



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 118/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 89 419.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Februar 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. April 2002 wird aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die am 6. Dezember 2000 angemeldete Wortmarke

@Domain

sollte zunächst für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 in das Register eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 12. April 2002 hat die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der sog. Klammeraffe habe sich mittlerweile zum Synonym für das Internet entwickelt. Mit dem Begriff "Domain" werde im Internet eine Gruppe von Computern mit gemeinsamen Namensbestandteilen bzw. die zugehörige Internet-Adresse bezeichnet. In der Gesamtheit verstehe der angesprochene Verkehr das Zeichen daher ohne weiteres im Sinne von „Internet Domain“ und daher lediglich als beschreibenden Hinweis auf den Bestimmungszweck bzw den thematischen Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die das Verzeichnis der Marke im Beschwerdeverfahren eingeschränkt hat auf die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Videokonferenzsysteme und -anlagen, im Wesentlichen bestehend aus Kommunikationsprotokollen, Software und Geräten zur Übertragung von Ton-, Bild- und/oder Multimediadaten sowie Software und Geräten zur Ein- und/oder Ausgabe von Ton- und/oder Bilddaten (soweit in Klasse 9 enthalten); Multimediageräte sowie deren Bestandteile (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte und Software für Video-on-Demand (soweit in Klasse 9 enthalten); Router; Telekommunikationsanlagen; Gateways; Vermittlungsstellen für öffentliche und proprietäre digitale und analoge Netze; Schalteinrichtungen (switches) für öffentliche und proprietäre digitale und analoge Netze; digitale Netze; Telekommunikationsgeräte, insbesondere ISDN-Endgeräte und ISDN-Telefonanlagen; ISDN-Telekommunikations-Boxen; ISDN-Karten, insbesondere für Personal Computer; PC-Karten; PCMCIA-Karten; Modems; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder Daten; Apparate und Geräte für die Telekommunikationstechnik; leere Bild- und/oder Toninformationsträger und/oder Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer einschließlich Mikrocomputer sowie deren Peripheriegeräte, wie Bildschirmgeräte, Modems, Drucker, externe Speicher; Mikroprozessoren und andere elektronische Bauteile für Computer.

Klasse 38:

Zurverfügungstellen von ISDN-Diensten;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung, insbesondere über das Internet oder andere Computernetzwerke; Betrieb einer Universität, insbesondere in Form von Lehre, Ausbildung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Produktion und Ausstrahlung von Film-, Video-, Audio-, Rundfunk- und/oder Fernsehprogrammen;

Klasse 42:

Erstellung von Gutachten auf dem Gebiet der Computerwissenschaft und Datenverarbeitung; Durchführung von Warentests in Bezug auf EDV-Systeme, EDV-Geräte und EDV-Programme; Vergabe und Vermittlung von Lizenzen für Film-, Video-, Audio-, Rundfunk- und/oder Fernsehprogramme.

Zur Begründung der Beschwerde trägt die Anmelderin im Wesentlichen vor, dass sich dem Gesamtzeichen auf Grund der verschiedenen möglichen Bedeutungen der beiden Zeichenbestandteile "@" und „Domain“ kein eindeutiger Sinngehalt zuordnen lasse. Der Bestandteil "@" könne nicht mit dem Internet gleichgesetzt werden, weil ihm lediglich die Bedeutung eines Verbindungsglieds im E-Mail-Kontext zukomme. Der Begriff „domain“ sei mit jeweils unterschiedlichen Bedeutungen sowohl technischer Fachbegriff als auch in Ausdrücken wie „public domain“ ein Wort der Allgemeinsprache. Das Zeichen sei auch nicht nach Art einer Internet- oder E-Mail-Adresse gebildet, da diese bekanntermaßen nicht den Anfangsbestandteil "@" aufwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auch in der Sache begründet. Für die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist die angemeldete Marke weder

als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insoweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl EuGH MarkenR 2003, 450, Rn 32 ff – Doublemint; BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe "Z"). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

1. 1. Das angemeldete Zeichen ist erkennbar aus einem "@" und dem englischen Begriff "Domain" zusammengesetzt. Das @-Zeichen findet in Verbindung mit unterschiedlichsten Waren und Dienstleistungen einerseits als Hinweis auf ein Internetangebot und andererseits als werbeübliches grafisches Element Verwendung (vgl BPatG GRUR 2003, 794, 95 - @-Zeichen). Daneben ist es als Bindeglied zwischen dem Namen des Adressaten und der Domain, bei der das elektronische Postfach geführt wird, notwendiger Bestandteil jeder E-Mail-Adresse. Die fachsprachliche Bedeutung des Wortes "Domain" im Sinne einer zusammengehörigen Gruppe von Computern innerhalb eines Netzwerks hat die Markenstelle bereits ausgeführt. Mit diesem Bedeutungsgehalt ist der Begriff als Bezeichnung für den Teilbereich eines elektronischen Netzwerks bzw. den zugehörigen Bestandteil einer Internetadresse mittlerweile auch in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001 [CD-ROM]).

1.2. Als Zusammensetzung zweier beschreibender Angaben kann das Zeichen im Kontext von internetbezogenen Waren und Dienstleistungen damit zwar als Bestimmungs- oder Inhaltsangabe unmittelbarer Sachhinweis sein. Insoweit er-

scheint es auch zur Beschreibung ohne weiteres geeignet, denn nach der vom Senat durchgeführten Internetrecherche werden unter dem Schlagwort "Domain" neben der Registrierung einer Domain viele zusätzliche Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwaltung einer Domain angeboten, wie Datenbanken zur Domainsuche, elektronische Plattformen für den Handel mit Domains, Domain-Marketing, Domain-Begutachtung und -Bewertung, E-Mail-Datendienste, Softwaretools und Bücher (vgl. www.united-domains.de; www.sedo.de; www.domain.de; www.1und1.de).

1.3. Diese beschreibende Bedeutung des Zeichens erstreckt sich aber nicht auf die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen, die keinen unmittelbaren Sachzusammenhang mit einer Domain aufweisen. Zwar können die dem Bereich der Kommunikationstechnologie zuzurechnenden Geräte und Dienstleistungen "Videokonferenzsysteme und -anlagen, im Wesentlichen bestehend aus Kommunikationsprotokollen, Software und Geräten zur Übertragung von Ton-, Bild- und/oder Multimediatechnologien sowie Software und Geräten zur Ein- und/oder Ausgabe von Ton- und/oder Bilddaten (soweit in Klasse 9 enthalten); Multimediaeräte sowie deren Bestandteile (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte und Software für Video-on-Demand (soweit in Klasse 9 enthalten); Router; Telekommunikationsanlagen; Gateways; Vermittlungsstellen für öffentliche und proprietäre digitale und analoge Netze; Schalteinrichtungen (switches) für öffentliche und proprietäre digitale und analoge Netze; digitale Netze; Telekommunikationsgeräte, insbesondere ISDN-Endgeräte und ISDN-Telefonanlagen; ISDN-Telekommunikations-Boxen; ISDN-Karten, insbesondere für Personal Computer; PC-Karten; PCMCIA-Karten; Modems; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder Daten; Apparate und Geräte für die Telekommunikationstechnik; leere Bild- und/oder Toninformationsträger und/oder Datenträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer einschließlich Mikrocomputer sowie deren Peripheriegeräte, wie Bildschirmgeräte, Modems, Drucker, externe Speicher; Mikroprozessoren und andere elektronische Bauteile für Computer; Zurverfügungstellen von ISDN-Diensten " alle beim Erwerb oder der

Nutzung einer Domain zum Einsatz kommen. Auch die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung, insbesondere über das Internet oder andere Computernetzwerke; Betrieb einer Universität, insbesondere in Form von Lehre, Ausbildung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Produktion und Ausstrahlung von Film-, Video-, Audio-, Rundfunk- und/oder Fernsehprogrammen; Erstellung von Gutachten auf dem Gebiet der Computerwissenschaft und Datenverarbeitung; Durchführung von Wartentests in Bezug auf EDV-Systeme, EDV-Geräte und EDV-Programme; Vergabe und Vermittlung von Lizenzen für Film-, Video-, Audio-, Rundfunk- und/oder Fernsehprogramme" können unter Nutzung einer Domain erbracht oder in Anspruch genommen werden. Der Senat hat aber nicht feststellen können, dass diese Produkte und Dienstleistungen für die Verwendung im Zusammenhang mit einer Domain besondere Merkmale oder Eigenschaften aufweisen müssen, die sie von solchen unterscheiden, die ohne Inanspruchnahme einer Domain genutzt oder angeboten werden. Welche konkreten Eigenschaften oder Merkmale mit dem Zeichen "@Domain" beschrieben werden sollen, ist daher nicht ersichtlich, so dass das Zeichen zur unmittelbaren Beschreibung dieser Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr 2 MarkenG nicht geeignet erscheint.

2. Der angemeldeten Marke fehlt auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st Rspr, vgl BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dies ist hier nicht der Fall, weil es sich bei der Bezeichnung „@Domain“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus den

oben genannten Gründen um keine unmittelbare, hinreichend konkrete Sachan-
gabe handelt.

VRin Grabrucker ist we-
gen Urlaub gehindert,
zu unterschreiben

Baumgärtner

Fink

Baumgärtner

CI