



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 204/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 57 467

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. November 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 38, vom 13. Juni 2003 wird aufgehoben, soweit die Dienstleistung „Geschäftsführung“ von der Eintragung zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

NetDocServer

soll für Dienstleistungen der

Klasse 35: Geschäftsführung

Klasse 38: Telekommunikation

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware und
-hardware

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung des Zeichens mit Beschluss vom 13. Juni 2003 insgesamt zurückge-

wiesen. Das angemeldete Zeichen setze sich aus den Fachbegriffen „Net“ (Netzwerk), „Doc“ (Dokument, Dokumentation) und „Server“ (spezieller Computer in einem Netzwerk, der anderen Teilnehmern Dienste zur Verfügung stellt) zusammen. In Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen stelle die angemeldete Bezeichnung daher nur eine unmittelbar beschreibende Sachangabe dar und verweise darauf, dass diese mit der „Dokumentation von Netzwerken mittels Servern“ in unmittelbarem Sachzusammenhang stünden. Auf eine eventuelle Mehrdeutigkeit komme es nicht an, da ein Zeichen schon dann schutzunfähig sei, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibend sei.

Mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde vom 22. Juli 2003 trägt der Anmelder vor, dass „NetDocServer“ ein vieldeutiger, lexikalisch nicht nachweisbarer Begriff sei, dem in seiner Gesamtheit keineswegs eine beschreibende Bedeutung zukomme. Nur aufgrund der analysierenden Betrachtungsweise komme die Markenstelle zu einer anderen Auffassung. Daneben habe sie nicht zwischen den unterschiedlichen Dienstleistungsklassen unterschieden, da in Klasse 35 und 38 Computerfachtermini nicht gebräuchlich seien.

Der Anmelder beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 13. Juni 2003 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche wurde dem Anmelder übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg, da dem Zeichenwort „NetDocServer“ lediglich für die beanspruchte Dienstleistung „Geschäftsführung“ kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1, Nr 2 MarkenG entgegensteht.

1. Nicht schutzfähig nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist ein Zeichen, dem die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st Rspr; EuGH GRUR 2004, 1027 – Rn 42 ff - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 – Rn 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2005, 417, 418 - Berlin-Card). Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt unter anderem dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachangabe darstellt (vgl BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Dies ist vorliegend für die Dienstleistungen „Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware und –hardware“ der Fall, nicht jedoch für die Dienstleistung „Geschäftsführung“.

1.1. Die Bezeichnung „NetDocServer“ setzt sich zusammen aus „net“, „doc“ und „server“, was durch die Schreibweise noch verdeutlicht wird. „Net“ ist die gängige Abkürzung für „Internet“ (Duden – Das Fremdwörterbuch, 8. Aufl 2005 [CD-ROM]) oder „Network“ = „Netzwerk“(www.acronymfinder.com). „Doc“ ist die Kurzform von

„Document, Documentation“ und wird in der Informationstechnologie in der Regel als Dateinamenserweiterung verwendet (.doc). „Server“ bedeutet in der Übersetzung „Bediener“ und beschreibt einen Rechner, der ein zentrales Speichermedium verwaltet, auf das verschiedene mit ihm vernetzte Rechner Zugriff haben (Duden, aaO). Der Begriff „Dokumentenserver“ wird bereits vielfach verwendet und weist auf einen Internet-Dienst hin, auf dem elektronische Publikationen veröffentlicht und archiviert werden. Im Gegensatz zu einer einfachen Publikation auf einer Homepage, sorgt der Betreiber eines Dokumentenservers auch für die Langzeitarchivierung und Erschließung der publizierten Dokumente mit Hilfe von Metadaten (<http://de.wikipedia.org/wiki/Dokumentenserver>).

Die Zusammensetzung von „Net“ und „DocServer“ führt zu keiner grundlegend neuen Bedeutung. Es handelt sich bei der Kombination dieser drei Begriffe lediglich um eine Zusammenfügung von drei beschreibenden Wortelementen, die in der Summe keine darüber hinausgehende andere Bedeutung erhalten (EuGH MarkenR 2004, 111 ff – Rn 34 ff – BIOMILD; EuGH MarkenR 2004, 99, 105 - Rn 54 f - Postkantoor).

1.2. Das angesprochene Publikum wird unter dem Begriff „NetDocServer“ daher lediglich einen Dokumentenserver verstehen, der für die Verwendung in Netzwerken geeignet ist. Dies entspricht im wesentlichen der wörtlichen Definition, die vom Anmelder selbst stammt und wie folgt lautet: „Der NetDocServer ist eine einfach zu bedienende Server-Lösung für die automatisierte Dokumentation und das einfache Management von Client und Server-Computern in Netzwerken, die auf dem Verzeichnisdienst ActiveDirectory basieren.“ Hat ein Begriff einen beschreibenden Begriffsinhalt erlangt, kommt es nicht darauf an, wer dieses Wort verwendet. Auch der Anmelder oder Lizenznehmer selbst trägt zur beschreibenden Verwendung bei, wenn er das angemeldete Zeichen in dieser Weise benutzt (BGH BIPMZ 2005, 309, 311 - LOKMAUS; GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkrais).

1.3. In Bezug auf die konkreten Dienstleistungen der Klassen 38 „Telekommunikation“ und 42 „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware und –hard-

ware“ wird der Verkehr daher nichts anderes als die im Vordergrund stehende Sachangabe sehen. Gerade auf diesen Gebieten, und zwar auch auf dem der Telekommunikation werden entsprechende fachspezifische Computerausdrücke, die sich aus englischen Begriffen und Akronymen zusammensetzen, häufig gebildet und sind dem Verkehr daher geläufig zB allgemein „WLAN“, „SIM-Card“, „WAP“ oder – bezogen auf die hier verwendeten Begriffe: „netaddress“, „netbook“, „netclub“, „net-security“, „Netscape“, „NetGate“, bzw „Update-Server“, „DHCP-Server“, „Portal Server“, „NAS-Server“, „Systems Management Server“, „SSH-Server“, „Java Server“, „Server 2003“ (vgl www.heise.de/ct/inhverz/search.shtml?T=docserver&thresh=1&hs=51). Der Verkehr nimmt das Zeichen daher nur als sachbezogenen, nicht als herkunftsbezogenen Hinweis auf. Aus diesem Grund wurde das ähnlich zusammengesetzte Zeichen „NetGate“, angemeldet für mehrere Klassen, für die Klassen 9, 38, 42 ebenfalls nicht eingetragen (PAVIS PROMA [CD-ROM] 29 W (pat) 8/01).

2. Die Schutzfähigkeit ist nur in Klasse 35 anders zu beurteilen. Das angemeldete Zeichen ist für die Dienstleistung „Geschäftsführung“ schutzfähig, da diese nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Internet oder einem Netzwerk steht, sondern sich dieser Dienstleistungen lediglich als Hilfsdienstleistungen bedient. Es lässt sich außerdem nicht feststellen, dass Ausdrücke aus der Computertechnologie zur Beschreibung dieser Dienstleistung üblich sind. In der Regel wird das Angebot, die Dienstleistung „Geschäftsführung“ für Dritte durchzuführen nach der Branche benannt, für die die Dienstleistung erbracht wird, oder nach der Person/Personengruppe, die die Dienstleistungen anbietet. Die Annahme, der Verkehr werde dem Zeichen auch insoweit einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zuordnen, ist daher fernliegend.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI