



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 521/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Juni 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 18 066.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. März 2010 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 11. März 2010 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung 307 18 066.2/38

Telekom Partner

für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; bespielte und unbespielte Datenträger aller Art (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerprogramme (gespeichert); elektronisch gespeicherte Daten (herunterladbar); elektronische Publikationen (herunterladbar);

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Sammeln, Systematisierung, Zusammenstellung und betriebswirtschaftliche Analyse von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Einzelhandelsdienstleistungen (auch über das Internet und sonstige Kommunikationsnetze), betreffend Waren der Klassen 9 und 16;

Klasse 16: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 37: Bauwesen; Installationsarbeiten; Reparatur und Wartung von Computer- und Telekommunikationshardware;

Klasse 38: Telekommunikation; Dienstleistung von Presseagenturen; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Auskünfte über Telekommunikation;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware, -software und Datenbanken; Wartung von Software; technische Beratung; elektronische Datenspeicherung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Gestaltung von Webseiten für Dritte;

Klasse 45: Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten“

mit der Begründung zurückgewiesen, dass dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Bei der angemeldeten Bezeichnung handele sich um ein substantivisches Determinativkompositum aus dem Grundwort „Partner“ und dem sprachüblich als Erstglied vorangestellten Bestimmungsort „Telekom“. „Partner“ werde im Waren- und Dienstleistungsbereich produktüber-

greifend verwendet, um Verbindungen oder partnerschaftliche Beziehungen sprach- und werbeüblich zu beschreiben. „Telekom“ sei das Kopfwort des telekommunikationstechnischen Gattungsbegriffs „Telekommunikation“. Nicht nur dieser Gattungsbegriff, sondern auch dessen sprachübliche kurzwortartige Entsprechung „Telekom“ entbehrten für sämtliche verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft, denn die Telekommunikation beeinflusse in hohem Maße alle wirtschaftlichen Sektoren und sei ein wesentlicher, unverzichtbarer Bestandteil des modernen Wirtschaftslebens und der modernen Gesellschaft. Das Grundwort „Partner“ ergänze das Bestimmungsort „Telekom“ zur für sich genommen wiederum gebräuchlichen und daher nicht unterscheidungskräftigen Gesamtaussage „Telekommunikationspartner“. Da diese Gesamtaussage eine andere sachbezogene Wertigkeit besitze als ihr Bestandteil „Telekom“ in Alleinstellung, könne der Umstand, dass der Bestandteil „Telekom“ für die Anmelderin als Verkehrsdurchgesetzt eingetragen sei, nicht zu einer Eintragung des Gesamtbegriffs kraft Verkehrsdurchsetzung führen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Mit erweitertem Vorbringen in der Beschwerdeinstanz begehrt sie nunmehr die Einleitung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens zum Nachweis ihrer Behauptung, dass der angemeldete Gesamtbegriff „Telekom Partner“ im Verkehr durchgesetzt sei.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. März 2010 aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens zurückzuverweisen.

Ergänzend wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 2011 und die Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes Az. 307 18 066.2 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässig und hat, nachdem die Anmelderin zuletzt allein noch eine Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Gesamtzeichens geltend macht, auch in der Sache Erfolg.

Mit ihrem erweiterten Vorbringen im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin in ausreichender Weise dargelegt, dass für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens „Telekom Partner“ möglich sein könnte (Abgrenzung zu BPatG GRUR 2009, 1063 - 1064 - Die Drachenjäger). Um ihr Gelegenheit zu dem nunmehr allein noch angestrebten Nachweis zu geben, dass sich „Telekom Partner“ gem. § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr durchgesetzt hat, war die Sache insoweit unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, §§ 8 Abs. 3, 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG. Dieses wird die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung unter Berücksichtigung des neuen Vorbringens zu prüfen haben.

Aus diesem Grunde war der Beschwerde schließlich stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb