



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 159/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 58 943.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Februar 2004 und 7. Juni 2004 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Waren und Dienstleistungen „unbespielte Magnetaufzeichnungsträger; unbespielte Datenträger, insbesondere unbespielte Festspeicher, unbespielte CD-ROM und sonstige unbespielte Massenspeicher; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen eines Grafikers oder Designers, insbesondere in Tätigkeitsbereichen der Werbung, der virtuellen Technologie und des Internet (Webdesign); Unternehmensberatung; Netzwerkprogrammierung“.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Register ist die Wortmarke

CarGuide

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 42.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 26. Februar 2004 als nicht unterscheidungskräftige Angabe vollständig zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat sie diese Entscheidung mit Beschluss vom 7. Juni 2004 teilweise aufgehoben und im Übrigen die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenträger, insbesondere Festplatten, CD-Rom und sonstige Massenspeicher aller Art; Software, soweit in Klasse 9 enthalten;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften und Zeitungen; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Software, soweit in Klasse 16 enthalten;

Werbung und Marketing für Dritte, vor allem in digitalen Netzen, insbesondere durch Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webvertising); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Telekommunikation;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webhosting) zur Selbstdarstellung und zum Verkauf von Waren und Dienstleistungen in digitalen Netzen; Sammeln und Liefern von Nachrichten im Internet; technische Be-

ratung; Dienstleistungen eines Grafikers oder Designers, insbesondere in Tätigkeitsbereichen der Werbung, der virtuellen Technologie und des Internet (Webdesign); Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellung des Zugangs zu Datennetzen und von Inhalten zur Verbreitung in Datennetzen, insbesondere zum Internet; Betrieb von Internet-Suchsystemen, insbesondere in Form eines redaktionellen Katalogsystems; Unternehmensberatung; Netzwerkprogrammierung.

Der angesprochene Durchschnittsverbraucher erfasse die sprachübliche Kombination der beiden gängigen englischen Begriffe „Car“ und „Guide“ ohne weiteres im Sinne eines Führers für den Automobilsektor. In Verbindung mit den von der Teilzurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen erschöpfe sich das angemeldete Zeichen daher in einem beschreibenden Hinweis auf deren thematischen Inhalt bzw. ihren Bestimmungszweck.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass die angemeldete Marke mit der wörtlichen Bedeutung eines Führers für das Auto in keinem sachlichen Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehe.

In der mündlichen Verhandlung hat sie das von der Teilzurückweisung erfasste Verzeichnis eingeschränkt auf die Waren und Dienstleistungen

unbespielte Magnetaufzeichnungsträger; Computer; unbespielte Datenträger, insbesondere unbespielte Festplatten, unbespielte CD-Rom und sonstige unbespielte Massenspeicher aller Art;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien;

Werbung und Marketing für Dritte, vor allem in digitalen Netzen, insbesondere durch Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webvertising); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Telekommunikation;

Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webhosting) zur Selbstdarstellung und zum Verkauf von Waren und Dienstleistungen in digitalen Netzen; Dienstleistungen eines Grafikers oder Designers, insbesondere in Tätigkeitsbereichen der Werbung, der virtuellen Technologie und des Internet (Webdesign); Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellung des Zugangs zu Datennetzen und von Inhalten zur Verbreitung in Datennetzen, insbesondere zum Internet; Unternehmensberatung; Netzwerkprogrammierung.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 26. Februar 2004 und 7. Juni 2004 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch nach Einschränkung des Verzeichnisses in der Sache nur teilweise Erfolg. Für die Waren und Dienstleistungen

Computer; Werbung und Marketing für Dritte, vor allem in digitalen Netzen, insbesondere durch Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webvertising); Telekommunikation; Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webhosting) zur Selbstdarstellung und zum Verkauf von Waren und Dienstleistungen in digitalen Netzen; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellung des Zugangs zu Datennetzen und von Inhalten zur Verbreitung in Datennetzen, insbesondere zum Internet

steht der Eintragung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. 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; 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 Unterscheidungs mittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz. 18 ff. - FUSSBALL WM 2006). Dies ist für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen der Fall.

1.1. Das angesprochene Publikum erfasst die aus zwei englischsprachigen Wörtern zusammengesetzte Marke ohne weiteres im Sinne von „Autoführer“. Das Wort „Car“ gehört zum englischen Grundwortschatz und bedarf keiner weiteren Erläuterung. Der Begriff „Guide“ ist für den deutschen Sprachgebrauch mit der Bedeutung von „Reisebegleiter, Reiseführer, Reisehandbuch“ lexikalisch belegt (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden, Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]). In Zusammensetzungen mit deutsch- oder englischsprachigen Sachbegriffen findet er vielfältig Verwendung zur Beschreibung eines Führers bzw. Handbuchs zu einem bestimmten thematischen Bereich, der jeweils durch den vorangestellten Sachbegriff präzisiert wird (vgl. BPatG 33 W (pat) 175/02 - ANTIQUESGUIDE; 30 W (pat) 57/02 - BASICGUIDE). Die vom Senat durchgeführte Internet-Recherche zeigt dementsprechend zahlreiche beschreibende Verwendungen von Wortzusammensetzungen mit dem Bestandteil „Guide“. z. B. „Cityguide, Hotelguide, Online-Guide, Partyguide, Shopping-Guide, Webguide“ (<http://wortschatz.uni-leipzig.de>). Dabei handelt es sich um Bezeichnungen für Bücher und Zeitschriften aber auch für entsprechende Online-Angebote, z. B. „Ruhr-guide-Online-Magazin - Online-Magazin für das Ruhrgebiet - www.ruhr-guide.de; Südafrika Guide - Umfangreicher Online Reiseführer für Südafrika - www.suedafrika-guide.de; Deutscher Comic Guide - das große Internet-Portal rum um Comics für Fans und Sammler - www.comicguide.de; Elektronik-Guide. Ein Webkatalog für Elektronik, Computertechnik und Kommunikationstechnik - www.elektronik-guide.de“. Der Begriff „Guide“ im Sinne eines virtuellen Führers findet daneben auch im Zusammenhang mit Navigationssystemen Verwendung, z. B. „Typhoon My Guide 3630 GO TMC“ (www.otto.de).

1.2. Das Zeichen in seiner Gesamtheit ist für die angesprochenen Verbraucher daher ohne weiteres als Sachhinweis auf einen Führer für den Automobilmarkt bzw. für das Auto verständlich. Der Annahme eines beschreibenden Aussagegehalts steht dabei nicht entgegen, dass der Aussagegehalt des Zeichens je nach Kontext unterschiedlich sein kann. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist von einem beschreibenden Begriffsinhalt bereits dann auszugehen, wenn ein Zeichenwort in einer seiner möglichen Bedeutungen einen Sachhinweis beinhaltet (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD).

1.3. Die beschreibende Bedeutung der Bezeichnung „CarGuide“ erschließt sich den beteiligten Verkehrskreisen auch unmittelbar in Verbindung mit den von der Zurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen

Computer; Werbung und Marketing für Dritte, vor allem in digitalen Netzen, insbesondere durch Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webvertising); Telekommunikation; Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webhosting) zur Selbstdarstellung und zum Verkauf von Waren und Dienstleistungen in digitalen Netzen; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellung des Zugangs zu Datennetzen und von Inhalten zur Verbreitung in Datennetzen, insbesondere zum Internet.

Bei der Warenangabe „Computer“ handelt sich um einen weiten Oberbegriff, der auch Datenverarbeitungsgeräte umfasst, die im Auto als Navigationsgerät verwendet werden können. Wegen des engen Sachzusammenhangs zwischen Navigationssoftware und der zugehörigen Hardware erfasst der angesprochene Verbraucher die Bezeichnung „CarGuide“ auch hinsichtlich dieser Ware nur in der beschreibenden Bedeutung eines „Autoführers“. Für die Dienstleistungen „Werbung und Marketing für Dritte, vor allem in digitalen Netzen, insbesondere durch

Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webvertising); Gestaltung und Beherbergung von elektronisch aufbereiteten Informationen in Wort, Bild und Ton (Webhosting) zur Selbstdarstellung und zum Verkauf von Waren und Dienstleistungen in digitalen Netzen“ steht ebenfalls der Sachhinweis auf deren Zweckbestimmung im Vordergrund. Der Senat hat zwar wiederholt festgestellt, dass Werbedienstleistungen regelmäßig unabhängig von konkreten thematischen Inhalten erbracht werden (vgl. BPatG 29 W (pat) 146/01 - family matters; 29 W (pat) 68/04 - Rezepte pur). Im Bereich der Navigationssysteme ist das angesprochene Publikum aber daran gewöhnt, dass die eigentlichen Verkehrsinformationen durch eine Vielzahl zusätzlicher Sachinformationen und Werbeinhalte ergänzt werden. Das angemeldete Zeichen erschöpft sich deshalb in dem beschreibenden Hinweis auf Dienstleistungen des Webvertising und des Webhosting, die im Zusammenhang mit einem Navigationssystem erbracht werden. Entsprechendes gilt für die Dienstleistung der Telekommunikation, die als weiter Oberbegriff jegliche Form der Datenübermittlung umfasst und damit auch solche, die der Übermittlung von Verkehrsinformationen, z. B. mittels Mobilfunk, dienen. Auch bei den „Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Bereitstellung des Zugangs zu Datennetzen und von Inhalten zur Verbreitung in Datennetzen, insbesondere zum Internet“ besteht ein so enger beschreibender Bezug zwischen der technischen Bereitstellung des Datenzugangs und den bereitgestellten Informationen, dass der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen nur den reinen Sachhinweis und keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Dienstleistungen erkennen wird.

2. Etwas anderes gilt für die Waren und Dienstleistungen, die üblicherweise nicht ihrem thematischen Inhalt nach beschrieben werden und auch keinen anderweitigen Sachzusammenhang mit einem „Autoführer“ aufweisen, nämlich

unbespielte Magnetaufzeichnungsträger; unbespielte Datenträger, insbesondere unbespielte Festplatten, unbespielte CD-Rom und sonstige unbespielte Massenspeicher aller Art; Papier, Pappe

(Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen eines Grafikers oder Designers, insbesondere in Tätigkeitsbereichen der Werbung, der virtuellen Technologie und des Internet (Webdesign); Unternehmensberatung; Netzwerkprogrammierung.

Hinsichtlich der unbespielten Ton-, Bild- und Datenträger ist dies offensichtlich, weil die Zuordnung von Inhalten das Bespielen mit Daten voraussetzt. Die Waren „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien“ können zwar bestimmte Motive abbilden. Der Verkehr verbindet aber mit dem Begriff „CarGuide“ kein Motiv, das zur inhaltlichen oder sonstigen sachlichen Beschreibung dieser Waren geeignet wäre. Auch hinsichtlich der Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen eines Grafikers oder Designers, insbesondere in Tätigkeitsbereichen der Werbung, der virtuellen Technologie und des Internet (Webdesign); Unternehmensberatung; Netzwerkprogrammierung“ fehlt es am notwendigen engen Sachzusammenhang mit einem Autoführer (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – BerlinCard; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 28 - FUSSBALL WM 2006). Der Senat hat auch nicht feststellen können, dass der beschreibende Begriffsinhalt der Bezeichnung „CarGuide“ in einer Weise bekannt ist, dass er selbst in Verbindung mit Waren und Dienstleistungen, die keinen Bezug zu einem Autoführer aufweisen, nur in seiner beschreibenden Bedeutung verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. Tz. 45 - FUSSBALL WM 2006). Die Annahme, der Verkehr werde das Zeichen auch für die genannten Waren und Dienstleistungen als reine Sachangabe auffassen, ist daher fernliegend.

gez.

Unterschriften