



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 206/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 46 780.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung



ist am 5. August 1999 für

"Dienstleistungen im Bereich des Electronic Publishing. Als Dienstleistungen werden erbracht die Softwareentwicklung, die Erbringung von Serviceleistungen (Instandhaltung, Wartung und Reparatur für technische Infrastrukturen im Bereich Electronic Publishing) sowie Designgestaltung auf dem Gebiet des Electronic Publishing und Beratung anderer Verlagsunternehmen in diesem Bereich"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 18. Juni 2002 durch einen Beamten des höheren Dienstes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen.

In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen bezeichne die angemeldete Wort-/Bildmarke "dialog medien" Kommunikationsmittel, die dem Dialog, also

dem wechselseitigen Gedankenaustausch dienen. Gerade im Zusammenhang mit elektronischen Medien werde die angemeldete Bezeichnung als Oberbegriff für verschiedene Kommunikationsmittel wie E-Mail, Newsletter, Telefax etc gebraucht. Der Begriff "dialog-medien" beschreibe unmittelbar das Ziel der beanspruchten "Softwareentwicklung", Programme für die Kommunikation zu erstellen, beispielsweise in Form von E-Mail-Verwaltungsprogrammen. Die übrigen beanspruchten Dienstleistungen könnten sich ebenfalls auf Dialogmedien beziehen, auf denen der gesamte Bereich des Electronic Publishing basiere. Angesichts dieser Bedeutung des Fachbegriffs "Dialogmedien" für die beanspruchten Dienstleistungen vermöge die aus der angemeldeten Wort-/Bildmarke wegen deren Zweifarbigkeit herauszulesende weitere Wortfolge "dial me", englisch für "rufe mich an", nicht von dem unmittelbar beschreibenden Gehalt wegzuführen und nicht das damit verbundene Freihaltebedürfnis der Mitbewerber der Anmelderin an der freien unbehinderten schlagwortartigen Herausstellung des angemeldeten Zeichens entfallen zu lassen. Die Wortfolge "dial me" wirke nur als eine werbliche Aufforderung, mit dem Verwender des Zeichens telefonisch in geschäftlichen Kontakt zu treten. Damit knüpfe diese Aufforderung an den Sinngehalt des Begriffs "dialogmedien" an.

Die graphische Gestaltung gehe nicht über einen Blickfang hinaus. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die Dienstleister im Bereich des Electronic Publishing durch ihre eigene Außendarstellung einen ersten Kompetenznachweis führen könnten und dementsprechend auch beschreibende Angaben in dieser Branche oftmals werbewirksam gestaltet würden. Da die Schutzfähigkeit auch dann zu verneinen sei, wenn der Verkehr die zweifache Aussage erkenne, könne dahingestellt werden, ob nur die konkrete Farbgestaltung zu berücksichtigen sei, oder auch andere Farbkombinationen in die Beurteilung einzubeziehen seien.

Außerdem fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft, da ihr für die in Frage stehenden Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die jedoch keinen ausformulierten Antrag gestellt hat.

Der Ansicht der Markenstelle, das Wort "Dialogmedien" bezeichne Kommunikationsmittel, die dem Dialog dienen, könne zugestimmt werden, jedoch mache die Verwendung des Begriffes in einigen wenigen Veröffentlichungen aus jüngster Zeit das Wort noch nicht zu einem Fachwort im eigentlichen Sinne, insbesondere nicht für die beanspruchten Dienstleistungen wie beispielsweise Softwareentwicklung, Instandhaltung, Wartung und Reparatur von technischen Infrastrukturen, Designgestaltung und Beratung - auch wenn diese im Bereich Electronic Publishing erbracht werden sollten.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle stelle die farbliche Aufspaltung der Wörter in Verbindung mit der Schreibweise der Wörter "Dialog" und "Medien" sowie den hieraus herauslesbaren Wortfolgen "dial me" und "og dien" ein charakteristisches, auffälliges und unterscheidungskräftiges Merkmal der Wortmarke dar, wodurch ein eventuelles Freihaltebedürfnis am Wort "Dialogmedien" überwunden werde. Die Wortfolge "og dien", die ebenso deutlich herauslesbar sei wie "dial me", sei fantasievoll, nicht beschreibend und knüpfe auch nicht an den Sinngehalt des Begriffes "Dialogmedien" an. Insgesamt sei die angemeldete Marke daher eintragungsfähig.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Marke das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen steht und sich die angemeldete Bezeichnung zudem als beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG erweist.

Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 zur st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV). Deshalb kann auch die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden.

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, welche dem Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Denn aus der Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende – Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB bei nur mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder bei Werbeschlagwörtern (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH).

Das Eintragungshindernis kann sich zudem nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 – Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 – CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke, die aus den zweifarbig gestalteten Wörtern "dialog medien" in zweizeiliger Schreibweise besteht, jegliche Unterscheidungskraft, da sie bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen einen sich aufdrängenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der dazu führt, dass das angemeldete Zeichen nicht als Marke verstanden wird.

Der Begriff "Dialogmedien" bezeichnet Kommunikationsmittel, die dem Dialog dienen, und er wird in diesem Sinne auch verwendet, was die Markenstelle bereits ausgeführt und mit Internetauszügen belegt hat und die Anmelderin auch nicht in Abrede stellt. Auf die Schreibweise, ob getrennt oder zusammen, mit großen oder kleinen Anfangsbuchstaben, kommt es dabei nicht an, da der Verkehr bei solchen Wortkombinationen an unterschiedliche Schreibweisen gewöhnt ist und deshalb der Schreibweise keine Bedeutung beimisst, da der Aussagegehalt der Bezeichnung bestehen bleibt.

Ob es sich dabei um ein Fachwort im eigentlichen Sinne für die angemeldeten Dienstleistungen handelt, was die Anmelderin in Frage stellt, ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit letztlich nicht ausschlaggebend, da nicht nur Fachwörter, sondern sämtliche Bezeichnungen, die zur Beschreibung der angemeldeten Dienstleistungen dienen können, nicht eintragbar sind. Dazu gehören nicht nur Angaben, die die Dienstleistungen selbst bezeichnen, sondern auch solche über den Inhalt oder Gegenstand der Dienstleistungen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 – Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 – CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Wie bereits die Markenstelle in ihrem Beschluss ausgeführt hat, kommt die angemeldete Bezeichnung für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen als Sachangebe in Betracht, da diese Dienstleistungen im Bereich des Electronic Publishing erbracht werden und damit "Dialogmedien" zum Gegenstand haben können. Insofern ist auch zu berücksichtigen, dass bei einem Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen unterschiedliche

Einzel Dienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens für einen beanspruchten Oberbegriff bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC – unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II – zum Lösungsverfahren; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 - OEKOLAND). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

So kann sich die angemeldete Dienstleistung "Softwareentwicklung" auf solche Programme beziehen, die für Dialogmedien bestimmt sind. Als ein Beispiel hat bereits die Markenstelle ein E-MAIL-Verwaltungsprogramm genannt. Auch die angemeldeten verschiedenen Serviceleistungen können auf Dialogmedien bezogen sein, indem die hierfür nötigen technischen Infrastrukturen instandgehalten, gewartet und repariert werden. Die angemeldete Dienstleistung "Designgestaltung auf dem Gebiet des Electronic Publishing" kann - was auf diesem Gebiet wohl sogar besonders nahe liegt - ebenfalls Dialogmedien zum Gegenstand haben. Die Dienstleistung "Beratung anderer Verlagsunternehmen in diesem Bereich" kann sich gleichermaßen auf Dialogmedien beziehen, da die Beratung z. B. darauf zielen kann, wie diese Medien in Verlagsunternehmen eingesetzt werden können.

Die Bezeichnung "Dialogmedien" stellt sich deshalb als naheliegende, schlagwortartig-inhaltsbezogene Aussage dar, die sich auch unter Berücksichtigung der gewählten Sprachform und der auf dem hier maßgeblichen Dienstleistungssektor üblichen Bezeichnungsgewohnheiten wegen ihres ausschließlich sachbezogenen Informationsgehalts ohne weiteres als Sachangabe aufdrängt.

Daraus ergibt sich ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehlt, denn der Verkehr versteht den Begriff "Dialogmedien" auch in Verbindung mit den vorliegenden Dienstleistungen, die

alle dem Dialog dienende Kommunikationsmittel betreffen und speziell zum Gegenstand haben können, nur als solchen und nicht als Unterscheidungsmittel (vgl BGH BI f PMZ 2004; 30 f – Cityservice).

Die graphische Gestaltung der angemeldeten Marke verleiht ihr entgegen der Ansicht der Anmelderin keine Unterscheidungskraft, zumal sie nicht von einer Sachangabe wegführt, sondern diese unterstreicht. Die einfachen graphischen Elemente (Untereinanderschreibweise, Zweifarbigkeit) treten selbst nicht besonders hervor, sondern sind auf die rein beschreibende Aussage des Wortbestandteils bezogen, so dass sie nicht als Herkunftshinweis erfasst werden und die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht begründen können (vgl BGH, GRUR 2001, 1153 -anti KALK). Durch die teilweise blaue Farbgestaltung ist in der Marke zwar auch die Aufforderung "dial me" erkennbar, im Zusammenhang mit Dialogmedien ist dies jedoch nur eine zusätzliche Angabe über eine mögliche Art des Dialogs oder der Kontaktaufnahme, nämlich mittels Anwählens. Die Ansicht der Anmelderin, die in schwarzen Buchstaben gehaltene Wortfolge "og dien", die ebenso deutlich aus dem angemeldeten Zeichen herauslesbar sei wie "dial me", sei fantasievoll, nicht beschreibend und knüpfe auch nicht an den Sinngehalt des Begriffes "Dialogmedien" an, rechtfertigt ebenfalls nicht die Eintragbarkeit der angemeldeten Marke. Es ist nicht damit zu rechnen, dass der Verkehr aus der angemeldeten Marke das Wort "og dien" herausliest, da er diese Buchstaben eindeutig den jeweiligen Wörtern "dialog" und "medien" zuordnet. Auch wenn der Verkehr in den blau gehaltenen Buchstaben die Aufforderung "dial me" erkennt, wird er dies nur als zusätzlichen Sachhinweis ansehen, nicht aber den in schwarzen Buchstaben geschriebenen Rest der Wörter als selbstständige Phantasiewörter auffassen. Auch die konkret verwendeten Farben blau und schwarz, die den Schutzgegenstand der Marke bestimmen (vgl BPatG, GRUR 2003, 521 –Arzneimittelkapsel grün/creme), verleihen der angemeldeten Marke keine Unterscheidungskraft, da diesen keine Eigenart zukommt, die von der eigentlichen Sachangabe wegführt (vgl Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rdn 391). Insgesamt wird der Verkehr daher in der angemeldeten Bezeichnung keine Marke sehen.

Der Senat sieht auch hinreichende Anhaltspunkte für die Feststellung gegeben, dass die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben (vgl zum Begriff der beschreibenden Angabe ausführlich BPatG MarkenR 2002, 201, 207-209 – Berlin Card - mwH). Denn bei der angemeldeten Bezeichnung "dialog medien" handelt es sich – wie oben ausgeführt - um eine den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen selbst unmittelbar betreffende Sachinformation, von der auch die werbeübliche Gestaltung (Untereinanderschreibweise, Zweifarbigkeit) nicht wegführt. Deshalb haben auch Mitbewerber an der Verwendung der angemeldeten Gesamtbezeichnung ein berechtigtes aktuelles Freihaltungsinteresse.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Sredl

Bayer

Na