



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 166/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 300 90 042.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz am 25. Februar 2003

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Mai 2002 aufgehoben.

Gründe

I

Die Wortmarke

clipmail

soll für

"Auf Datenträgern gespeicherte Computer-Programme und Computer-Software; Design, Wartung und Vermietung von Computer-Software; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computersystemanalysen"

in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das Wort "clipmail" sei eine sprachübliche gebildete Wortkombination, die als beschreibende Sachangabe nur darauf hinweise, dass die hierunter angebotenen Waren und Dienstleistungen das Versenden von Videoclips im Internet ermöglichen; die angesprochenen Verkehrskreise würden der Anmeldemarke daher keinen indivi-

dualisierenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie aus, der Begriff "clipmail" sei sprachunüblich gebildet, da es keine Begriffe gebe, bei denen das Wort "mail" mit Begriffen wie Schallplatte, Filme, Disketten, Videofilme oder CD-ROM verbunden sei. Die Anmeldemarke sei daher unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

II

Der zulässigen Beschwerde kann in der Sache der Erfolg nicht versagt bleiben, da der Anmeldemarke weder das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden kann noch Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG freihaltebedürftig wäre.

Zwar hat die Markenstelle zutreffend festgestellt, dass das Wort "clip", das in seiner ursprünglichen Bedeutung für eine Klammer steht (vgl Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, Band II Englisch-Deutsch, 6. Aufl, S 220), ua auch kurze Videosequenzen bezeichnet, und das weitere Element "mail" das englische Wort für "Post" und in Zusammenhang mit elektronischen Medien insbesondere zur Bezeichnung sog. "elektronischer Post" ("e-mail") üblich ist. Sofern der Verkehr die Marke überhaupt übersetzen wird, wird er sie daher zunächst nur als "Clip-Post" verstehen. Es steht aber nicht zu erwarten, dass der Verkehr diesen neuen Gesamtbegriff dann unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken nur in dem von der Markenstelle genannten Sinn auffassen wird, demzufolge die hiermit gekennzeichnete Software bzw die auf die Erstellung entsprechender Computerprogramme gerichteten Dienstleistungen allein dem Versenden von Videoclips im Internet dienen. Denn zum einen reduziert sich die Bedeutung des Wortes "clip" für sich allein gesehen auf dem hier in Rede stehenden Warenssektor nicht auf "Videoclip"; vielmehr wird dieses Wort auch für Dienstmerkmale im digitalen Telefonnetz (vgl Irl-

beck/Langenau, Computer-Lexikon, 4. Aufl, S 162; Irlbeck, Computer-Englisch, 3. Aufl, S 125; Kußmann. Lexikon der Kommunikations- und Informationstechnik, 3. Aufl, S 168; Ernst, aaO) und als Bestandteil der Wörter "clipart" für einen Vorrat grafischer Grundmuster (vgl Irlbeck/Langenau, aaO; Irlbeck, aaO; Kussmann, aaO; Ferretti, Wörterbuch der Elektronik, Datentechnik und Telekommunikation, Teil 2 Englisch-Deutsch, 2. Aufl, S 149) sowie "clipboard" für eine Zwischenablage im Speicher (vgl Irlbeck/Langenau, aaO; Ferretti, aaO; Ernst, aaO, S 221) verwendet. Ein Verständnis der Anmeldemarke im Sinne von "*Videoclip-Post*" drängt sich daher nicht unmittelbar auf; die Mehrdeutigkeit des Bestandteils "clip" führt aber auf der anderen Seite auch nicht dazu, dass seine Verbindung mit dem weiteren Wort "mail" nur jeweils als Angabe verschiedener möglicher Eigenschaften der gekennzeichneten Produkte und Dienstleistungen angesehen werden wird, weil der Verkehr zwar möglicherweise dem Gesamtbegriff "clipmail" Merkmale der Produkte und Dienstleistungen entnehmen kann, soweit er "clip" die Bedeutungen "Videoclip" und "Dienstmerkmale im digitalen Telefonnetz", uU auch "(digitale) Grafikbibliothek" beilegt, nicht aber wenn er es als Abkürzung für "clipboard", also einen digitalen Zwischenspeicher, ansieht.

Zum anderen werden die angesprochenen Verkehrskreise nicht ohne weitere Informationen über den genauen Inhalt und den Verwendungszweck der mit der Anmeldemarke versehenen Computerprogramme bzw der auf ihre Erstellung gerichteten Dienstleistungen von vornherein annehmen, diese dienen allein der Versendung von Videos im Internet. Es ist nämlich eher unwahrscheinlich, dass den angesprochenen Verkehrskreisen, zu denen nicht nur Computer-Fachleute, sondern auch lediglich computerinteressierte Laien gehören, die über eher oberflächliche Kenntnisse der elektronischen Datenverarbeitung verfügen, bekannt ist, dass sich Videoclips nicht wie andere Bilder mittels der üblichen E-Mail-Programme, sondern nur mittels besonderer Software verschicken lassen. Ohne Kenntnis dieser weiteren Informationen hat der Verkehr, der ohnehin nicht zu analysierenden Betrachtungen neigt (st Rspr, vgl BGH GRUR 1992, 515, 516 – VAMOS; BGH GRUR 195, 408, 409 – PROTECH), daher wenig Veranlassung, die Anmeldemar-

ke lediglich als Angabe bestimmter Eigenschaften der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und nicht als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft aufzufassen. Hierfür spricht als Indiz auch, dass der Begriff "clipmail" nach Recherchen des Senats bislang nicht als Fachbegriff für bestimmte Eigenschaften von Computer-Software üblich ist, sondern, soweit sein Gebrauch überhaupt feststellbar ist, bisher stets nur (von anderen Zeicheninhabern als der Anmelderin) zur herkunftshinweisenden Kennzeichnung von Computerprodukten verwendet wird; dementsprechend ist die Bezeichnung "clipmail" auch in Großbritannien und Frankreich als Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 eingetragen.

Da sich der Begriff "clipmail" bislang - obwohl dies nahegelegen hätte - auch nicht als beschreibender Fachbegriff für besondere Software eingebürgert hat, sondern vielmehr ausschließlich als herkunftshinweisende Produktbezeichnung verwendet wird, steht auch künftig nicht zu erwarten, dass die Mitbewerber an seiner beschreibenden Verwendung ein solches Interesse haben werden, dass es für die Benutzung durch die Allgemeinheit freizuhalten wäre.

Da somit im Ergebnis nicht festgestellt werden kann, dass absolute Hindernisse der Schutzfähigkeit der Anmeldemarke entgegenstehen, war der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü