



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 118/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 302 05 635.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. August 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 28. April 2004 und 13. April 2005, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die Anmeldung der u.a. für

„Unterrichtsapparate und –instrumente; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computersoftware; Telekommunikation; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“

beanspruchten Wortmarke

DOMAIN DETECTORY

teilweise für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen nach § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Der Begriff „DOMAIN“ in der Anmeldemarke werde zur Bezeichnung des Teils einer Internetadresse verwendet, und unter dem weiteren Begriff „DETECTORY“ werde im Englischen generell ein Gerät verstanden, das zum Auffinden und Anzeigen von etwas diene, wie die im Internet auffindbaren Beispiele „smoke detector“ (Rauchmelder), „metal-detector“ (Metalldetektor) und „lie-detector“ (Lügendetektor) zeigten; dass das angemeldete Markenwort lexikalisch nicht nachweisbar sei, sei wegen der nachweisbaren tatsächlichen Verwendung ohne Bedeutung; wegen des technischen Charakters der zurückgewiesenen Waren und Dienstleis-

tungen spiele auch keine Rolle, dass sich die Nachweise nur auf englischsprachige Internetseiten bezögen, da auf dem betroffenen Waren- und Dienstleistungsgebiet die Verkehrskreise englischsprachige Begriffe ohne Weiteres erkennen würden. In ihrer sprachüblich gebildeten Gesamtheit weise die Anmeldemarke daher lediglich darauf hin, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dafür bestimmt und geeignet seien, Internetadressen aufzufinden und anzuzeigen. Die Bedeutung der Anmeldemarke werde dabei auch von den inländischen Verkehrskreisen verstanden; dies gelte wegen der Nähe zum bekannten deutschen Begriff „Detektor“ auch für den Bestandteil „DETECTORY“. Der Anmeldemarke fehle daher nicht nur die erforderliche Unterscheidungskraft, sondern sie sei auch zugunsten von Mitbewerbern freizuhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Anmeldemarke für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Selbst wenn die Kennzeichnung in dem von der Markenstelle genannten Sinne verstanden würde, falle es schwer, sich hierunter etwas Konkretes in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen vorzustellen. Auch sei nicht nachvollziehbar, welche Bedeutung das Auffinden des Begriffs „DETECTORY“ im Internet für die Eintragung der angemeldeten Wortverbindung haben solle.

II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen die angemeldete Kennzeichnung für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie für diese freihaltungsbedürftig iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sei und ihr die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutungsvolle Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card). Das Eintragungsverbot dient dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn 25 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD). Werden rein beschreibende Begriffe zu einem Einzigem zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt (vgl. EuGH aaO – BIOMILD). Nach diesen Grundsätzen ist die angemeldete Kennzeichnung für die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig.

Wie auch die Anmelderin nicht bestreitet, bezeichnet der Bestandteil „DOMAIN“ den „zusammenhängenden Teilbereich des hierarchischen DNS-Namensraumes“ (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Domain>; <http://www.lexikon-definition.de/Domain.html>; <http://www.denic.de/de/domains/allgemein/index.html>) und ist in dieser Bedeutung auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen (vgl. Brockhaus PC-Bibliothek 3.0 [CD-ROM], Stichwort „Domain“).

Wie die Markenstelle unter Hinweis auf verschiedene, dem Erstbeschluss als ausgedruckte Anlage beigefügte englischsprachige Internetseiten zutreffend ausgeführt hat, ist der in der Anmeldemarke enthaltene weitere Begriff „DETECTORY“ bereits jetzt in der englischen Sprache in Anlehnung an den auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen Wort „detector“ gebräuchlich, welches synonym für „Aufspürer, Anzeiger, Detektor, Detektorgerät, Detektorempfänger, Gleichrichter, Melder, Suchgerät“ steht (vgl. <http://dict.leo.org/?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&relink=on§Hdr=on&spellToler=std&search=detector>). Dass der Begriff „detectory“ oder gar die Wortzusammensetzung „DOMAIN DETECTORY“ lexikalisch nicht nachweisbar ist, spielt dabei entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Rolle, weil das Freihaltungsbedürfnis nach der Rechtsprechung des EuGH nicht davon abhängt, dass ein Begriff bereits – was die Aufnahme in einem Lexikon einschließt – verwendet wird (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz 32] – DOUBLEMINT) und, wie der BGH für die Unterscheidungskraft ausgeführt hat, das Verständnis einer neuen Wortverbindung nicht davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl. BGH WRP 2002, 982, 984 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Der von der Anmelderin im Erinnerungsverfahren allgemein gegenüber der Internet-Recherche erhobene Einwand, das Internet enthalte auch Vieles, das falsch oder zweifelhaft sei, geht dabei ebenfalls fehl; denn zunächst ist darauf zu verweisen, dass es nach dem Vorstehenden eines Nachweises der tatsächlichen Verwendung einer angemeldeten Bezeichnung für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses ohnehin nicht bedarf; darüber hinaus handelt es sich auch bei einem „falschen“ Gebrauch um einen tatsächlichen *Gebrauch* in der Sprache, was wiederum belegt, dass der betreffende Begriff in der Regel auch *verstanden* wird, weil andernfalls seine Verwendung sinnlos bliebe; schließlich verkennt der Einwand der Anmelderin auch grundlegend, dass Begriffe nicht „richtig“ oder „falsch“ verwendet werden können, weil eine über den *tatsächlichen* Sprachgebrauch bestimmende Instanz fehlt, sondern dieser vielmehr allein von der Verwendung eines Begriffs und seiner Verständlichkeit abhängt. Unmaßgebend ist schließlich auch, dass nach den von der Markenstelle genannten Fundstellen, deren Richtigkeit der Senat bei seiner eigenen In-

ternet-Recherche (vgl. die Nachweise bei <http://www.google.de> nach Eingabe des Suchbegriffs „detectory“) bestätigt gefunden hat und deren Nachweisbarkeit auch die Anmelderin nicht widersprochen hat, der Begriff „detectory“ offenbar als adjektivische Abwandlung des Substantivs „detector“ verwendet wird. Denn schon wegen der erkennbaren Nähe zu diesem Substantiv und seiner deutschen Entsprechung „Detektor“ wird der inländische Verkehr den Bestandteil „DETECTORY“ entweder als eigenes Substantiv ansehen oder, sofern er es als Eigenschaftswort erkennen sollte, zwanglos auf Eigenschaften der Produkte und Tätigkeiten beziehen, auf welche er sich infolge der Art seiner Verwendung als deren Bezeichnung - wodurch er überhaupt erst einen Bedeutungsgehalt erhält - bezieht.

Die Ansicht der Anmelderin, unter einem Auffinden von Domains könne man sich nichts Konkretes vorstellen, vermag der Senat ebenfalls nicht zu teilen. Dabei ist vorab darauf hinzuweisen, dass auch vage Beschreibungen von Eigenschaften einer Ware jedenfalls nicht unterscheidungskräftig sind, weil der Verkehr auch solche Angaben nur als Sachhinweis (gleich welchen Inhalts) und damit nicht als Herkunftshinweis ansieht. Ungeachtet dessen ist aber der mit „DOMAIN DETECTORY“ bezeichnete Vorgang sehr wohl verständlich; denn er bezeichnet nicht nur die einfache Suche nach einem Namensbestandteil in (irgend-)einer Internetadresse, sondern etwa auch den komplexeren Vorgang des Recherchierens und Reservierens von Domain-Namen, mit dem also herausgefunden wird, ob ein eingegebener Begriff bereits als Bestandteil irgendeiner Internetadresse (etwa bei verschiedenen Top-Level-Domains) existiert, damit er im Falle eines negativen Ergebnisses anschließend als Teil einer neuen Internetadresse bei der zuständigen Stelle, bei der er bislang nicht reserviert ist (in Deutschland also bei der DENIC e.G.), angemeldet und registriert werden kann.

In ihrer Gesamtheit bedeutet die Anmeldemarke daher in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen „Domain-Aufspürer“ oder „Domain-aufspürend“. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, wird damit, ohne dass es weiterer Überlegungen bedürfte, ausgedrückt, dass diese Waren und Dienst-

leistungen dafür bestimmt und geeignet seien, Internetadressen aufzufinden und anzuzeigen. Ein solcher beschreibender Begriffsinhalt liegt dabei entgegen der von der Anmelderin in der Beschwerdebeurteilung vertretenen Ansicht auch bei den Waren „Unterrichtsapparate und –instrumente; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ und den Dienstleistungen „Telekommunikation; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ vor. Denn unter den Oberbegriff „Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ fallen auch solche Geräte, die eine fest installierte, nicht abänderbare Steuerungstechnik oder Software enthalten und etwa ausschließlich dem oben genannten Zweck dienen. Die Ergebnisse des Suchprozesses werden üblicherweise gespeichert, so dass die Anmeldemarke in Bezug auf die vom Warenverzeichnis mit erfassten bespielten „Magnetaufzeichnungsträger“, zu denen auch die bei Computern üblichen magnetischen Datenspeicher wie Disketten, Festplatten oder Magnetbandspeicher gehören, nur auf den möglichen Inhalt der dort gespeicherten Daten hinweist. Zu den „Unterrichtsapparaten und –instrumenten“ gehören auch sog. Lern-PCs, an denen das Auffinden von Domains geübt werden kann. Gerade in Zusammenhang mit der Dienstleistung „Telekommunikation“, welche etwa auch die Bereitstellung der Internetnutzung umfasst, kann das Finden von Domains eine große Rolle spielen, so dass auch in Bezug auf diese Dienstleistung die Anmeldemarke eine glatt beschreibende Angabe darstellt. Dass eine solche Tätigkeit schließlich auch im Rahmen industrieller Analyse- und Forschungsdienstleistungen von Bedeutung sein kann, liegt auf der Hand.

Wegen ihres im Vordergrund stehenden, die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalts fehlt der nach den vorstehenden Ausführungen nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG freihaltungsbedürftigen Anmeldemarke darüber hinaus auch die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft, dh nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz 35] – Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) die

Eignung, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen der Anmelderin gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Trotz des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) werden die angesprochenen Verkehrskreise nämlich in ihr wegen ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts keinen Hinweis auf die Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 mwN – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Da die Markenstelle der Anmeldemarke daher zu Recht die Eintragung teilweise versagt hatte, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

WA