

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 170/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 24 577

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren in der Sitzung vom 23. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist als Wort-/Bildmarke angemeldet

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren beziehungsweise Dienstleistungen

"Magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bild-/Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-I, DVD, Disketten; Videobänder, Schallplatten und Mikrofilme je für on- und offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungsträger; Geräte zum Empfang sowie zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware, insbesondere Datenverarbeitungsge

räte, Computer und Computerperipheriegeräte; Software; Datenverarbeitungsprogramme; Computerbetriebsprogramme;
Druckerzeugnisse; insbesondere Zeitschriften, Zeitungen und Bücher;
Mediendienstleistungen, nämlich Ausstrahlung von Rundfunk und (Kabel-)Fernsehprogrammen, Sammlung und Übermittlung von Nachrichten;
Mediendienstleistungen, nämlich Rundfunk- und Fernsehunterhaltung sowie Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen und Werbeinhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschäftes;
Betrieb einer elektronischen Datenbank, soweit in Klasse 42 enthalten, insbesondere im Online-Betrieb; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Material- und Warenprüfung; Qualitätsprüfung".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Begründet wurde der Beschluss im wesentlichen damit, dass es sich bei der schlagwortartigen und ohne weiteres verständlichen Wortfolge in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen um eine bloße Beschaffenheitsangabe handle. Soweit die Klasse 9 betroffen sei, könnten die dort bezeichneten Waren eine schnelle und einfache Benutzung des Internet ermöglichen. Die in Klasse 16 aufgeführten Druckerzeugnisse würden auch solche umfassen, die sich inhaltlich mit dem Internet beschäftigen und dieses in einfacher, gut verständlicher Form darstellen. Die Dienstleistungen im Bereich der Rundfunk- und Fernsehunterhaltung sowie die Print- und elektronischen Medien könnten ebenfalls solche Themenstellungen behandeln und bezüglich der Dienstleistungen, die Datenbanken betreffen, sei ausgesagt, dass diese über das Internet erbracht würden und daher schnell und einfach nutzbar seien. Schließlich weise das angemeldete Zeichen bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 38, für die auch

das Internet als Medium in Betracht komme (Web-TV), darauf hin, dass sie so erbracht würden und eine schnelle und einfache Erbringung gewährleistet sei, was auch für die restlichen Dienstleistungen der Klasse 42 gelte.

Die graphische Gestaltung des Zeichens gehe über das Werbeübliche nicht hinaus; die Benutzung des Et-Zeichens ("&") habe sich in der Werbung und in redaktionellen Veröffentlichungen eingebürgert. Aufgrund dessen könne diese Gestaltung von dem "ersichtlichen Sinngehalt der angemeldeten Wortfolge" nicht weg führen und die Schutzfähigkeit begründen. Als bloße beschreibende Angabe sei das Anmeldezeichen daher für den Wettbewerb freizuhalten; wegen mangelnder Individualisierung fehle ihm auch die Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Sie hält mit weiteren Ausführungen die Marke für schutzfähig; insbesondere liege bei der Beurteilung durch die Markenstelle eine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise vor.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Juli 2000 aufzuheben,

hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen,

hilfsweise, der Beschwerde unter Zugrundelegung des Warenverzeichnisses

"Magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bild-/Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CD, CD-ROM, CD-I, DVD, Disketten; Videobänder, Schallplatten und Mikrofilme je für on- und offline-Betrieb; Magnetaufzeichnungsträger; Geräte zum Empfang sowie zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Hardware, insbesondere Datenverarbeitungsgeräte, Computer und

Computerperipheriegeräte; Software; Datenverarbeitungsprogramme; Computerbetriebsprogramme; sämtliche vorgenannte Waren nicht zum Thema Internet;

Druckerzeugnisse; insbesondere Zeitschriften, Zeitungen und Bücher; alle Waren nicht mit dem Thema Internet;

Organisation und Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Zusammenstellung von Daten und Datenbanken; Werbematerial; alle genannten Dienstleistungen nicht zum Thema Internet;

Mediendienstleistungen, insbesondere Ausstrahlung von Rundfunk und (Kabel-)Fernsehprogrammen, Sammlung und Übermittlung von Nachrichten; alle genannten Dienstleistungen nicht zum Thema Internet;

Mediendienstleistungen, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung sowie Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagserzeugnissen in Print- und elektronischer Form mit redaktionellen und Werbeinhalten im Online-Betrieb eines Verlagsgeschäftes; alle genannten Dienstleistungen nicht zum Thema Internet;

Betrieb einer elektronischen Datenbank, insbesondere im Online-Betrieb; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Material- und Warenprüfung; Qualitätsprüfung; alle genannten Dienstleistungen nicht zum Thema Internet".

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes und die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten Ergebnisse von Internet-Recherchen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht im Hauptantrag sowohl das Hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen, im Hilfsantrag steht der Eintragung der Marke das Hindernis des § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können. In diesem Zusammenhang kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob die betreffende Bezeichnung auf dem fraglichen Warengbiet bereits als beschreibende Angabe verwendet wird. Wie sich aus dem Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG unmittelbar ergibt, greift dieses Eintragungsverbot schon dann ein, wenn sich die Angabe für eine beschreibende Verwendung eignet (vgl. EuG MarkenR 2000, 70 – COMPANYLINE; HABM GRUR 1999, 1082 – COMBI-DÄMPFER; BGH GRUR 1997, 634 – Turbo II; GRUR 1996, 770 – MEGA). Das ist hier der Fall.

Die sprachüblich gebildete Wortfolge "Internet schnell & einfach" stellt sich gerade in ihrer Gesamtheit als sloganartige, inhaltlich beschreibende und unzweideutige Angabe des Verwendungs- oder Bestimmungszwecks der angemeldeten Waren beziehungsweise Dienstleistungen dar. Sie ist im Aussagegehalt eindeutig und lässt keine Interpretation zu. Soweit damit elektronische Medien und Software, Druckerzeugnisse, Mediendienstleistungen bezeichnet werden sollen, wird damit eine Hard- und/oder Softwareausstattung und eine Hilfestellung hierzu benannt, die einen schnellen und einfachen Zugang in das Internet ermöglicht oder aber Medieninhalte über das Internet verbreitet. Hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen des Betriebs einer Datenbank, der Vermietung von Zugriffszeiten, der Lizenzvergabe und der Material-, Waren- und Qualitätsprüfung ergibt das ange-

meldete Zeichen die Sachaussage, einen derartigen Zugang schnell und einfach unter Einhaltung gewisser Qualitätskriterien zu ermöglichen. Daher eignet sich die angemeldete Wortfolge als beschreibende Angabe für alle beantragten Waren und Dienstleistungen und wird in ihrer Gesamtheit in identischer oder sehr ähnlicher Art und Weise auch bereits benutzt, wie die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten Ergebnisse der Internet-Recherche zeigen.

Bei dieser Sachlage steht der Eintragung der beantragten Bezeichnung daher ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen, wobei es insbesondere auf die Belange der Mitbewerber der Anmelderin ankommt (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdnr 69) und hier der konkret beschreibende warenbezogene Sachaussagegehalt des Zeichens in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen auch unter Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrskreise nicht zweifelhaft ist (vgl BGH GRUR 1999, 1093 – FOR YOU).

Darüber hinaus fehlt dem angemeldeten Zeichen auch die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG, also die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl BGH WRP 1999, 1167 – YES), wobei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist.

Der hier angemeldeten sloganartigen Wortfolge fehlt sowohl wegen des für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts als auch in Ermangelung eines phantasievollen Überschusses die Eignung, im Verkehr Waren oder Dienstleistungen eines Anbieters von denjenigen anderer zu unterscheiden (vgl BGH MarkenR 2001, 209 – Test it; GRUR 1988, 211 – Wie hammas denn?; BPatG, BPatGE 38, 189 – Nicht immer aber immer öfter). Daran ändert auch die graphische Gestaltung der Marke nichts, da sie sich in der Verwendung verschiedener Schriftgrade einer üblichen Schrifttype in Kursivschrift und der Ersetzung des Wortes "und" durch das Et-Zeichen (&) er-

schöpft. Der Verkehr kann in diesen Merkmalen keine den Wortcharakter so nachhaltig modifizierenden Besonderheiten erkennen, dass sich der Schutzbereich ohne weiteres ersichtlich allein hierauf beziehen ließe. So hat auch die Anmelderin selbst bei der Anmeldung die Rubrik Wortmarke zusätzlich gewählt und ist daher auch selbst davon ausgegangen, dass sich die Anmeldung auch darunter einordnen lässt.

Der Fassung des Warenverzeichnisses nach dem Hilfsantrag, mit der nicht nur zusätzlich Dienstleistungen der Klasse 35 beansprucht werden, sondern auch alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen sich ausdrücklich nicht mit dem Thema Internet befassen sollen, steht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG nicht mehr entgegen, da insoweit eine beschreibende Angabe nicht mehr vorliegt. Hier ist aber das Eintragungshindernis nach § 8 Abs 2 Nr 4 in Verbindung mit § 37 Abs 3 MarkenG gegeben, wonach solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist. Das ist hier der Fall, denn bei der angemeldeten Bezeichnung "Internet schnell & einfach" wird das angesprochene Publikum annehmen, die mit dieser Bezeichnung gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen befassen sich mit dem Internet. Genau dies ist aber nach der geänderten Fassung des Waren- beziehungsweise Dienstleistungsverzeichnisses nicht der Fall, so dass der Verkehr aufgrund der einfach zu erfassenden Marke eine unrichtige verkehrswesentliche Information über die Waren oder Dienstleistungen erhält und somit getäuscht wird. Da nach diesen weitreichenden Einschränkungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch kein Raum für eine Verwendung der Marke in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Internet mehr besteht, mithin also kein Fall einer nicht täuschenden Verwendung mehr denkbar ist, ist die Eignung zur Täuschung dann auch ersichtlich im Sinne von § 37 Abs 3 MarkenG (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdnr 230).

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht vorliegen. Eine Abweichung von der Entscheidung 29 W (pat) 28/96 (GRUR 1998, 718) ist schon deshalb nicht gegeben, weil die hier angemeldete Wortfolge im Gegensatz zu der dort behandelten keine Interpretationsmöglichkeit zulässt (vgl BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2000, 323 – Partner with the Best). Auch eine Abweichung zu der von der Anmelderin zitierten Entscheidung des BGH (GRUR 2001, 162 – Rational Software Corporation) liegt nicht vor, weil hier einmal eine innere Verknüpfung aller Markenbestandteile, die sämtlich waren- und dienstleistungsbezogenen Charakters sind, gegeben ist, die zu einer Schutzunfähigkeit der Gesamtbezeichnung und nicht nur ihrer isolierten Bestandteile führt und zum anderen dort der Markenbestandteil "Rational" als mehrdeutig und nicht warenbeschreibend angesehen wurde. Das trifft hier nicht zu, da keinem Bestandteil des angemeldeten Zeichens eine Mehrdeutigkeit immanent ist.

Dr. Buchetmann

Schwarz-Angele

Voit

Hu

Abb. 1

