

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 71/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 55 935

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. Februar 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

E-FAX

für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Elektronische Apparate und Instrumente für die Datenübertragung; elektronische Apparate und Instrumente für die Datenübertragung zu, von und zwischen Computern und Telefaxgeräten; Instrumente für die Telekommunikation; Telefaxgeräte und –instrumente; Computer-Software zur Verwendung für die Datenübertragung; Computer-Software zur Verwendung für Telefax-, elektronische Kommunikations- und Nachrichtenübermittlungs-Systeme; Computer-Software zur Befähigung von Computer-Systemen, Telefaxinformation und elektronische Kommunikation zu übermitteln und/oder empfangen; Computersoftware zur Verwendung mit multifunktionalen Produkten für das Scannen, Drucken, Faxen, Kopieren und Verwalten von Dokumenten; Teile sowie Zubehör für die vorstehenden Waren; alle vorstehenden Waren soweit in Klasse 9 enthalten;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, periodische Veröffentlichungen; Anleitungshandbücher und Benutzerhandbücher und zugehörige Literatur;

Klasse 38: Kommunikationsdienstleistungen; Telekommunikationsdienstleistungen; Datenkommunikationsdienstleistungen; Kommunikation mit Computer-Terminals; elektronische Übertragung und Empfang von interaktiven und nicht-interaktiven Daten, Bildern, Telefaxen und Informationen; Beratung auf dem Gebiet der vorstehenden Dienstleistungen;

Klasse 42: Dienstleistungen auf dem Computer-Sektor, Schreiben von Computer-Programmen; Forschungsentwicklung; Aktualisierung und Gestaltung von Computer-Software; Bereitstellung von Zugriffen auf elektronische Kommunikations-Netzwerke und elektronische Datenbanken, Übertragung und Verbreitung von Informationen und Daten mittels Computer; im Zusammenhang mit dem Empfang, dem Durchführen der Speicherung, dem Display, der Aufzeichnung, dem Abrufen oder der Übertragung von Daten stehende Dienstleistungen; technische Unterstützung betreffend Computer-Software; Beratung auf dem Gebiet der vorstehenden Dienstleistungen“.

Durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Bezeichnung „E-FAX“ komme in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur ein beschreibender

Sinngehalt zu. Weil sie sich in einer bloßen Sachaussage über die Beschaffenheit und den Bestimmungszweck der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpfe, fehle ihr die Eignung zur individuellen betrieblichen Herkunftskennzeichnung; außerdem sei sie auch zugunsten der Mitbewerber freizuhalten.

Der Zeichenbestandteil „E“ sei, lexikalisch nachweisbar und, wie dem Verkehr aus einer Vielzahl von Wortverbindungen wie E-Mail, E-Book, E-Service, E-Cash usw bekannt, ein gängiges Kürzel für „elektronisch“. „Fax“ sei die geläufige Kurzform von „Facsimile, Fernkopieren, Fernkopie, Telefax“. Die in üblicher Weise entsprechend anderen Wortverbindungen gebildete Bezeichnung „E-FAX“ werde von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres als „elektronisches Fax“ verstanden, mithin als unmittelbare Beschreibung von Beschaffenheit und Art der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses begehrt.

Sie trägt vor, die angemeldete Marke sei eine fantasievolle Wortneuschöpfung, die lexikalisch nicht belegbar und deren Aussagegehalt nicht so deutlich und unmissverständlich sei, dass sie ohne weiteres die Funktion eines Sachbegriffs erfüllen könne. „E-FAX“ sei kein ohne weiteres verständliches, in sprachüblicher oder sonst naheliegender Form gebildetes Wort. Der Begriff sei nicht klar und unzweideutig; nur eine zergliedernde Betrachtung könne dazu führen, ihm einen bestimmten Bedeutungsgehalt zuzuweisen, zumal der Bestandteil „E“ außer „elektronisch“ auch eine Vielzahl anderer Dinge bedeuten könne. Selbst wenn der Verkehr von „elektronisch“ ausgehe, müsse er erkennen, dass die Bezeichnung in sich widersprüchlich und sinnlos sei, denn jedes Faxgerät sei ein elektronisches

Gerät. Gerade dieser Pleonasmus prädestiniere die Bezeichnung als Herkunftshinweis. Damit sei nicht nur kein gegenwärtiger oder zukünftiger Bedarf der Mitbewerber ersichtlich, diese Bezeichnung zu nutzen; auch die erforderliche Unterscheidungskraft sei der Marke nicht abzuspochen. Dafür spreche auch die Tatsache, dass die Anmelderin bereits Inhaberin einer Marke „EFAX“ sei.

An der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin, wie angekündigt, nicht teilgenommen.

II.

Die gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG zulässige Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg.

Die Markenstelle hat zu Recht angenommen, dass die angemeldete Bezeichnung aufgrund ihres beschreibenden Charakters nicht eintragungsfähig ist. Sie ist deshalb freihaltungsbedürftig, zudem fehlt ihr die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Auf die Gründe des angefochtenen Beschlusses wird Bezug genommen.

Ergänzend ist zu dem Vorbringen im Beschwerdeverfahren festzustellen:

Die angemeldete Marke besteht, wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, erkennbar aus den Kürzeln „E“ und „FAX“, die zu der Gesamtbezeichnung „E-FAX“ zusammengesetzt sind. Das „E“ wird, wie im Beschluss der Markenstelle Erstprüfers umfänglich belegt, im Bereich Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Informationsverarbeitung – mithin den Waren und Dienstleistungen, auf die sich die vorliegende Anmeldung bezieht – als Abkürzung oder Hinweis auf „elektronisch“ verstanden. Dass „Fax“ eine Kurzform von „Telefax“ bildet, ist Allgemeingut. Die Verwendung eines Bindestrichs schafft dabei nicht eine besondere Bedeutung oder Verfremdung, indem sie etwa den Begriffsgehalt „elektronisches

Fax“ verschleiern würde. Der Bindestrich erleichtert im Gegenteil dieses Verständnis und stellt die Bezeichnung „E-FAX“ in eine Reihe mit zahlreichen vergleichbaren Begriffen wie E-Mail, E-Book, E-Government, E-Cash, E-Service, E-Shop, E-Banking, E-Learning usw. die dem Verkehr im Geschäftsleben täglich begegnen. Aus diesem Grund ist die vorliegende Anmeldung auch anders zu beurteilen als die für die Anmelderin im Jahr 1989 eingetragene Marke „EFAX“. Im übrigen wird die Kurzform „E-Fax“ als Bezeichnung für die Kommunikationsform des elektronischen Telefaxes bereits nachweislich verwendet, z.B. in Adressen zusammen mit der Angabe der E-Fax-Nummer, wie aus den Internetseiten hervorgeht, die der Senat der Anmelderin mit der Ladung übermittelt hat.

Die von der Anmelderin genannten anderen möglichen Bedeutungen, die sich bei einer Übersetzung von „E“ ergeben könnten, wie „Einfach“, „Easy“, „European“ etc., sind im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen völlig fern liegend. Abgesehen davon fällt ein Wortzeichen schon dann unter das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 – DOUBLEMINT, Rdn. 32). Diese Voraussetzung ist bei der angemeldeten Marke erfüllt, denn sie stellt in ihrer Bedeutung von „elektronisches Fax“ eine den Bestimmungszweck der beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Angabe dar.

Im Zuge der aktuellen Entwicklung, die durch eine zunehmende Integration von Computertechnik und Telekommunikation gekennzeichnet ist, werden herkömmliche Faxgeräte, die mit „Hardcopies“ arbeiten, zunehmend durch „rein elektronische“ Systeme abgelöst, bei denen lediglich die Übermittlung im Datenformat des „klassischen“ Telefax erfolgt. Das Waren- und Dienst-

Leistungsverzeichnis der vorliegenden Anmeldung spiegelt diese Entwicklung in den Klassen 9, 38 und 42 wider, indem explizit auch die elektronische Übermittlung von Telefaxen bzw. Telefaxinformation genannt ist, für die eine spezifische Hard- und Software benötigt wird und die auch Gegenstand der beanspruchten Kommunikations- und Datenübertragungsdienstleistungen einschließlich der Beratungsleistungen bilden kann. Hinsichtlich der in Klasse 16 beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse, periodische Veröffentlichungen; Anleitungsbücher und Benutzerhandbücher und zugehörige Literatur“ stellt die Bezeichnung „E-FAX“ eine ohne weiteres Nachdenken verständliche Angabe über das Thema bzw den Inhalt der Waren dar. Da es den Mitbewerbern, die ebenfalls Hard- und Software zum elektronischen Faxen sowie Begleithandbücher und Literatur hierzu anbieten oder Dienstleistungen erbringen, die das elektronische Faxen zum Gegenstand haben, unbenommen sein muss, hierauf mit der fast gattungsmäßigen Sachangabe „E-FAX“ ungehindert hinzuweisen, besteht an der angemeldeten Bezeichnung ein beachtliches Freihaltebedürfnis.

Die angemeldete Marke entbehrt darüber hinaus auch jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Aufgrund ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Inhalts (vgl dazu BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH MarkenR 2002, 391 – Companyline) hat der Verkehr keine Veranlassung, sie als individuelles betriebliches Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen aufzufassen.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Na