

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 472/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 08 199

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2000 durch Vorsitzende Richterin Winkler sowie Richter Dr. Fuchs-Wisseemann und Richterin Klante

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. September 1999 aufgehoben und die Löschung der Marke 397 08 199 angeordnet.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Wortfolge

Channel Partner

für

"Druckereierzeugnisse, Zeitschriften, Magazine, Bücher; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Telekommunikation; Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften, Zeitungen und Büchern; Produktion und Veröffentlichung von Informationen in Datennetzen; Produktion von Daten-, Ton- und Bildaufzeichnungen auf Daten-, Ton- und Bildträger"

am 20. August 1997 in das Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat Löschungsantrag gestellt, dem die Antragsgegnerin fristgerecht widersprochen hat.

Die Markenabteilung 3.4 hat den Löschungsantrag durch Beschluß vom 9. September 1999 zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, es sei nicht nachweisbar, daß die Marke nicht hätte eingetragen werden dürfen. Es habe nicht festgestellt werden können, daß das englische Wort "Channel" im Sinne von "Vertriebskanal" bzw noch weitergehend für "Vertrieb" verwendet werde. Aus den von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen sei eher abzuleiten, daß "Channel" entweder als "Programm, Sendekanal" oder "Datenkanal, Übertragungskanal" zu verstehen sei. Zudem verdeutliche das Rechercheergebnis der Antragstellerin, daß "Channel Partner" jeweils mit weiteren Begriffen verknüpft sei, also der Erläuterung bedürfe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Sie macht geltend, ausgehend von der von der Markenabteilung angenommenen Bedeutung "Datenkanal, Übertragungskanal" seien beide Bedeutungen von "Channel" im Bereich der Informationsverarbeitung nicht unterscheidungskräftig, was sich aus einem bereits im Jahre 1985 erschienenen Lexikon "Fachausdrücke der Informationsverarbeitung" ergebe. Durch die Hinzufügung des weiteren Wortes "Partner" erlange die Marke zum Stichtag 20. August 1997 keine Eintragungsfähigkeit. Im Bereich der Informationsverarbeitung bedeute der eingetragene Begriff "Unterstützung im Bereich von Übertragungs- oder Nachrichtenkanälen". Es werde glatt beschreibend darauf hingewiesen, daß das jeweilige Medium für den Nutzer eine Hilfestellung bzw Unterstützung im Bereich der Übertragungs- und Nachrichtenkanäle darstelle. Eine im Wort selbst liegende Doppeldeutigkeit könne den Markenschutz nicht begründen.

Sie beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. September 1999 aufzuheben und die Marke 397 08 199 zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, die Antragstellerin setze sich zu ihren bisherigen Darlegungen in Widerspruch. Während sie in dem Verfahren vor der Markenabteilung "Channel" als Bezeichnung für einen "Vertriebskanal" oder weitergehend für "Vertrieb insgesamt" angesehen habe, behaupte sie nunmehr, hinsichtlich der Informationsverarbeitung bedeute dieses Wort "Übertragungskanal" oder "Nachrichtenkanal". Hiermit ergebe sich eine Mehrdeutigkeit, so daß die Bedeutung der eingetragenen Kombination verschwommen bleibe.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig (§ 66 Abs 1, 2 und 5 MarkenG) und begründet, da die Marke 397 08 199 zu löschen ist.

Nach §§ 54 Abs 1, 50 Abs 2 MarkenG ist die Eintragung zu löschen, wenn die Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung fortbesteht. Hierfür bedarf es des Nachweises, daß die angegriffene Marke zu Unrecht eingetragen wurde (BPatGE 20, 250, 258 "Homburg"; BPatG GRUR 1997, 833, 835 "digital"). Diese Voraussetzungen sind erfüllt, da zu Lasten der Antragsgegnerin feststeht, daß "Channel

Partner" wegen eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Nach dieser Vorschrift sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei fremdsprachigen Bezeichnungen ist darüber hinaus eine Zurückweisung der Anmeldung nur dann gerechtfertigt, wenn entweder die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Ausdrucks von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird oder die Mitbewerber die fragliche Bezeichnung beim inländischen Warenvertrieb bzw beim Ex- und Import benötigen (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 131).

Demnach hätte das Deutsche Patent- und Markenamt die angegriffene Marke nicht eintragen dürfen. "Channel Partner" setzt sich aus Begriffen zusammen, die jeweils für sich und auch in ihrer Kombination zur Bezeichnung des Gegenstandes der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei "Channel" steht für die inländischen Verkehrskreise, die sich im wesentlichen aus PC-Nutzern zusammensetzen, die Bedeutung (Daten-/Sende-)Kanal im Vordergrund, so daß die laut Lexika unterschiedlichen weiteren Bedeutungen unbeachtlich sind (vgl BGH GRUR 2000, 323, 324 "Partner with the Best"). Dies folgt aus den von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen, die bereits für den Zeitpunkt vor der Eintragung im August 1997 eine Verwendung von "Channel" in diesem Sinne belegen. Daß "Channel" ein Kanal ist, auf dem Daten oder Programme übermittelt oder zugänglich werden, ergibt sich aus dem Zusammenhang der Marke mit den Waren und Dienstleistungen. Dieser Begriff bietet sich daher an, den Gegenstand der Waren und Dienstleistungen unmißverständlich zu beschreiben.

Der Bestandteil "Partner" stellt ebenfalls eine beschreibende, Freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar. Dieser Begriff ist in der Werbung wiederholt bereits vor dem Zeitpunkt der Eintragung im Jahre 1997 eingesetzt

worden (vgl Wörterbuch der Werbesprache, Rothfuss Verlag, 1. Aufl, 1991, S 168 zB Elektronik Partner, Ihr Partner für TV, Video und HiFi, Der große Partner). In Verbindung mit dem Bestandteil "Channel" ist "Partner" daher geeignet, für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres erkennbar darauf hinzuweisen, daß die fraglichen Waren und Dienstleistungen Partner des Kunden bei der Nutzung eines Kanals sein wollen. Die Verwendung dieses Wortes für verschiedene Waren und Dienstleistungen bereits vor dem Zeitpunkt der Eintragung beweist, daß es schon damals zur Beschreibung geeignet war. Deshalb bestand schon im Jahre 1997 ein Interesse der Mitbewerber an der freien, von Zeichenrechten Dritter ungehinderten Verwendung.

Die angegriffene Wortfolge "Channel Partner" ist aus sich heraus verständlich und nicht ergänzungsbedürftig. Vielmehr erschließt sich der Bedeutungsgehalt und die darin liegende Sachaussage im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen. "Channel Partner" eignet sich zur Beschreibung des Gegenstandes der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die angegriffene Wortfolge weist die angesprochenen Verkehrskreise darauf hin, daß die angebotenen Waren oder Dienstleistungen ein Partner (eine Hilfe) bei der Nutzung eines Kanals sein können.

Das Freihaltungsbedürfnis, das bereits im Zeitpunkt der Eintragung im Jahre 1997 bestanden hat, besteht auch im Zeitpunkt der Entscheidung fort. Gerade wegen der zunehmenden Bedeutung, die der Telekommunikation und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Druckereierzeugnissen zukommt, ist "Channel Partner" auch weiterhin zum Gunsten der Mitbewerber freizuhalten.

Eine Auferlegung von Kosten war nach der Sach- und Rechtslage nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Winkler

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

Hu