

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 180/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 44 913.5**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 14. Juni 2000 die Wortmarke

### **domainfactory**

für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden:

"Büroarbeiten; Reservieren von Internet-Domain-Namen; Zur-Verfügung-Stellen von Internet-Speicherplatz; Internet-Dienstleistungen zur Nutzung des Internets".

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 20. März 2002 teilweise, nämlich für die Dienstleistungen "Reservieren von Internet-Domain-Namen, Zur-Verfügung-Stellen von Internet-Speicherplatz, Internet-Dienstleistungen zur Nutzung des Internets" zurückgewiesen.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß es der Marke im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 37 Abs 1 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1, 2 MarkenG). Die Markenstelle hat ausgeführt, daß dem Bestandteil "factory" lediglich die mittlerweile als werbeüblich anzusehende Bedeutung einer Etablissementbezeichnung zukomme, womit also auf die Betriebsstätte der angebotenen Dienstleistungen hingewiesen werde. Die Gesamtbezeichnung könne daher nicht zur Herkunftskennzeichnung als geeignet angesehen werden.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts hat der Anmelder Beschwerde eingelegt.

Er beantragt sinngemäß,

die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom  
20. März 2002.

Er trägt vor, daß selbst wenn dem Markenbestandteil "factory" die Bedeutung einer Etablissementbezeichnung zukomme, die Marke in ihrer Gesamtheit und nicht nur hinsichtlich der jeweiligen Zeichenbestandteile zu beurteilen sei. Es handle sich um eine sprachliche Neubildung, bestehend aus den englischen Wörtern "domain" und "factory", deren Originalität noch dadurch verstärkt werde, daß das Markenwort in seiner Gesamtheit klein geschrieben werde, ohne die jeweiligen Anfangsbuchstaben der Markenbestandteile besonders hervorzuheben. Hinsichtlich der konkret angemeldeten Dienstleistungen könne dem Gesamtbegriff ein beschreibender Begriffsinhalt nicht zugeordnet werden. Soweit der Senat der Anmelderin die Auszüge einer Google-Suche zu "domainfactory" übermittelt habe, habe eine stichprobenartige Durchsicht und Auswertung ergeben, daß sämtliche Verweise auf das Zeichen "domainfactory" zum Unternehmen des Anmelders führen würden. Daraus ergebe sich, daß die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen keineswegs als produktbezogene Werbeaussage sehen, sondern eindeutig als Herkunftshinweis auf das Unternehmen des Anmelders auffassen würden.

Der Senat hat den Anmelder mit Zwischenbescheid vom 5. August 2002 unter Übersendung von Ermittlungsunterlagen auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die angemeldete Marke ist, soweit die Eintragung von der Markenstelle zurückgewiesen worden ist, nicht unterscheidungskräftig iSd § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG iVm § 37 Abs 1 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr, vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO - marktfrisch; BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Die angemeldete Marke setzt sich aus den aus dem Englischen stammenden Bestandteilen "domain" und "factory" zusammen. "domain" im Sinne des "Teilbereichs eines elektronischen Netzwerks, oft als Bestandteil der Internetadresse" (so Duden Online 3.0) ist den angesprochenen Verkehrskreisen, hier neben Fachkreisen auch das interessierte allgemeine Publikum, ohne weiteres verständlich, was auch der Anmelder selbst nicht bestreitet.

Das englische Substantiv "Factory" steht - wie im Deutschen "Fabrik" - in erster Linie für den gewerblichen mit Maschinen ausgerüsteten Produktionsbetrieb. Die Markenstelle hat jedoch zutreffend unter Berufung auf ihre Internetrecherche ausgeführt, daß der Ausdruck bedeutungserweiternd als Bezeichnung für den Herkunfts- bzw Erbringungsort von Dienstleistungen verwendet wird (vgl auch BPatG 33 W (pat) 79/00 - TeleF@ctory; 29 W (pat) 161/00 - internet factory; 33 W (pat) 189/00 - linkF@ctory). Eine dem Anmelder übersandte Internetrecherche des Senats hat ergeben, daß der Begriff "factory" gerade im Zusammenhang mit elektronischen Medien häufig Verwendung findet. So bietet beispielsweise eine "Terminal Factory Internet - Terminals an (terminalfactory.de), unter [www.linkfactory.com](http://www.linkfactory.com) werden Links zu verschiedenen Internetthemen vermittelt, [www.kreativfactory.de](http://www.kreativfactory.de) bietet sich als Internetpartner an.

Zwar weist der Anmelder zutreffend darauf hin, daß der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und ohne es einer zergliedernden Betrachtungsweise unterziehen, so daß bei aus mehreren weiteren bestehenden Marken das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG für die Wortfolge in ihrer Gesamtheit festzustellen ist (BGH, MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das Gesamtzeichen hat aber im vorliegenden Fall für die angesprochenen Verkehrskreise bezogen auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen einen eindeutigen rein beschreibenden Begriffsinhalt. Da sämtliche zurückgewiesenen Dienstleistungen mit der Nutzung des Internets bzw unmittelbar mit der Vermittlung von Internet-Domain-Namen im Zusammenhang stehen, wird der Verkehr die angemeldete Marke nur im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über die vom Anmelder angebotenen Dienstleistungen, nicht aber schon als Kennzeichnungsmittel verstehen. Die insoweit behauptete hohe Bekanntheit des angemeldeten Zeichens vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Der Anmelder hat aus den 22.400 Treffern einer Internetrecherche bei Google lediglich beispielhaft einzelne, auf ihn selbst verweisende Resultate oder Recherchen genannt. Im übrigen kann ein hoher Bekanntheitsgrad eines ange-

meldeten Zeichens lediglich dann die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 überwinden, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen gemäß § 8 Abs 3 MarkenG durchgesetzt hat. Dies wird jedoch vom Anmelder selbst nicht behauptet.

Schließlich ergibt sich die Unterscheidungskraft der Marke auch nicht aus ihrer Ausgestaltung dahingehend, daß das Wort in seiner Gesamtheit klein und zusammengeschrieben wird. Gerade im Bereich des Internets ist es üblich, Begriffe ohne Großbuchstaben zu verwenden. Die Zusammenziehung eines Zeichens aus zwei Begriffen zu einem Gesamtbegriff ohne erkennbare Trennung ist ein werbeübliches Gestaltungsmittel, das für sich allein genommen ebenfalls die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht zu begründen vermag.

Der Senat neigt im übrigen zur Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses an dem beschreibenden Gesamtbegriff "domainfactory", was hier jedoch keiner abschließenden Beurteilung mehr bedarf.

Winkler

Baumgärtner

Dr. Hock

CI