

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 97/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 10 291.3

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 4. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Baumgärtner und den Richter Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 1998 insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke die Eintragung für die Dienstleistungen "Hoch- Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken" versagt worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

"E-Tel"

soll für die Waren und Dienstleistungen

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, insbesondere Teilnehmerendgeräte und deren Zubehör, nämlich Netzgeräte, Netzladegeräte, Akkumulatoren, Anschlußkabel, Halterungen, Autohalterungen, Tragetaschen, Antennen; Datenverarbeitungsgeräte, Computer; auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Sekretariatsdienste; Hoch-, Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken, Installation und Montage von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen, Reparatur und Instandhaltung von Erzeugnissen der Elektrotechnik; Fernsprechdienst, insbesondere Mobilfunk, Betrieb eines

Telekommunikationsnetzes, insbesondere Mobilfunknetzes, Nachrichtenübermittlung, Mehrwertdienste, insbesondere Einrichtung eines Anrufbeantworters als Funktion eines zentralen Computers, einer Mailbox, Übermittlung von Kurznachrichten, Anrufweitschaltungen, Konferenzschaltungen, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere Telekommunikationsgeräten; auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Reisebürodienste auf dem Telefonwege zu erbringende Dienstleistungen, nämlich Hotelreservierung, Wetterberichte, Bau- und Konstruktionsplanung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere der Telekommunikation, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere Telekommunikationsgeräten"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 10. Dezember 1998 in vollem Umfang zurückgewiesen. Die angemeldete Marke sei für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen freihaltungsbedürftig. Zwar sei das Wort nicht nachweisbar. Beide Markenbestandteile wiesen aber in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Bedeutung auf. "E-" komme in zahlreichen Wortverbindungen im Bereich der Telekommunikation, Elektronik und Kommunikationstechnik in der Bedeutung "Elektronik/electronic" vor wie etwa in den Wörtern "E-Mail, E-Commerce, E-Business, E-Money" usw.. "Tel" sei eine häufig verwendete Kurzform von "Telephon" bzw. "Telekommunikation". In ihrer Gesamtheit werde die Marke daher von den angesprochenen Verkehrskreisen als "elektronisches Telephon" oder "elektronische Telekommunikation" und damit als rein beschreibender Hinweis darauf verstanden, daß es sich um Geräte zur elektronischen Telekommunikation oder um elektronische Telephone handele bzw. um Dienst-

leistungen, die mit Hilfe der elektronischen Telekommunikation oder mit elektronische Telephonen erbracht würden oder damit in Verbindung stünden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Marke sei weder Freihaltungsbedürftig noch fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft. Der von der Markenstelle gefundene begriffliche Inhalt ergebe sich nur nach einer sorgfältigen Analyse und bezeichne dann eine Banalität, weil die Telekommunikation heute generell auf elektronischem Wege erfolge. Auch ergebe sich bei den nach Ansicht der Markenstelle vergleichbar aufgebauten eingeführten Begriffen durch die Voranstellung des "E-" anders als bei der angemeldeten Marke ein deutlicher Unterschied zum üblichen Gebrauch der nachfolgenden Begriffe. Außerdem könne "E-" auch als Hinweis auf ein bestimmtes Telekommunikationsnetz verstanden werden, so daß der Marke kein eindeutiger Sinngesamt zu entnehmen sei. Aus diesen Gründen sei die Marke sowohl nach den Grundsätzen der nationalen Rechtsprechung als auch nach der Rechtsauffassung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt schutzfähig. Die vom Senat übersandten Ergebnisse einer Internet-Recherche könnten die Schutzunfähigkeit der angemeldeten Marke nicht belegen. Die Bezeichnung "E-Phone" werde unter Ziffern 24 und 25 des Computerausdrucks und auf der Site der Agentur "L'Adresse" rein markenmäßig eingesetzt und verletze im übrigen Markenrechte der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Akten, insbesondere auf das Ergebnis einer Internet-Recherche des Senats, Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache im wesentlichen keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "Hoch- Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken" von der Eintragung ausgeschlossen, weil für die meisten der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ein Freihaltungsbedürfnis besteht und der Marke jedenfalls für sämtliche Waren und Dienstleistungen, abgesehen von der vorgeannten Ausnahme, die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Die angemeldete Marke stellt eine Wortfolge dar, deren Verwendung zwar derzeit nicht nachweisbar ist, die aber als beschreibende Angabe für viele der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen dienen kann, von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen insoweit als rein beschreibende Angabe verstanden und vom inländischen Verkehr in der Zukunft benötigt wird (§ 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG).

"Tel" ist die allgemein gebräuchliche Abkürzung u.a. für "Telephon" und "Telekommunikation". Das Kurzwort "Tel" ist vor allem durch seine Funktion zur Angabe von Telephonnummern vielfach im Alltagsleben verbreitet (Duden, Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl.; vgl. auch HABM R338/99-1, 9.12.99, "easy-Tel" veröffentlicht auf PAVIS CD-ROM Markenentscheidungen, 2000). Der dem Kurzwort "Tel" vorangestellte weitere Markenbestandteil "E-" kommt - wie die Markenstelle bereits belegt hat - in vielen Wortverbindungen vor, in denen es nicht nur für "elektronic" steht, sondern sehr häufig auch in Verbindung mit auf elektronischem Wege durchgeführten Tätigkeiten oder mit Vorgängen, die das Internet betreffen oder über Internet erfolgen, so etwa in den Begriffen "E-Commerce, E-Banking, E-Money, E-Post, E-Müll, E-Business, E-Mail", aber auch "E-Recruiting, E-Diplomatie" (vgl. z.B. auch http://194.64.225.24/WirtschaftsWoche/Wiwo_CDA/0,1702,304,00.html am 23.7.00). Hinzu kommt, daß der Senat bei seiner Internet-Recherche vergleichbare Begriffsbildungen ermit-

tern konnte. So ist die Bezeichnung "e-Fax" eingeführt als "e-Mail to Fax machines", also als E-Mail (elektronische, über das Internet versandte Post), die die Funktion eines Fax erfüllt. Auch der Begriff "e-phone" wird im Internet verwendet, wobei zwar auf einigen Websites - wie die Anmelderin vorträgt - eine markenmäßige Verwendung nicht auszuschließen ist. Jedoch gibt es auch zahlreiche Fundstellen dieses Begriffs, die eine markenmäßige Verwendung nicht erkennen lassen und von denen die Anmelderin eine markenmäßige Verwendung auch nicht behauptet, nämlich "Index of e-phone" (<http://www.isf.co.jp/e-phone/>), "E-phone Calling Card" (<http://www.ephonecc.net/>), "Rocky Mountain Internet: e-phone" (<http://www.sign-up.rmi.net/ephone/>), "PopSci.com : Electronics : Features : E-Phones Connect" ([http://new.popsci.com/electronics/features/email_p ...](http://new.popsci.com/electronics/features/email_p...)), "ePHONE Telecom" (<http://www.voipgate.com>), und die, wie die Internet-Adressen zeigen, von unterschiedlichen Anbietern stammen. Es liegt für den Verkehr deshalb nahe, die angemeldete Marke "E-Tel" als "elektronisches, über Internet funktionierendes Telephon bzw. Telephonieren" oder als "Internet-Telephon" und damit als Synonym für "e-phone" oder jedenfalls als eine andere Bezeichnung für den existierenden Begriff "Internet-Telephonie" zu verstehen. Auch solche Wortneubildungen, die Sachverhalte beschreiben, für die es bereits Bezeichnungen gibt, können freihaltungsbedürftig sein (BGH GRUR 1970, 416, 418 "Turpo").

Die o. g. Bedeutung drängt sich besonders in Verbindung mit den meisten der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Bei diesen handelt sich um Geräte und hauptsächlich um Dienstleistungen, die mit der Übermittlung von Daten auf elektronischem Wege und über das Internet (die in der Regel über das Telephonnetz erfolgt) in engem sachlichen Zusammenhang stehen können und für die die Marke als unmittelbar beschreibende Angabe geeignet ist. Vor allem ist in diesem Zusammenhang an die von Mobilfunkunternehmen immer stärker angebotenen und beworbenen Telephonendgeräte und Zusatzgeräte sowie die entsprechenden Dienstleistungen (Mehrwertdienste des Telekommunikationsbereichs) zu denken, die es etwa ermöglichen, "mit dem WAP-

Handy zu bezahlen" (vgl. Internetsite <http://www.wapweb.de/main/news.htm>), d.h. das Handy, sofern es die entsprechende technische Ausstattung hat, und die Mobilfunkverbindung sowohl im elektronischen Zahlungsverkehr als auch für das Telephonieren zu verwenden und außerdem Informationen - etwa über Aktienkurse, Nachrichten oder E-Mails - über das Handy zu erhalten sowie Kauforders, Bestellungen, Reservierungen usw. zu tätigen. Schon lange ist es üblich, daß Telephon- und Internetdienstleister elektronische Mailboxen auf ihrem Server zur Verfügung stellen, Nachrichten bereitstellen, Anrufe weiter-schalten etc. Im übrigen werden die Grenzen zwischen Computern und Telekommunikationsgeräten sowie den Angeboten der Telephon- und der Internetanbieter nicht zuletzt durch das WAP-Handy und ähnliche mobile multifunktionale elektronische Datenverarbeitungs- und Kommunikationsmittel (Notebook als "mobiles Büro", das über Mobiltelefon und Internet Daten austauschen kann) und die Möglichkeit der Internet-Telephonie immer fließender. Auch die Anmelderin scheint letztlich ein rein beschreibendes Verständnis der angemeldeten Marke nicht auszuschließen, wenn sie im Beschwerdeschriftsatz ausführt, bei der angemeldeten Marke ergebe sich kein deutlicher Begriffsunterschied zu der Bedeutung der Komponenten in Alleinstellung.

Indessen liegen solche konkret beschreibenden Zusammenhänge für einige Waren wie das Zubehör von Teilnehmerendgeräten oder Dienstleistungen wie "Installation und Montage von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen" sowie "Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Erzeugnissen der Elektrotechnik" weniger nahe, so daß insofern ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis zweifelhaft ist. Dies kann hier jedoch dahingestellt bleiben.

2. Der angemeldeten Marke fehlt jedenfalls für sämtliche zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst um einen verständlichen Aus-

druck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"). Dies ist hier der Fall. Wie oben ausgeführt eignet sich die angemeldete Wortkombination als Hinweis auf die Beschaffenheit oder Bestimmung der angemeldeten Waren und der meisten Dienstleistungen. Die angemeldete Marke nimmt damit auf eine konkrete vorteilhafte Eigenschaft aller zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Marke in werbeüblicher, leicht verständlicher Form Bezug und wirkt wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts für sämtliche dieser beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb. Dies gilt auch für die Waren und Dienstleistungen, die nicht unmittelbar und konkret beschrieben werden, weil zu diesen Waren und Dienstleistungen jedenfalls ein enger sachlicher Bezug besteht. So ist das Zubehör zu Telekommunikationsgeräten regelmäßig an diese angepaßt und speziell für die Geräte eines bestimmten Typs bestimmt und geeignet. Auch sind "Installation und Montage von Funk- und Fernmeldeeinrichtungen" sowie "Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Erzeugnissen der Elektrotechnik" auf die entsprechenden Geräte und Einrichtungen abgestimmt und erfordern je nach Anwendungsbereich spezielle Kenntnisse und eine spezielle betriebliche Ausrichtung.

3. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt. Zum einen handelt es sich bei der Marke - anders als bei den zitierten Entscheidungen - um eine für die entscheidungserheblichen Waren und Dienstleistungen klare, unmißverständliche Sachangabe, die keine noch so geringe Unterscheidungskraft besitzt. Solche Marken sind auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs und des HABM schutzunfähig, wie etwa auch die Gemeinschaftsmarkenmeldung "easyTel" (vgl. HABM R338/99 -1, 9.12.99, ver-

öffentlich auf PAVIS CD-ROM Markenentscheidungen, 2000). Überdies ist die Frage der Schutzfähigkeit nicht anhand Entscheidungen über Drittzeichen, sondern jeweils im Einzelfall zu beurteilen (vgl. zur ähnlichen Problematik von Paralleleintragungen BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD"; BIPMZ 1998, 248 "Today").

4. In Bezug auf die Dienstleistungen "Hoch- Tief- und Ingenieurbau, Reparaturarbeiten an Bauwerken" kann der Senat an der angemeldeten Wortmarke weder ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen, noch fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), denn die Marke stellt insoweit keinen hinreichend konkret und eindeutig beschreibenden Hinweis auf eine hinreichend eng mit den Waren zusammenhängende Eigenschaft dar. Zwar werden für Telekommunikationseinrichtungen u.a. auch Baumaßnahmen durchgeführt. Auch kann wegen Beschädigungen bei der Anbringung von Telekommunikationseinrichtungen die Reparatur von Gebäuden erforderlich werden. Der Senat konnte jedoch nicht feststellen, daß diese Dienstleistungen speziellen Erfordernissen genügen und besondere Eigenschaften aufweisen müssen, die sie von für andere Zwecke verwendeten Dienstleistungen grundsätzlich unterscheiden und für die eine Beschreibung mit "E-Tel" denkbar ist. Die angemeldete Wortkombination weist darum inso-

weit nicht auf verkehrswesentliche Eigenschaften unmittelbar hin und wird auch nicht als reine Sachangabe verstanden werden.

Meinhardt

Baumgärtner

Guth

Cl