



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 83/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
14. Mai 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 42 283.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Mai 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und den Richter Voit

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 1997 und vom 19. Dezember 2000 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Rechenmaschinen, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbindeartikel, Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Durchführung und Auswertung von Arzneimittelprüfungen, wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

zurückgewiesen wurde.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Bezeichnung

CallOnline

ist als Wortmarke für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Wissenschaftliche, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten) Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel, Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 42: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Durchführung und Auswertung von Arzneimittelprüfungen

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer in der Erinnerung ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft und als freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Insbesondere auch wegen der Großschreibung der Anfangsbuchstaben sei für jedermann ohne weiteres erkennbar, daß die Marke aus den Bezeichnungen „Call“ und „On-

line“ zusammengesetzt sei. Beide Begriffe gehörten zur inländischen Gegenwortsprache. Auch wenn es sich um eine neue Wortzusammenstellung handele, so erschöpfe sich diese in einer beschreibenden Gesamtaussage im Sinne einer „online-Bestellung“ der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Weder die Wortneubildung noch die Schreibweise seien schutzbegründend.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie rügt, daß das angemeldete Zeichen in seine Bestandteile zerlegt und nicht in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen, wie es dem Verkehr entgegentrete, geprüft worden sei. Die angemeldete Wortmarke sei sprachunüblich und auch sinnwidrig gebildet. Die von der Markenstelle zitierten Entscheidungen des Bundespatentgerichts seien nicht vergleichbar, weil jene Begriffe nicht sprachregelwidrig und jeweils mit einer geographischen Bezeichnung gebildet waren. Außerdem beruft sie sich auf die PROTECH Entscheidung des Bundesgerichtshofs und verweist auf die Eintragung von „CallOnline“ als Gemeinschaftsmarke. Sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 5. Dezember 1997 und vom 19. Dezember 2000 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheunterlagen übersandt, die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden sind.

II

Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats steht der angemeldeten Marke das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft entgegen (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Einer Wortmarke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie wegen ihres Sinngehalts in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Verkehr insgesamt nur als Sachhinweis aufgefaßt wird und deshalb nicht geeignet

erscheint, dem Verkehr als betriebliches Unterscheidungsmerkmal zu dienen (stRspr BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).

Bei einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Bezeichnung ist es unumgänglich, zunächst den Bedeutungsgehalt der einzelnen Wörter zu ermitteln, bevor in einem zweiten Schritt geprüft wird, ob die angemeldete Bezeichnung auch in ihrer Gesamtheit eine lediglich beschreibende Gesamtaussage ergibt oder ob sie - etwa wegen der Art der Zeichenbildung und Zusammenstellung - vom Sprachgebrauch auf dem betreffenden Gebiet in einer Weise abweicht bzw. Eigenschaften nur andeutet, die dem Verkehr Veranlassung geben, die angemeldete Marke als Hinweis zur Unterscheidung der Waren bzw Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer aufzunehmen (vgl BGH GRUR 1995, 408 PROTECH; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best, GRUR 2001, 162, 163 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; EuGH GRUR 2001, 1145, 1147 Nr 39 - 44 Baby-dry).

Die Markenstelle hat zutreffend dargelegt und ausführlich belegt, daß die angemeldete Marke erkennbar aus den Begriffen „Call“ und „Online“ besteht, die Teil der Gegenwartssprache sind. „Call“ ist dem breiten Publikum im Sinne von „(Telefon-)Anruf, anrufen“ bekannt und auch in Wortverbindungen wie Callcenter, Call-by Call, Callgirl etc. geläufig. Der Begriff „Online“, der keine deutsche Entsprechung hat und vielfältig verwendet wird, hat sich von der ursprünglichen Bedeutung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung „in direkter Verbindung mit der Datenverarbeitungsanlage arbeitend“ zu einem Synonym für Verbindung und Zugang zu Datennetzen, insbesondere dem Internet entwickelt. Im Internet zu telefonieren ist bereits möglich und es wird ua mit Nachdruck an Entwicklungen gearbeitet, die Qualität der Telefonate mit Hilfe des Internets zu optimieren. Die angemeldete Marke „CallOnline“ macht somit die Gesamtaussage „Anruf übers Internet, Telefonieren im Internet, Anruf ins Datennetz“. Soweit die angemeldete Bezeichnung als Aufforderung „Rufen Sie online an“ verstanden wird, ist die Aussage gleichermaßen rein informativ und nicht betriebskennzeichnend.

Die Wortverbindung ist auch nicht sinnwidrig, wie nicht zuletzt der Werbetext z.B. der Telekom „gleichzeitig telefonieren und online sein“ sowie der Bericht von Jörg Schieb „Telefonieren im Internet“ (wdr.de/online/computer/internettelefonie/index.phtml) zeigen.

Ebenso wenig kann der Anmelderin darin gefolgt werden, daß die Zusammensetzung „CallOnline“ sprachregelwidrig gebildet sei. Die Nachstellung des Begriffs „Online“ entspricht den von der Markenstelle zitierten Entscheidungen „America Online (29 W (pat) 46/97), Suedwest-Online (29 W (pat) 65/98), GLOBE ONLINE (30 W (pat) 64/98) und Trendline (24 W (pat) 237/95), die sämtlich als sprachkonform für das betroffene Waren/Dienstleistungsgebiet angesehen worden sind (vgl auch 29 W (pat) 140/00 - BRANCH ONLINE).

Es ist in der beschreibenden Werbesprache nicht unüblich, ein Adjektiv als Eigenschaftsangabe dem Substantiv nachzustellen wie z.B. Urlaub total, Genuß pur u.ä.. Dies gilt insbesondere für den zentralen Begriff „Online“, wenn er auf die Art des Zugangs zu der jeweiligen Information hinweisen soll. So wirbt die Firma A... mit „all economy online“, die Firma S... für Autovermietung mit „e-S1... mobility online“, planet medica mit „Gesundheitsberatung online“, Softline mit „productivity online“ oder Prinz mit „whow, entertainment online“.

Daß die angemeldete Bezeichnung lexikalisch nicht belegt ist, nimmt ihr nicht die beschreibende Bedeutung auf den Gebieten der Datenverarbeitung und der Telekommunikation. Denn nicht jede mögliche Zusammensetzung mit dem Wort „Call“ wird in Nachschlagewerke aufgenommen. Bei Neubildungen liegt es in der Natur der Sache, daß sie noch nicht in Lexika enthalten sein können, auch wenn sie in sprachkonformer Weise ein zusätzliches Merkmal hervorheben. So wird beispielsweise eine weitere Telefonie-Funktionsweise eines gezielten Heranholens des Rufes mit der neuen, gleichwohl ohne weiteres verständlichen Wortverbindung „Call Pick up“ (= Das Anruf Aufgreifen Anrufübernahme) beschrieben (Funkschau 8 - 9 2003 Nefkom „Virtuelles Telefonie-System“).

Die Schreibweise der Zusammensetzung mit Binnengroßschreibung ist keinesfalls ungewöhnlich. Gerade auf dem Gebiet der EDV und des Internets ist dies in der

Entstehungsphase eines Kompositum typisch, auch um ein leichteres Erfassen des Sinngehalts zu erreichen (vgl. Muttersprache, Vierteljahresschrift für deutsche Sprache Juni 2001, 105, 106 „Zum Wortschatz der Sachgruppe Internet“ z.B. OnlineRecht, RechtOnline).

Da der angemeldeten Marke der im Vordergrund stehende beschreibende Begriffsinhalt eines „Anrufs übers Internet“ kurz eines „Online Anrufs“ zugeordnet werden kann, steht die von der Anmelderin genannte BGH-Entscheidung PROTECH (GRUR 1995, 408) nicht entgegen.

Eine Eintragung der angemeldeten Bezeichnung als Gemeinschaftsmarke entfaltet weder eine Bindungs- noch eine tatsächliche Indizwirkung schon allein deshalb, weil die ursprünglich fremdsprachigen Begriffe „Call“ und „Online“ bereits zur Fachterminologie sowie zum allgemeinen Sprachverständnis des inländischen Verkehrs zählen.

Das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht allerdings nur bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Anmeldung, die die technischen Voraussetzungen für einen Online Anruf - auch mit Bildübertragung - schaffen oder sich hierfür eignen bzw. die Art beschreiben, in der die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können.

Hinsichtlich der im Tenor zu 1 genannten Waren und Dienstleistungen konnte der Senat keinen beschreibenden Bezug der angemeldeten Marke feststellen, der ihrer Eintragung entgegensteht.

Grabrucker

Pagenberg

Richter Voit ist abgeordnet und kann daher nicht unterzeichnen.

Grabrucker

CI