



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 535/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
21. Februar 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 059 466.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Oktober 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie des Richters Reker und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. Juni 2011 aufgehoben.

Gründe

I.

Am 11. Oktober 2011 wurde die Wortmarke Nr. 30 2010 059 466.7

digidesk

für eine Reihe von Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 42 angemeldet, u. a. in der Klasse 35 für die Dienstleistung

„Werbung, insbesondere Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien sowie Präsentation von Waren und Dienstleistungen in Kommunikations-Medien auch im Rahmen von E-Commerce“.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat – durch einen Beamten des gehobenen Dienstes – die Anmeldung zunächst als nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beanstandet und dann mit Beschluss vom 1. Juni 2011 vollständig zurückgewiesen mit der Begründung, dass der angemeldeten Wortmarke i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Mit seiner Beschwerde vom 6. Juli 2011 möchte der Anmelder die Eintragung seiner Marke erreichen. In der mündlichen Verhandlung vom 2. Oktober 2012 hat er beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juni 2011 aufzuheben.

Auf die mündliche Verhandlung hat der Senat beschlossen, eine Entscheidung an Verkündungs Statt zuzustellen, jedoch nicht vor dem 10. November 2012. Mit Schriftsatz vom 5. November 2012, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 7. November 2012, danach weitergeleitet an den Senat, hat der Anmelder seine Anmeldung nur für die eingangs genannte Dienstleistung in der Klasse 35 aufrechterhalten und für alle weiteren Dienstleistungen zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Der vorliegende Beschluss hat ausschließlich die Anmeldung des Markennwortes „digidesk“ für diejenige Dienstleistung der Klasse 35 zum Gegenstand, für die allein der Anmelder seine Anmeldung noch aufrechterhalten hat. Denn die teilweise Rücknahme der Anmeldung nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 2. Oktober 2012 ist wirksam, weil die Erklärung des Anmelders vom 5. November 2012 die Anmeldung auf eine Dienstleistung beschränkt, die mit dem im Sachverhalt genannten Wortlaut bereits Bestandteil der Anmeldung war, und die Beschränkungserklärung dem Senat zugegangen ist, bevor die Zustellung einer verfahrensabschließenden Entscheidung eingeleitet worden ist.

Die Beschwerde ist gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg, weil einer Eintragung der Wortmarke „digidesk“ für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegenstehen.

Das angemeldete Zeichen Wort „digidesk“ besteht nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistung dienen können.

Der Senat geht davon aus, dass jedenfalls bedeutende Anteile der angesprochenen inländischen Verkehrskreise das Wort „digidesk“ ohne weiteres als einen anglierten Ausdruck für „digitaler Schreibtisch“ auffassen werden. Es mag sein, dass die beanspruchte Dienstleistung „Werbung“ mit Hilfe eines digitalen Schreibtisches vorbereitet oder auch in das Internet eingestellt werden kann. Zudem steht der inzwischen eingedeutschte Begriff „desktop“ in der Terminologie der Computertechnik für „Bildschirmhintergrund“ (vgl. Duden Deutsches Universalwörterbuch, 7. Auflage, 2011) und hat damit sowohl eine technische als auch eine begriffliche Nähe zum „digitalen Schreibtisch“. Allein deshalb kann das Markenwort „digidesk“ nach Auffassung des Senats aber nicht als unmittelbar beschreibende Angabe für die hier beanspruchte Dienstleistung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angesehen werden, weil dieser Zusammenhang nicht ohne weitere gedankliche Schlussfolgerungen, zu denen der Verkehr erfahrungsgemäß nicht neigt, erkennbar ist.

Der angemeldeten Wortmarke kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wie bereits festgestellt, handelt es sich bei dem Wort „digidesk“ um keine unmittelbare Beschreibung der beanspruchten Dienstleistung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Bei Dienstleistungen, die – wie hier „Werbung“ - einen weiten Einsatzbereich haben, ist es auch nicht ohne weiteres gerechtfertigt, jeder inhaltsbeschreibenden Angabe bereits deshalb ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft abzusprechen, weil diese im Einzelfall Gegenstand einer Werbung sein könnte. Das Markenwort ist auch nicht als allge-

meine Werbeanpreisung für die hier streitgegenständlichen Dienstleistungen gebräuchlich geworden.

Nach alledem war der Beschwerde stattzugeben.

Werner

Reker

Heimen

Bb