



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 216/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 78 642 (Löschungssache S 56/08)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 20. Dezember 2006 angemeldete und am 29. März 2007 für die Waren und Dienstleistungen

"Filmapparate, Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton, Bild, Computer; Werbung; Unterhaltung"

eingetragene Wortmarke 30 678 642

Pornotube

hat die Antragstellerin am 28. Januar 2008 Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG gestellt. In dem Antragsvordruck ist zwar angekreuzt "vollständige Löschung ...", unter Ziffer 6 des Antrags heißt es dann jedoch, der Antrag auf teilweise Löschung solle für folgende Waren/Dienstleistungen gelten:

"41: Unterhaltung".

Zur Begründung ihres Antrags hat die Antragstellerin vorgetragen, der angegriffenen Marke habe schon im Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft gefehlt, und es habe ein Freihaltungsbedürfnis bestanden. Der englische Begriff "tube" bedeute im Deutschen "Fernsehen" oder "Kanal" und werde im Deutschen auch so verstanden. Die angegriffene Marke stehe für einen Kanal, über den sexuelle Unterhaltung wiedergegeben werde.

Webseiten, die den Begriff "tube" in der Adresse aufwiesen, verursachten ausweislich einer Recherche bei "Google Trends" in Deutschland seit Anfang 2006 eine enorme Nachfrage. Ursache hierfür dürfte die Gründung des führenden und auch in Deutschland bekanntesten Portals "YouTube" am 15. Februar 2005 gewesen sein, das am 9. Oktober 2006 von Google übernommen worden sei. Bereits im Oktober 2006 - also knapp zwei Monate vor der Anmeldung der angegriffenen Marke - hätten allein in Deutschland nach Angaben von Nielsen NetRatings mehr als 3,238 Millionen Menschen das Angebot genutzt.

Da der Anmelderin dies alles bewusst gewesen sei, sei sie im Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen.

Der Löschungsantrag wurde der Markeninhaberin mit Schreiben vom 4. März 2008, das sie am 11. März 2008 erhalten hat, zugestellt. Sie hat ihm mit am 7. Mai 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 7. Mai 2008 widersprochen. Die Markeninhaberin hält die Marke für schutzfähig. Der deutsche Verbraucher werde "tube" nicht als Übersetzung für "Fernsehen" oder "Kanal" verstehen. Die Zusammenstellung sei weder grammatikalisch korrekt noch sei die Nutzung des Wortes "Tube" im deutschen Sprachgebrauch üblich.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 15. Mai 2009 zurückgewiesen, weil nicht festgestellt werden könne, dass der angegriffenen Marke bereits im Zeitpunkt der

Eintragung in Bezug auf die Dienstleistung "Unterhaltung" die erforderliche Unterscheidungskraft gefehlt bzw. ein Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber bestanden habe.

Aufgrund der Angaben der Antragstellerin in Spalte 6 des Löschungsantrags ist die Markenabteilung im Wege der Auslegung davon ausgegangen, dass lediglich die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung "Unterhaltung" beantragt worden sei.

"tube" stehe im Englischen für "Rohr; Röhre; Schlauch; Tube"; umgangssprachlich für die "Röhre" (Fernseher) und "vor der Glotze"; "die Londoner U-Bahn". Ein Verständnis im Sinn eines Videoportals lasse sich lexikalisch nicht nachweisen. In einschlägigen Lexika und Fachwörterbüchern werde der Begriff durchgehend im Sinn eines Fernsehgeräts oder einer Bildröhre oder einer (Elektronen-)Röhre verstanden. Auch im Zusammenhang mit Filmen im Internet (Internetvideo, Internetportal, Internetfernsehen usw.) finde sich nicht der Begriff "tube". Es sei auch nicht davon auszugehen, dass dem deutschen Durchschnittsverbraucher der englische umgangssprachige Ausdruck "on the tube" für "in der Glotze" bekannt sei und er "Pornotube" im Sinne von "Pornofernsehen" verstehe.

Das Vorliegen des Schutzhindernisses im Zeitpunkt der Eintragung könne hier nicht nachgewiesen werden. Es möge zwar im Eintragungszeitpunkt bereits Portale gegeben haben, nicht festgestellt werden könne jedoch, dass im Zeitpunkt der Eintragung Verbindungen mit "-tube" vom inländischen Publikum mit der rein sachlich beschreibenden Angabe "Videoportal" zu einem bestimmten "Thema" gleichgesetzt worden seien bzw. dass Anhaltspunkte dafür bestünden, dass in Zukunft "-tube" als Synonym für "Videoportal" benutzt werden würde. Die Entstehung von Videoportalen mit dem Bestandteil "-tube" in zeitlich engem Zusammenhang mit der Übernahme von "YouTube" durch Google spreche dafür, dass diese von dem Erfolg von "YouTube" profitieren wollten, nicht aber für ein rein beschreibendes Verständnis von "-tube" als Videoportal. Auch der geringe Zeitraum von

nicht einmal sechs Monaten zwischen der Übernahme von "YouTube" durch Google und der daraus resultierenden Bekanntheit des Videoportals und der Eintragung spreche gegen die Herausbildung eines derartigen Verständnisses in den nationalen Verkehrskreisen. Schließlich sei auch in einschlägigen Beiträgen durchweg von "Videoportalen" und nicht von "tubes" die Rede.

Ob "-tube" sich möglicherweise zu einem Synonym für "Videoportal" entwickelt habe, könne dahingestellt bleiben. Ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der Angabe "Pornotube" könne zumindest für den Zeitpunkt der Eintragung nicht nachgewiesen werden. Da die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen im Zeitpunkt der Eintragung nicht als bloße beschreibende Angabe wahrgenommen hätten, könne ihm auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Es liege folglich auch keine Bösgläubigkeit der Anmelderin vor.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie vertritt weiterhin die Auffassung, die angegriffene Marke sei bereits zum Zeitpunkt der Eintragung nicht unterscheidungskräftig, aber Freihaltungsbedürftig gewesen, und es sei ebenso der Lösungsgrund der Bösgläubigkeit gegeben.

Gerade im Bereich der Internetdienstleistungen seien englischsprachige Begriffe innerhalb der Verkehrskreise alltäglich und üblich. Es sei daher bei der Beurteilung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft von Begriffen, die im Zusammenhang mit Internetdienstleistungen zu sehen seien und entsprechende Verkehrskreise ansprächen, zu berücksichtigen, dass sich - gerade bei Monopol- oder Innovationsdienstleistern - neue Bezeichnungen schnell als Gattungsbegriffe und Synonyme durchsetzen.

Der sechsmonatige Zeitraum zwischen der medienwirksamen Übernahme des bereits vorher sehr bekannten Portals "YouTube" durch Google und dem Eintragszeitpunkt sei daher völlig ausreichend zur Herausbildung eines allgemein gebräuchlichen und üblichen Wortes oder Wortzusatzes "tube" für Internetvideoportale. Die Schnelligkeit der Trends und Etablierung neuer Produktbegriffe für neue Massenprodukte sei gerade der Internetbranche und Internetnutzern eigen.

Die Verwendung der Endung "-tube" für Internetvideoportale, die Unterhaltungsdienstleistungen darstellten, hätte sich bereits im Jahr 2006, spätestens aber Anfang 2007 und damit noch vor dem Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke, allgemein durchgesetzt. Eine Indikation hierfür finde sich in dem als Anl. A1 angefügten Screenshot, der eine Statistik von Google wiedergebe, die bereits in der Zeit vor der Anmeldung der angegriffenen Marke den hohen Anstieg von deutschen Internetseiten mit dem Wort "Tube" zeige.

Dass der Begriff "Tube" bei Internetnutzern auch schon zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke üblicherweise Videoportaldienstleistungen bezeichnet habe, werde auch dadurch ersichtlich, dass bereits seit Januar 2007 eine Open-Source-Software mit Namen "OSTube" für die Herstellung von eigenen Videoportalen im Internet angeboten worden sei, wie sich aus der als Anl. A 2 beigefügten Pressemitteilung der Auvica GmbH ergebe.

Die Endung "-tube" sei schon damals wie heute als allgemein übliche und freie Bezeichnung für Internetvideoportale vom Verkehr aufgefasst worden. Beispielhaft hierfür sei das Portal "EsoTube" für esoterische Inhalte, das ausweislich des als Anl. A4 beigefügten Screenshots bereits seit 2006 existiere. Auch existiere seit Anfang 2007 das Videoportal TM-Tube, wie sich aus dem als Anl. A 5 vorgelegten Internetausdruck ergebe. Zudem sei das Videoportal "YouTube" bereits 2006 als "Klassiker" bezeichnet worden, wie sich aus der Anl. A 6 ergebe. Bereits zum Zeitpunkt Oktober 2006 seien bei "YouTube" täglich etwa 65 000 neue Videos

hochgeladen worden und 100 Millionen Clips angesehen worden, wie sich aus der Anl. A 7 ergebe.

Der Wortbestandteil "tube" sei daher schon zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Wortmarke rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig gewesen. Warum sonst wenn nicht gerade weil die angesprochenen Verkehrskreise das Wort "tube" gerade sofort mit einem Internetvideounterhaltungsportal bzw. Unterhaltung assoziierten, habe die Inhaberin der angegriffenen Marke diese Bezeichnung gewählt. Ebenso wenig stelle der Zusatz "Porno" Unterscheidungskraft her, da er im Zusammenhang mit der angegriffenen Dienstleistung lediglich beschreibe, dass es sich um Unterhaltung pornographischer Natur handle.

Die Antragstellerin hat in ihrer Beschwerdebegründung der Auslegung des Amtes, dass nur von einem teilweisen Löschungsantrag bezüglich der Dienstleistung "Unterhaltung" ausgegangen ist, nicht ausdrücklich widersprochen. Zwar hat sie auf Seite 6 ihrer Beschwerdebegründung beantragt, "die angegriffene Marke ... zu löschen". Andererseits heißt es auf Seite 5 der Beschwerdebegründung:

„Die Marke ist daher **im angegriffenen Umfang** lösungsreif.“

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2009 aufzuheben und die Marke 306 78 642 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht eingelassen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke nach § 54, § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 10 MarkenG zurückgewiesen.

1. Aufgrund der Angaben der Antragstellerin und der Ziffer 6 des Löschungsantrags vom 28. Januar 2008 ist die Markenabteilung im Wege der Auslegung zu Recht von einem Antrag auf teilweise Löschung der Marke, nämlich bezüglich der Dienstleistung "Unterhaltung", ausgegangen. Nachdem die Antragstellerin dieser Auslegung in ihrer Beschwerdebegründung nicht ausdrücklich widersprochen hat, sondern im Gegenteil auf Seite 5 ihrer Beschwerdebegründung ausgeführt hat,

"Die Marke ist daher **im angegriffenen Umfang** löschungsreif,"

muss weiterhin von einem nur teilweisen Löschungsbegehren ausgegangen werden.

2. Die Prüfung der Schutzfähigkeit einer Marke, wie der vorliegend angegriffenen, verlangt eine Berücksichtigung der Gesamtwirkung, mithin sämtlicher Wortbestandteile in ihrer Beziehung zueinander. Dem steht aber nicht entgegen, dass zunächst der Bedeutungsgehalt der (einzelnen) Wortelemente untersucht und erst danach - sofern diesen eine beschreibende Bedeutung zu entnehmen ist - der Frage nachgegangen wird, ob sich in der Gesamtwirkung ein kennzeichnungs-kräftiger "Überschuss" ergibt, der über die Zusammenfassung nicht unterscheidungskräftiger Einzelmerkmale hinaus geht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 120, 124, 131 m. w. Nachw.).

Für sämtliche absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen (oder mehrere) der Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, so kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Registrierung einer Marke als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung nach der gebotenen gründlichen Prüfung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von der Markenabteilung zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, so muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben.

Ausgehend von diesen Grundsätzen vermag der Senat nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit festzustellen, dass es der Marke jedenfalls im Zeitpunkt ihrer Eintragung in Bezug auf die Dienstleistung "Unterhaltung" an der erforderlichen Unterscheidungskraft gefehlt hat.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den Begriffen "Porno" und "Tube" zusammen. Dem Wortbestandteil "Porno" werden die von der Dienstleistung "Unterhaltung" angesprochenen Verkehrskreise lediglich den Hinweis auf deren Inhalt entnehmen.

Der weitere Bestandteil "Tube" ist sowohl ein Wort der deutschen als auch der englischen Sprache. Im Deutschen bezeichnet man als Tube einen aus biegsamem Metall oder elastischem Kunststoff gefertigten kleinen röhrenförmigen Behälter mit Schraubverschluss für pastenartige Stoffe, die zur Entnahme in gewünschter Menge herausgedrückt werden, z. B. eine Tube Zahnpasta, Hautcreme, Senf (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006). Im Englischen hat „tube“ unterschiedliche Bedeutung, nämlich

"das Rohr, die Tube, die Röhre, die U-Bahn" (vgl. Duden-Oxford-Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl., Mannheim 2005).

Dass "tube" ins Deutsche übersetzt "Fernsehen" oder "Kanal" bedeutet, wie die Antragstellerin im Amtsverfahren behauptet hat, lässt sich lexikalisch nicht belegen. Auch ein Verständnis im Sinn eines Internetvideoportals lässt sich lexikalisch nicht nachweisen. Den vorstehend aufgezeigten lexikalischen Bedeutungen des deutschen Wortes „Tube“ und des englischen Wortes "tube" vermag der Senat in Bezug auf die Dienstleistung "Unterhaltung" daher keine beschreibende Bedeutung zu entnehmen.

Dies gilt auch für die zu beurteilende Kombination eines beschreibenden und eines zum Zeitpunkt der Eintragung nicht beschreibenden Begriffs. Zum Zeitpunkt der Eintragung wird der Verkehr die Bezeichnung "Pornotube" mit "Pornotube" bzw. "Pornoröhre" übersetzt haben und darin keinen die Dienstleistung "Unterhaltung" beschreibenden Begriffsinhalt erkannt haben.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin rechtfertigt die Bekanntheit des Videoportals "You Tube" keine andere Beurteilung. Dass der Verkehr "tube" aufgrund der Bekanntheit von "YouTube" als Synonym für "Internetvideoportal" versteht, hält der Senat jedenfalls für den Zeitpunkt der Eintragung der streitgegenständlichen Marke für nicht erwiesen. Dagegen spricht insbesondere der geringe Zeitraum von nicht einmal sechs Monaten zwischen der Übernahme von "YouTube" durch Google im Oktober 2006 und der Eintragung der angegriffenen Marke im März 2007.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Antragstellerin mit der Beschwerde begründet als Anlagen vorgelegten Internetausdrucken, da sich diese ebenfalls auf den Zeitraum unmittelbar vor der Eintragung beziehen. Der Senat vermag den Internetausdrucken nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Si-

cherheit zu entnehmen, dass das Publikum im März 2007 den Bestandteil "tube" als Synonym für "Internetvideoportal" verstanden hat.

Da "Pornotube" für die Dienstleistung "Unterhaltung" zum Zeitpunkt der Eintragung somit keine unmittelbar beschreibende Bezeichnung dargestellt hat, stand einer Eintragung auch nicht das Schutzhindernis eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Demnach liegt auch keine Bösgläubigkeit der Anmelderin gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung vor.

3. Für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehen keine Gründe, so dass es bei dem Grundsatz zu verbleiben hat, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Werner

Kruppa

Ju