



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 38/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 02 603

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. März 2007 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke 306 02 603 angeordnet worden ist.
2. Der Löschungsantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

MILLION PIXEL SCRIPT

ist am 6. März 2006 für das folgende Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09:

Computerprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computersoftware (gespeichert); Spielprogramme für Computer;

Klasse 35:

Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien (Facility-Management); Fernsehwerbung; Marketing (Absatzforschung); Marketing auch in digitalen Netzen; Merchandising; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Rundfunkwerbung; Sponsoring in Form von Werbung; Telemarketing; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von E-Commerce; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung; Werbung im Internet für Dritte; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken;

Klasse 42:

Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computersoftware; Design von Homepages und Webseiten; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Grafikers; digitale Bildbearbeitung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Webseiten; Erstellung von Computeranimationen; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Installieren von Computerprogrammen; Konzeptionierung von Webseiten; Lizenzierung von Software; Nachforschungen,

Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Pflege und Installation von Software; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Registrierung von Domainnamen; Serveradministration; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Vermietung von Computersoftware; Vermietung von Speicherplatz im Internet; Zur-Verfügung-Stellen von Webspaces (Webhosting)“

unter der Nr. 306 02 603 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 3. April 2006 beim DPMA die Löschung der Marke wegen der absoluten Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft und einer beschreibenden freihaltebedürftigen Angabe nach §§ 54 Abs. 1, 50 Abs. 1 und 2, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beantragt. Den Begriff „MILLION PIXEL SCRIPT“ in der angegriffenen Marke würden die angesprochenen Verkehrskreise als Bezeichnung eines Programms verstehen, mit dessen Hilfe Firmen oder Privatpersonen Werbeflächen in Form von Pixeln auf Internet-Seiten einstellen könnten. Ein Script sei eine in einer Scriptsprache verfasste Datei, die im Internet von einem Browser als Webseite ausgeführt werde. Ein Pixel Script oder ein Million Pixel Script bezeichne daher den Code zum Betrieb einer Pixel Homepage bzw. einer Million Pixel Homepage. Dafür würden die Begriffe Pixel Script und Million Pixel Script auf dem einschlägigen Produkt- und Dienstleistungssektor bereits von einer Vielzahl von Mitbewerbern beschreibend verwendet. Die Scripte gingen auf eine Idee des englischen Studenten Alex Tew zurück, der im Jahr 2005 seine Homepage als Werbefläche zur Verfügung gestellt habe. Pro Pixel Werbefläche habe er einen Dollar verlangt und damit insgesamt eine Million Dollar eingenommen. Diese Idee sei nicht nur von dem Antragsgegner, sondern auch von zahlreichen anderen Programmierern aufgegriffen worden.

Der Antragsgegner hat dem ihm vom DPMA zugestellten Löschungsantrag fristgerecht widersprochen. Er bestreitet nicht, dass nach der Idee der Million Dollar Homepage des Engländers Alex Tew eine neue Form der Online Werbung entstanden sei, bei der statt der gewöhnlichen Werbeflächen (Fullsize Banner, Skyscraper) auf entsprechenden Pixelflächen kleinere Logos und Symbole platziert und mit der jeweiligen Webseite vernetzt würden. Allerdings sei der Antragsgegner der erste gewesen, der im September 2005 eine Software programmiert und auf den Markt gebracht habe, die es ermögliche, eine Seite in der Art der Million Dollar Homepage des Alex Tew zu erstellen. Zum Zeitpunkt der Eintragung habe es zahlreiche Nachahmerprodukte gegeben, wobei die Software des Antragsgegners die weiteste Verbreitung gefunden habe und verkehrsdurchgesetzt sei. Den Bezeichnungen „PIXEL SCRIPT“ sowie „MILLION PIXEL SCRIPT“ komme für die Firma des Antragsgegners texmedia Herkunftsfunktion zu. „MILLION PIXEL SCRIPT“ sei i. Ü. nicht beschreibend, da die Scripte i. d. R. mehr könnten als nur eine Million Pixel zu formatieren. Abgesehen davon komme ein beschreibender Charakter allenfalls für „Software“ in Betracht komme, nicht hingegen für die anderen eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Die angegriffene Marke werde auch nicht von einer Vielzahl von Mitbewerbern beschreibend verwendet. Vielmehr verteidige der Antragsgegner die Marke seit ihrer Eintragung vehement.

Mit Beschluss vom 5. März 2007 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Löschung der Marke 306 02 603 angeordnet. Der zulässige Löschungsantrag sei begründet (§§ 54 Abs. 1, 50 Abs. 1 und 2), da der Eintragung der Marke die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegengestanden hätten und noch fortbeständen. Der Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. Sie setze sich aus dem Zahlwort „MILLION“, dem Begriff „PIXEL“, der Bezeichnung des kleinstmöglichen Bildelements einer digitalen Graphik, und dem Begriff „SCRIPT“ zusammen. Unter einem Script verstehe man eine Sequenz von Befehlen, die von einem anderen Programm ausgeführt werde. Bei der Wortkombination „PIXEL SCRIPT“ handle es sich mittlerweile um einen feststehenden

Gattungsbegriff aus der IT-Branche, der ein Programm zum Aufbau von Pixeln bzw. Pixelflächen bezeichne. Im Internet könnten Werbeflächen in Form von Pixeln erworben werden, auf denen kleinere Logos platziert und mit der Homepage des jeweiligen Unternehmens verlinkt würden. Das vorangestellte Zahlenelement „MILLION“ weise auf die Größe der Pixeldateien hin. Die Gebräuchlichkeit des Begriffs Pixel Script belegten die dem Beschluss beigefügten Internet-Seiten. Die Wortzusammensetzung „MILLION PIXEL SCRIPT“ beschreibe im Zusammenhang mit den registrierten Waren der Klasse 9 den Inhalt der Programme, die dazu geeignet und bestimmt sein könnten, Pixelflächen im Internet zu erstellen und zu pflegen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 beschreibe sie den Gegenstand der Tätigkeiten, Pixelflächen im Internet- zur Verfügung zu stellen, und hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 weise die Marke auf deren Bestimmung hin, entsprechende Computerprogramme zu Pixeldateien zu entwickeln, bereitzustellen und zu pflegen. Die beteiligten Verkehrskreise, fachlich interessiertes Publikum, würden die beschreibende Bedeutung der Marke ohne weiteres erkennen, da die Bezeichnung Pixel Script im Internet häufig als Gattungsbegriff verwendet werde und die neue Form der Online-Werbung durch Vermarktung von Pixelflächen an Bedeutung gewonnen habe. Außerdem habe im Eintragungszeitpunkt ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber an einer von Monopolrechten Einzelner unbehinderten Verwendung der Bezeichnung bestanden. Insofern genüge, wenn die Angabe zur Beschreibung der fraglichen Waren und Dienstleistungen dienen könne. Der Nachweis ihres Gebrauchs sei nicht erforderlich. Das Schutzhindernis sei auch nicht deswegen ausgeschlossen, weil die Mitbewerber die Möglichkeit hätten, auf andere Ausdrücke auszuweichen. Denn das Gesetz schließe alle Angaben vom Markenschutz aus, die zur Beschreibung einschlägiger Waren oder Dienstleistungen dienen könnten. Für die von dem Antragsgegner angesprochene Verkehrsdurchsetzung seien keine ausreichenden Belege zur Glaubhaftmachung eingereicht worden.

Hiergegen richtet sich Beschwerde des Antragsgegners. Nach seiner Auffassung besitzt die angegriffene Marke Unterscheidungskraft und stellt keine beschrei-

bende freihaltebedürftige Angabe dar. Er bestreitet, dass es sich bei der Wortkombination „PIXEL SCRIPT“, die in keinem ihm bekannten Lexikon verzeichnet sei, um einen beschreibenden Begriff handle. Für die Wörter „PIXEL“ und „SCRIPT“ existierten noch weitere Übersetzungsmöglichkeiten. Ferner lasse das Wort „MILLION“ nicht erkennen, auf welches Maß es sich beziehe, so dass sich insofern verschiedene Interpretationsmöglichkeiten ergäben. Auch könne nicht die Rede von einer gebräuchlichen Bezeichnung sein. Die Anlagen zu dem Beschluss der Markenabteilung beschränkten sich auf einen Forum-Beitrag und eine eBay-Bewertung, was nicht repräsentativ sei. I. Ü. könne es sich dabei um Produkte des Antragsgegners handeln. Außerdem werde in dem Beschluss nur auf Fundstellen zu „Pixel Script“ und nicht zu „Million Pixel Script“ Bezug genommen. Der Antragsgegner habe das Zeichen „MILLION PIXEL SCRIPT“ entwickelt und sei zum Zeitpunkt der Markenmeldung der einzige Benutzer gewesen. Ein allgemein gebräuchlicher Gattungsbegriff habe sich gerade nicht entwickelt. Schließlich seien auch andere Marken mit dem Bestandteil „PIXEL“ eingetragen, die ggf. ebenfalls hätten abgelehnt werden müssen.

Der Antragsgegner beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben
und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragsstellerin hat keinen Antrag gestellt und sich auch sonst in dem Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens ist die angegriffene Marke aufgrund Verzichts des Antragsgegners (§ 48 Abs. 1 MarkenG) teilweise gelöscht worden. Das

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen hat hierdurch folgende Fassung erhalten:

„Klasse 35:

Merchandising, ausschließlich in Printmedien; Rundfunkwerbung; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, nicht jedoch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, nicht jedoch über das Internet; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken, ausschließlich in Ladengeschäften;

Klasse 42:

Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Registrierung von Domainnamen“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde des Antragsgegners ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG; §§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1, 6 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 401 100 GebVerz zu § 2 Abs. 1 PatKostG).

1.

Das Löschungs-Beschwerdeverfahren hat sich im Umfang der erfolgten teilweisen Löschung der angegriffenen Marke aufgrund Verzichts des Inhabers (§ 48 Abs. 1 MarkenG) in der Hauptsache erledigt. Ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke für die teilgelöschten Waren und Dienstleistungen mit Wirkung ex tunc (§§ 52 Abs. 2, 50 Abs. 1 und 2, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) hat die Antragstellerin nicht dargetan und ist auch nicht er-

sichtlich. Insoweit bestand keine Veranlassung für eine Fortführung des Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2001, 337, 339 „EASYPRESS“).

2.

In dem noch beschwerdegegenständlichen Umfang hat die Beschwerde des Antragsgegners auch in der Sache Erfolg. Für die nach der Teillöschung verbleibenden registrierten Waren und Dienstleistungen vermag der Senat nicht festzustellen, dass der Eintragung der angegriffenen Marke ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG entgegengestanden hat (§ 50 Abs. 1 MarkenG).

Nach den genannten Bestimmungen ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus einer Angabe besteht, die im Verkehr zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 29-32) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 53-56) „Postkantoor“; BGH GRUR 2008, 900, 901 (Nr. 12) „SPA II“), oder wenn sie, insbesondere wegen eines den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres erkennbaren, für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Charakters, nicht die Eignung besitzt, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmers von denen anderer zu unterscheiden und folglich nicht die Hauptfunktion einer Marke erfüllen kann, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2008, 608, 610 (Nr. 59) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2008, 1093, 1094 f. (Nr. 13, 15) „Marlene-Dietrich-Bildnis“). Ein für die verbliebenen beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen sachlich beschreibender Begriffsgehalt kann der angegriffenen Wortmarke „MILLION PIXEL SCRIPT“ jedoch nicht zugeordnet werden.

Vor dem Hintergrund der unstreitig von dem Antragsgegner sowie weiteren Mitbewerbern im Zeitpunkt der Eintragung der Marke angebotenen Programmen, mit

denen - nach dem Vorbild der von dem englischen Studenten Alex Tew im Jahr 2005 ins Internet gestellten Werbe-Webseite - die Bildpunkte (Pixel) einer Webseite einzeln bzw. zusammengefasst zu kleineren Paketen Dritten als verlinkte Werbefläche im Internet zur Verfügung gestellt und verwaltet werden können, ist die von der Markenabteilung der Wortkombination „MILLION PIXEL SCRIPT“ zugrunde gelegte Bedeutung eines Scripts (das ist eine Datei, die eine Folge von Befehlen enthält, die durch einen Script-Interpreter schrittweise ausgeführt werden; vgl. z. B. Data Becker, PC-Lexikon, 2007, zu „Script“) zum Aufbau bzw. zur Formatierung von einer Million oder Millionen Pixel einer Web-Seite zu kleineren Werbeflächen nicht zu beanstanden.

Insoweit wird man davon ausgehen können, dass die Marke in diesem Sinn zum Eintragungszeitpunkt, zumindest aus Sicht der mit der Technologie und den Werbe-Möglichkeiten des Internets vertrauten (Fach-)Verkehrskreise, eine sprachüblich gebildete, originär aus sich heraus verständliche Bezeichnung der Art und Bestimmung derartiger Programme bzw. Scripte darstellte. Dies rechtfertigt auch die Annahme, dass die Wortfolge „MILLION PIXEL SCRIPT“ im Verkehr zur Merkmalsbeschreibung solcher Programme bzw. Scripte dienen konnte und sie sich hierfür nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel eignete. Es handelt sich insofern um die Schaffung eines neuen Gattungsbegriffs für ein neues Produkt, für das es bis dahin noch keine treffende Bezeichnung gab (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 „LOKMAUS“). Darauf, ob der Antragsgegner der erste war, der solche Scripte programmiert und unter der beschreibenden Bezeichnung angeboten hat, kommt es nicht an. Ebenso wenig erfordert es der beschreibende Charakter einer Angabe, dass sie bereits von Dritten zur Merkmalsbezeichnung einschlägiger Produkte im Verkehr verwendet worden ist (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 32) „DOUBLEMINT“; EuGH MarkenR 2008, 160, 162 (Nr. 35) „HAIRTRANSFER“), was hier allerdings nach den von der Antragstellerin eingereichten Internet-Seiten offensichtlich der Fall war.

Gleichwohl führt der Löschantrag nach jetzigem Verfahrensstand nicht zum Erfolg. Dabei kommt es nicht darauf an, ob und ggf. welche der ursprünglich eingetragenen Waren und Dienstleistungen die Bezeichnung „MILLION PIXEL SCRIPT“ in dem dargelegten Sinn unmittelbar beschreibt oder zu welchen der Waren und Dienstleistungen durch die Bezeichnung ein enger beschreibender Bezug hergestellt wird, so dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst (vgl. BGH a. a. O. (Nr. 19, 33) „FUSSBALL WM 2006“). Ebenso wenig braucht der Frage nachgegangen zu werden, ob sich die Bezeichnung „MILLION PIXEL SCRIPT“ eventuell zwischenzeitlich im Verkehr für bestimmte, vom (ursprünglichen) Registerschutz umfasste Produkte als Marke des Antragsgegners durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG) und damit insoweit die Löschungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entfallen sind (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Denn jedenfalls zu denjenigen Dienstleistungen, die nach der Teillöschung noch unter der Marke registriert sind, lässt sich die Bezeichnung „MILLION PIXEL SCRIPT“ ersichtlich nicht in einen unmittelbaren oder engen beschreibenden Bezug bringen.

Die Dienstleistungen der Klasse 35 weisen nach der ausdrücklichen Fassung des Verzeichnisses keinerlei Zusammenhang mit dem Internet auf. Das „Merchandising“ erfolgt ausschließlich in Printmedien und die „Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken“ ausschließlich in Ladengeschäften. Ferner ist die „Rundfunkwerbung“ ihrer Natur nach auf das akustische Medium Rundfunk beschränkt, hat also mit den graphischen Bildpunkten einer Internet-Seite nichts zu tun. Schließlich ist von der „Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte“ die Vermittlung über das Internet ausgenommen. Ein Script, mit dem eine Million bzw. Millionen Pixel einer Internet-Seite zu kleinen verlinkten Werbeflächen formatiert werden können, kann daher weder den inhaltlichen Gegenstand, den bestimmungsgemäßen Verwendungszweck, noch das technische Hilfsmittel oder Medium dieser Dienstleistungen darstellen. Inwiefern des Weiteren ein Pixel Script oder ein Million Pixel Script beim „Betrieb von Suchmaschinen im Internet“ technisch irgendeine Rolle spielen könnte, hat die Markenabteilung nicht

dargelegt und konnte auch vom Senat nicht ermittelt werden. Ebenso wenig ist ein technisch oder sonst sinnvoller Einsatz eines Million Pixel Scripts im Zusammenhang mit der Registrierung von Domainnamen belegt oder vorstellbar.

Da sonstige Umstände, aufgrund derer der Eintragung der angegriffenen Marke für die noch fraglichen Dienstleistungen ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG entgegengestanden haben könnte (§ 50 Abs. 1 MarkenG), nicht vorgetragen worden oder ersichtlich sind, muss der Löschungsantrag im Ergebnis erfolglos bleiben. Er war daher unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenabteilung zurückzuweisen.

3.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Prof. Dr. Hacker

Eisenrauch

Kirschneck

Bb