aus z. B. als Beschreibung einer bestimmten Funktion oder anderer Merkmale und Eigenschaften der so bezeichneten Produkte verstanden werden und lediglich aufgrund ihrer Bekanntheit und Verbreitung einem bestimmten Hersteller - hier der Fa. A... - zugeordnet werden.

Soweit der Anmelder sich in diesem Zusammenhang auf (Vor-)Eintragungen dieser vergleichbar gebildeten Bezeichnungen beruft, ist zunächst festzustellen, dass entgegen seiner Behauptung Bezeichnungen wie "iWeb" und "iPod" im Inland we-

gen ihres beschreibenden Charakters nicht als Marke eingetragen sind; vielmehr wurden die entsprechenden, vergleichbare Waren und Dienstleistungen betreffenden Markenmeldungen zu 300 26 893 ("iWeb") und 307 02 728 ("iPod") zurückgewiesen. Die eingetragene Marke Marke "i.Scription" (306 70 235), auf die die Anmelderin sich weiterhin beruft, ist ausweislich des Markenregisters für die Waren "Brillengläser und deren Teile" eingetragen ist und daher bereits aus diesem Grunde nicht vergleichbar. Was die Bezeichnung "iPhone" betrifft, hat das HABM der in der Schreibweise abweichenden Bezeichnung "IPHONE" auf Grundlage eines Verständnisses von "i" als Abkürzung für "Internet" ebenfalls einen beschreibenden Charakter in Bezug auf die dort beanspruchten Waren und Dienstleistungen beigemessen und die Eintragung nur deshalb verfügt, weil das Zeichen Teil einer bekannten Serie vergleichbar gebildeter Zeichen der dortigen Anmelderin mit dem Präfix "i" sei (HABM PAVIS PROMA R0149/05-02 v. 6. Oktober 2005 - IPHONE). Im nationalen Register wurde eine Eintragung dieser Bezeichnung als Wortmarke ebenfalls ablehnt (Anmeldung zu 307 02 723). Die Eintragung zu 307 44 431 ist schon deshalb nicht vergleichbar, weil es sich um eine Wort-/Bildmarke handelt. Eintragungen sind lediglich hinsichtlich des in seiner konkreten Schreibweise abweichenden Wortzeichens "IPHONE" erfolgt; diese betreffen teilweise aber andere, nicht vergleichbare Waren/Dienstleistungen (z. B. 307 44 417 zu Waren der Klasse 25 oder 307 44 419 zu Einzelhandelsdienstleistungen). Einer näheren Erörterung bedarf es aber insoweit nicht. Denn in rechtlicher Hinsicht ist zu beachten, dass aus der Eintragung anderer - vermeintlich vergleichbarer - Marken der Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung auch ihrer Anmeldung in das Markenregister herleiten kann. Voreintragungen selbst identischer Marken führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung der über die Eintragung entscheidenden Stellen, da es sich dabei nicht um eine Ermessens-, sondern um eine Rechtsfrage handelt (EuGH GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya; BPatG BIPMZ 2007, 236 - CASH-FLOW).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf dies aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Kliems

Bayer

Merzbach

Hu