



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 72/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 01 500.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Februar 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. April 2006 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) 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 folgende 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 Internet; Marke-

ting 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.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben. Mit Beschluss vom 18. März 2009 hat das Bundespatentgericht die Beschwerde mit der Begründung zurückgewiesen, der angemeldeten Marke fehle für die genannten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Vielmehr sei sie in ihrer Bedeutung „Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend.

Im zugelassenen Rechtsbeschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt.

Auf die Rechtsbeschwerde hin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 21. Dezember 2011 den Beschluss des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Die Wortfolge „Link economy“ weise entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 keine für den inländischen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung des Inhalts dieser Produkte und Dienstleistungen auf. Indem das Bundespatentgericht einen denkbaren beschreibenden Gehalt in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt habe, seien zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt worden. Zudem müsse die offengebliebene Frage eines eventuellen Feihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beantwortet werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Insoweit ist der Senat an die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichtshofs, die der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zugrunde liegt, gebunden, § 89 Abs. 4 S. 2 MarkenG.

Dem angemeldeten Zeichen „Link economy“ kommt Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

Zum einen ist die Wortverbindung lexikalisch nicht belegt. Des Weiteren ist seine tatsächliche Verwendung im Sinne von „Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet“ lediglich in zwei deutschsprachigen Internetseiten zu finden und in vier englischsprachigen, wobei sich aus letzteren in keiner Weise entnehmen lässt, dass sie für das deutsche Publikum in irgendeiner Weise sprachlich einflussnehmend wären. Daher kann, dies zusammengenommen, nicht von einem ins Deutsche übernommenen klaren Begriffsinhalt ausgegangen werden. Darüber hinaus hat die Wortfolge auch eine mehrfache Bedeutung, ohne dass ein beschreibender Sinngehalt eindeutig im Vordergrund steht. Sie kann Tätigkeiten im Internet und ihre wirtschaftliche Bedeutung oder die Wirtschaftlichkeit von Links bezeichnen. Sie kann aber auch im Sinne von „Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet“ zu verstehen sein, die vom Grad der Verlinkung abhängende Wirtschaftlichkeit beschreiben oder den Wert einer Internetseite benennen.

Demgemäß war dem angemeldeten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen.

Aus denselben Gründen liegen auch die Voraussetzungen für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor. Denn ist eine Wortfolge in sich schon nicht zur eindeutigen Sachangabe geeignet, dann erfüllt

sie auch nicht die Voraussetzungen für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Daher war der Beschluss des DPMA aufzuheben.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Frau Kortge ist an der
Unterschrift durch Krank-
heit verhindert
Grabrucker

prä