



Bundespateamtgericht

32 W (pat) 57/03

(AktENZEICHEN)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 40 344.2

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa am 5. Januar 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 28. Februar 2002 und vom 14. November 2002 aufgehoben, soweit die angemeldete Marke für die Waren und Dienstleistungen „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenspeichermedien; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere zur Unterstützung von Netzwerken, Computerhardware, wie Schnittstelleneinheiten, Rechen- und Steuereinheiten, Erweiterungskarten, -schaltungen und Zusatzprozessoren, Geräte zur Verbindung von Netzen, Brücken, Überbrückungen, Kommunikationsprozessoren; Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere Programme zur Unterstützung von Netzwerken; Datenverarbeitungsprogramme zur Regelung des Zugangs auf Kommunikations-Netzwerke; Datenverarbeitungsprogramme, die die Übertragung in Computernetzwerken steuern und modulieren; Datenverarbeitungsprogramme, welche die Sicherheit von Computernetzwerken überwachen; sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 9 enthalten; Telekommunikation; Serviceleistungen für Computerhardware und Computersoftware, nämlich Installation, Aktualisierung und Wartung von Computersoftware; Anpassen und Zuschneiden von Datenverarbeitungsanlagen und -programmen auf spezielle Kundenwünsche“ zurückgewiesen wurde.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 5. Juni 1999 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 36, 38, 41 und 42 angemeldete Wortmarke

NetLearn

hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorangegangener Beanstandung mit einem ersten Beschluß vom 28. Februar 2002 teilweise, nämlich für

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenspeichermedien; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere zur Unterstützung von Netzwerken, Computerhardware, wie Schnittstelleneinheiten, Rechen- und Steuereinheiten, Erweiterungskarten, -schaltungen und Zusatzprozessoren, Geräte zur Verbindung von Netzen, Brücken, Überbrücken, Kommunikationsprozessoren; Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere Programme zur Unterstützung von Netzwerken; Datenverarbeitungsprogramme zur Regelung des Zugangs auf Kommunikations- Netzwerke; Datenverarbeitungsprogramme, die die Übertragung in Computernetzwerken steuern und modulieren; Datenverarbeitungsprogramme, welche die Sicherheit von Computernetzwerken überwachen; sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 09 enthalten; Telekommunikation; Wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere zur

Unterstützung von Informations- und Wissensmanagement sowie Internet-, Intranet- und Extranet-basierten Technologien einschließlich eCommerce; Serviceleistungen für Computerhardware und Computersoftware, nämlich Installation, Aktualisierung und Wartung von Computersoftware, Computerberatungsdienste; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Computer; Anpassen und Zuschneiden von Datenverarbeitungsanlagen und -programmen auf spezielle Kundenwünsche, Erziehung; Ausbildung; Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“

von der Eintragung zurückgewiesen, weil dieser Bezeichnung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Sie sei aus bekannten Begriffen der englischen Sprache zusammengesetzt und erschöpfe sich in der beschreibenden Gesamtaussage „Netzwerklernen“. Die Gestaltung der Marke (Großschreibung des mittleren Buchstabens L) sei in der Werbung üblich. Dem Beschluß waren Ausdrucke von Internet-Recherchen und eine Werbeanzeige beigefügt.

Auf die nicht näher begründete Erinnerung der Anmelderin hin hat die Markenstelle durch Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 14. November 2002 den Erstbeschluß teilweise aufgehoben, soweit eine Zurückweisung auch hinsichtlich der Waren „Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen“ ausgesprochen worden war; im übrigen wurde die Erinnerung zurückgewiesen. Bei NetLearn handle es sich für die weiterhin zu versagenden Waren und Dienstleistungen um eine nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht unterscheidungskräftige und frei-haltebedürftige Angabe im Sinne von „Lernen im Netz(werk)“, mit der auf die Art und die Bestimmung der Waren bzw die Thematik der Dienstleistungen hingewiesen werde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt den Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 28. Februar 2002 und vom 14. November 2002 im Umfang der Zurückweisung der Marken- anmeldung aufzuheben und die Eintragung der Marke NetLearn für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beschließen.

Unter Berücksichtigung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabes fehle der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft. Weder im allgemeinen Sprachgebrauch, noch in der Computerbranche gebe es einen feststehenden Begriff dieser Art. Net stehe zudem nicht nur als Kurzform für das Internet. Der angemeldeten Marke könne nicht einmal zwingend ein Hinweis auf die Computerbranche bzw den Geschäftsbereich neue (Kommunikations-)Medien entnommen werden, geschweige denn ein die Gattung oder Beschaffenheit beschreibender Inhalt. Eine analysierende Betrachtung des Sinngehalts der Einzelbestandteile sei unzulässig. Die Rechtsprechung habe zahlreichen (im einzelnen angeführten) aus beschreibenden Angaben zusammengesetzten Marken die Unterscheidungskraft zuerkannt. Es sei auch kein aktuelles Freihaltungsinteresse gegeben. Die Google-Internetausdrucke seien weitgehend unergiebig. Zudem sei eine Internetrecherche mehr als zwei Jahre nach der Marken- anmeldung und der Benutzungsaufnahme untauglich, um die Schutzfähigkeit eines Begriffs zu widerlegen. Für die Anmelderin sei es unverständlich, daß die angemeldete Marke zurückgewiesen, die zeitgleich angemeldeten Wortmarken NetQuestion und NetTest aber eingetragen wurden.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hinsichtlich der in der Beschlußformel genannten Waren und Dienstleistungen auch begründet; im übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen.

1. Was die generellen Anforderungen an die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), die beteiligten Verkehrskreise, die konkret auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen bezogene Prüfung der Gesamtbezeichnung sowie die Bedeutung des ersten Wortbestandteils „Net“ anbetrifft, wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Gründe der zeitgleich ergangenen Entscheidung des Senats im Verfahren der parallel getätigten Anmeldung der Marke „NetProject“ (32 W (pat) 53/03) verwiesen.

Daß das zweite Wortelement der angemeldeten Marke, das englische Wort „Learn“, als „Lernen“ verstanden wird, räumt die Anmelderin selbst ein. Die angemeldete Bezeichnung besteht somit aus der Zusammenfassung von Net mit der Infinitivform des englischen Verbs to learn, welches zum Grundwortschatz dieser Sprache zählt und deutschen Verbrauchern so gut wie ausnahmslos bekannt ist. Zwar müßte „Lernen aus dem (bzw über das) Internet“ (oder einem anderen Netzwerk, etwa den Rundfunk) in korrekter Form mit „net learning“ übersetzt werden; in komprimierter Weise enthält NetLearn aber dieselbe Aussage. Für „Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“, die Informationen über das Lernen auf diesem Wege geben können, und für sämtliche Dienstleistungen, die in irgendeiner Weise mit dem Lernen, dh mit Unterricht, Wissenschaft, Kenntnisvermittlung usw zu tun haben können, wird sich in maßgeblichen Publikumskreisen ein produkt- und dienstleistungsbezogenes Verständnis einstellen, mithin der angemeldeten Bezeichnung insoweit keine betriebskennzeichnende Bedeutung beigemessen werden, ohne daß es darauf ankäme, ob das Markenwort zumindest teilweise glatt beschreibend im Sinne von § 8 Abs 2

Nr 2 MarkenG ist (vgl BGH BIPMZ 2004, 30 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – KPN Postkantoor, Nrn 79, 100).

Die sonstigen Argumente der Anmelderin, mit denen sie das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft in Abrede stellt und die Schutzfähigkeit der Marke auch im übrigen hinsichtlich sämtlicher Waren und Dienstleistungen für gegeben hält, erweisen sich ebenfalls nicht als tragfähig. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auch insoweit auf die Gründe der Entscheidung im Parallelverfahren 32 W (pat) 53/03 Bezug genommen.

2. Eine andere Beurteilung ist aber für die in der Beschlußformel angeführten Waren und Dienstleistungen geboten. Was die Waren in Klasse 9 anbetrifft, ist das Verzeichnis so (neutral) abgefaßt, daß der Bezug zum Lernen nicht ohne weiteres naheliegt. Dies gilt auch, soweit diese Erzeugnisse an sich in Verbindung mit Netzwerken (Computer, Kommunikation, Rundfunk) stehen oder stehen können. Auf Verwendungsabsichten der Anmelderin ist insoweit nicht maßgeblich abzustellen. Die verbleibenden Dienstleistungen haben ebenfalls keinen unmittelbaren Bezug zum Lernen (bzw zu Ausbildung, Beratung, Wissenschaft). Es liegt nicht nahe, Telekommunikationsdienstleistungen mit NetLearn zu bezeichnen; entsprechendes gilt für solche computerbezogene Dienstleistungen, die nicht Beratung oder Wissensvermittlung zum Gegenstand haben. Für diese Waren und Dienstleistungen ist deshalb das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft vorhanden (gem § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG); NetLearn stellt insoweit auch keine unmißverständliche Produktmerkmalsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar.

Viereck

Müllner

Kruppa

Hu