



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 149/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Dezember 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 23 267

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2003 wird aufgehoben.

Gründe

I

Die Wortmarke 300 23 267

Digi

wurde am 15. September 2000 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 eingetragen. Am 19. Januar 2001 wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt die teilweise Löschung der Marke beantragt. Bei dem Zeichenwort „Digi“ handele es sich um einen allgemein gebräuchlichen technischen Begriff, der von den Fachkreisen und den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „digital“ erfasst werde. Für Waren und Dienstleistungen, die Digitaltechnik enthalten bzw. digitalisiert oder unter Einsatz digitaler Geräte erbracht werden könnten, sei die Bezeichnung „Digi“ als eine beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe daher nicht schutzfähig.

Nachdem fristgemäß Widerspruch der Markeninhaberin eingegangen war, hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 24. April 2003 die Marke teilweise gelöscht für die Waren und Dienstleistungen

Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Uhren und Zeitmessinstrumente; Druckerzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spiele und Spielzeug; gymnastische Geräte und Sportgeräte; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Transport- und Lagerwesen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

und den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen. Der Begriff „Digi“ sei bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke eine gebräuchliche Kurzform für das Wort „digital“ gewesen. Dementsprechend kenne der Verkehr zahlreiche Wortzusammensetzungen mit dem Bestandteil „Digi“, wie z. B. Digi-cam, Digifoto, Digiuhr, Digipeater. In Verbindung mit den von der Teillöschung er-

fassten Waren und Dienstleistungen habe dem Zeichen daher von Anfang an die erforderliche Unterscheidungskraft gefehlt, da es vom angesprochenen Publikum lediglich als Sachhinweis auf Produkte mit Digitalanzeige bzw. Digitaltechnik oder auf digital erbrachte Dienstleistungen verstanden werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass es sich bei dem Markенwort „Digi“ um eine Wortschöpfung handele, die nicht lexikalisch belegt und nicht in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sei. Selbst wenn man davon ausgehe, dass ein Teil des angesprochenen Publikums die Marke als Abkürzung verstehe, sei sie angesichts der verschiedenen möglichen Bedeutungen des Begriffs „digital“ nicht ohne weiteres als beschreibender Hinweis auf Digitaltechnik verständlich.

In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin das von der Teillöschung erfasste Verzeichnis eingeschränkt auf die Waren und Dienstleistungen

Druckerzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Transport- und Lagerwesen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern.

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 24. April 2003 aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt der Beschwerde vor allem unter Hinweis auf die bisherige Spruchpraxis des Amtes und die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts entgegen, wonach es sich bei „Digi“ um eine gebräuchliche Abkürzung für das Wort „digital“ handele.

Über das Vermögen der Antragstellerin und Beschwerdegegnerin wurde am 1. Juli 2003 das Insolvenzverfahren eröffnet. Mit Schreiben vom 22. Juli 2003 hat der Insolvenzverwalter der Antragstellerin mitgeteilt, dass er das Verfahren aufnehme.

II

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Für die nach Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden Waren und Dienstleistungen steht der Eintragung der Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen (§ 50 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 MarkenG).

1. Die durch die Insolvenz der Antragstellerin eingetretene Verfahrensunterbrechung ist mit der Aufnahme des Verfahrens durch den Insolvenzverwalter wirksam beendet (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 240 S. 1 ZPO, § 85 Abs. 1 InsO).

Die Löschung der angegriffenen Marke betrifft zwar nicht unmittelbar die Insolvenzmasse der Antragstellerin. Entsprechend den für das Patentnichtigkeitsverfahren entwickelten Grundsätzen ist aber davon auszugehen, dass der Antrag nach § 54 Abs. 1 i. V. m. § 50 MarkenG der Verbesserung der Wettbewerbssituation der Löschungsantragstellerin dient und das Lösungsverfahren daher ein die Insolvenzmasse mittelbar betreffendes Verfahren im Sinne des § 240 ZPO ist (vgl.

Schumacher, Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 2001, vor § 85 InsO Rn. 37; Zöller/Greger, Zivilprozessordnung, 25. Aufl. 2005, § 240 ZPO Rn. 8). Deshalb war im vorliegenden Verfahren davon auszugehen, dass es durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Antragstellerin bis zur Aufnahme des Verfahrens unterbrochen war.

2. Für die nach der Einschränkung noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen weist die angegriffene Marke jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung durch den Senat die erforderliche Unterscheidungskraft auf.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POST-KANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke nur dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz. 18 ff. - FUSSBALL WM 2006). Nach diesen Grundsätzen kann der angegriffenen Marke für die nach der Einschränkung des Verzeichnisses

verbleibenden Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2.1. In der Fachsprache lexikalisch belegt ist der Begriff „Digi“ als Bestandteil der Wörter „Digicam“ für eine digitale Kamera und „DigiCash“ für ein Verfahren zur elektronischen Bezahlung (vgl. Brockhaus, Fachlexikon Computer, 2003, S. 243; Microsoft Press, Computer Lexikon, 2005, S. 190). In beiden Wörtern ist die Bezeichnung „Digi“ ohne weiteres als Abkürzung des Adjektivs „digital“ verständlich. Dem entspricht die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur beschreibenden Bedeutung des Bestandteils „Digi“ in Wortzusammensetzungen, z. B. BPatG 24 W (pat) 67/95 - DigiCenter, 30 W (pat) 106/02 - DIGIPLANT; 30 W (pat) 4/03 - DIGICAM. Der Begriff „digital“ findet nach der vom Senat durchgeführten Internetrecherche im Bereich der elektronischen Waren umfassend Verwendung zur Bezeichnung digitalisierter Geräte, z. B. Camcorder, Kameras, Receiver, Messgeräte, Thermoter, Oszilloskope, Zeitschaltuhren usw. (vgl. CONRAD-Katalog, 2005/2006, S. 4 ff.). Auch bei Buch- und Zeitschriftentitel werden die Bestandteile „Digi“ bzw. „Digital“ in unterschiedlichsten Kombinationen beschreibend verwendet, z. B. „Digi@news, Digi.tel, DIGI-Zeitschriften, Digimedia“ - <http://dispatch.ppac.ddb.de>; „Digital Audio, Digital Living, Digital Lifestyle“ - www.titelschutzanzeiger.de. Daneben zeigt die Recherche die Bezeichnung „Digi“ als Firmenbestandteil, z. B. Digi International - www.digi.com, Digi-Tec - www.digitec.com, als Abkürzung der Deutschen Interessengemeinschaft Internet (Digi) und des Vereins zur Digitalisierung von wissenschaftlichen Zeitschriften - DigiZeitschriften e.V., sowie in beschreibender Verwendung wie „dm-DIGI-Foto, der Fotoservice für digitale Bilder - www.dm-digifoto.de“.

In Verbindung mit Waren und Dienstleistungen, die auf Digitaltechnik beruhen, eine Digitalanzeige aufweisen bzw. digitalisiert erbracht werden, erschöpft sich die Bezeichnung „Digi“ daher in der reinen Sachangabe „digital“.

2.2. Hingegen lässt sich nach der Recherche nicht feststellen, dass das angesprochene Publikum die Bezeichnung „Digi“ auch in Verbindung mit Waren und Dienstleistungen ohne engen Sachbezug zur Digitaltechnik mit einem klaren Begriffsinhalt erfasst. Angesichts der unterschiedlichen digitalisierten Bereiche wie digitale Medien, digitale Fotografie, digitales Fernsehen usw., ist der Begriff „Digi“ in Alleinstellung zu unbestimmt, um als Inhaltsangabe verstanden werden zu können. Für die Waren „Druckerzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ lässt sich der Marke daher kein eindeutiger Begriffsinhalt zuordnen. An einem engen beschreibenden Bezug fehlt es außerdem hinsichtlich der Dienstleistung „Transport- und Lagerwesen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I)“ Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern“. Zwar kann auch bei der Erbringung dieser Dienstleistungen digitale Technik zum Einsatz kommen. Es handelt es sich dabei aber um kein Merkmal, mit dem diese Dienstleistungen üblicherweise beschrieben werden, so dass der Verkehr in der Bezeichnung „Digi“ keinen Sachhinweis erkennen wird.

3. Der Löschantrag kann für die verfahrensgenständlichen Waren und Dienstleistungen auch nicht erfolgreich auf das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt werden. Nach dieser Vorschrift sind solche 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 die Marke als Wort noch nicht vorkommt, eine derartige beschreibende Verwendung jedoch vernünftigerweise erwartet werden kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Da sich die angegriffene Marke, wie oben

ausgeführt, zur Beschreibung von Merkmalen oder Eigenschaften der nach der Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden Waren und Dienstleistungen nicht eignet, ist ein Bedürfnis, die Bezeichnung „Digi“ für den Geschäftsverkehr als Sachangabe freizuhalten, nicht ersichtlich.

4. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften