



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 305/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
1. Februar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 60 090.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der nach einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für die Dienstleistungen

„37: Wartung und Reparatur von Maschinen und Apparaten zur Fertigungsautomatisierung

42: Zur Verfügung stellen von technischen Informationen im Zusammenhang mit Maschinen und Apparaten zur Fertigungsautomatisierung“

bestimmten Marke

E-F@CTORY

gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil sie für die maßgeblichen Dienstleistungen eine ausschließlich beschreibende, freihaltungsbedürftige Angabe darstelle. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke sei nicht wesentlich anders zu beurteilen als der Begriffe „E-FACTORY“, weil der Austausch des Buchstabens „a“ durch das Programmiersymbol „@“ heute äußerst weit verbreitet sei und als werbeüblich bzw. als Hinweis auf eine Bestellmöglichkeit via Internet angesehen werden könne. Der Buchstabe „E“ sei ein übliches Kürzel für den Begriff „elektronisch“, der u. a. in Begriffen wie „E-Cash“ oder „E-Mail“ verwendet werde und insbesondere auf Grund des letztgenannten Begriffs jedem in seiner Bedeutung geläufig sei. Gegenstand der mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen seien Maschinen und Apparate zur Fertigungsautomatisierung, die eine Fabrik komplett elektronisch steuerten. In Bezug auf die in

der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen stelle die Bezeichnung E-F@CTORY somit eine Bestimmungsangabe dar, die zum Ausdruck bringe, dass diese Dienstleistungen für eine elektronische Fabrik angeboten würden. Die angemeldete Marke sei damit zumindest zukünftig Freihaltungsbedürftig. Ob ihr darüber hinaus auch jegliche Unterscheidungskraft fehle, könne dahingestellt bleiben.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie macht geltend, bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine mehrgliedrige Kombination aus den Bestandteilen „E“, „F“, „@“ und „CTORY“, in der das „@“ wieder englische Begriff „at“ und folglich die Gesamtmarke als „E-F-AT-CTORY“ ausgesprochen werde. Es handele sich insoweit um eine reine Fantasiebezeichnung, in der kein beschreibender Begriffsgehalt zu erkennen sei. Auch wenn das „@“ als „a“ ausgesprochen werde, bleibe beachtlichen Teilen des deutschen Verkehrs die Bedeutung der Bezeichnung „E-FACTORY“ mangels einschlägiger Sprachkenntnisse verborgen. Selbst bei einer Übersetzung im Sinne von „E-Fabrik“ lasse sich der angemeldeten Marke im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen keine konkret beschreibende Aussage entnehmen, weil der Buchstabe „E“ im Allgemeinen für Dienstleistungen mit Bezug auf das Internet verwendet werde, die maßgeblichen Dienstleistungen jedoch überwiegend nicht unter Einsatz des Internets oder eines Computernetzwerks erbracht würden. Für die Annahme eines zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses an der angemeldeten Marke fehle es im angegriffenen Beschluss auch an der Feststellung von Tatsachen, die einen konkreten Anhalt für die Entwicklung zu einer beschreibenden Angabe böten. Bei einem fehlenden Freihaltungsbedürfnis seien nur noch geringe Anforderungen an die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke zu stellen. Diesen werde sie gerecht, weil Teile des Verkehrs in ihr eine Fantasiebezeichnung sähen, und zwar zum Einen deshalb, weil das „@“ phonetisch wie „at“ ausgesprochen werde, und zum Anderen deshalb, weil der Begriffsgehalt zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen gänzlich ungeeignet sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung Wörterbuchauszüge und Ergebnisse einer Internetrecherche zur Bedeutung bzw. zur Verwendung der Bezeichnung „E-FACTORY“ und ihrer Bestandteile sowie des Zeichens „@“ innerhalb geschlossener Wörter als Ersatz für den Buchstaben „a“ übersandt, die auch zum Gegenstand der Erörterungen in der mündlichen Verhandlung gemacht wurden.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als unbegründet. Der angemeldeten Marke fehlt in Bezug auf die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen jedenfalls die notwendige Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft i. S. d. vorstehend genannten Bestimmung weist eine Marke dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2005, 22, 25 f., Rdn. 33 – Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH BIPMZ 2004, 30 f. - Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Warenverkehr zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 805 und 809 – Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Kann demnach einer Marke ein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchli-

ches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH a. a. O. - Cityservice).

Die für die Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblichen Durchschnittsverbraucher der in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen sind ausschließlich Fachleute, die Maschinen und Apparate zur Fertigungsautomatisierung betreiben oder sich zumindest für solche Maschinen und Apparate interessieren. Diese Fachleute besitzen sowohl Kenntnisse der englischen Sprache als auch zumindest Grundkenntnisse auf dem Bereich der Elektronik und des Internets und werden in der angemeldeten Marke sofort und ohne die Notwendigkeit einer gedanklichen Analyse den Begriff „E-FACTORY“ erkennen und im Sinne von „elektronische Fabrik“ verstehen; denn das auf jeder Tastatur zu findende Sonderzeichen „@“ wird bereits seit längerer Zeit in Wörtern, die den Buchstaben „a“ enthalten, an dessen Stelle verwendet, um die entsprechenden Wörter aktueller und schicker aussehen zu lassen (Oliver Rosenbaum, Chat-Slang, Lexikon der Internet-Sprache, 2. Auflage 1999, S. 3). Ein Verständnis und erst recht eine Aussprache des „@“ als Wort „at“ liegt demgegenüber fern, weil sich bei einem solchen Verständnis kein sinnvolles und aussprechbares Wort ergibt, während bei einem Verständnis des „@“ als Ersatz für den Buchstaben „a“ nicht nur irgend ein Wort, sondern sogar der auf dem hier einschlägigen Dienstleistungssektor einschlägige Fachbegriff „E-FACTORY“ ergibt, der nach den Feststellungen des Senats, die der Anmelderin zugänglich gemacht worden sind, nicht nur im Sinne von „elektronische Fabrik“ verwendet wird (siehe insoweit beispielhaft unter www.cad.news.de: „Reifen aus der „e-factory““, www.infosafe.de: „Die eFactory ist heute virtuell überall“), sondern sogar bereits lexikalisch verzeichnet ist (vgl. u. a. Gesamtwörterbuch Werbesprache/Trendwortschatz, Stand 6. November 2003, sowie ferner: wortschatz.uni-leipzig.de unter Hinweis auf einen Beitrag in der Zeitschrift „DIE WELT“ 2001 mit der Aussage „Das Zauberwort heißt „E-Factory““). Aber selbst

dann, wenn – was aus der Sicht des Senats völlig unwahrscheinlich ist – ein Teil der von den maßgeblichen Dienstleistungen angesprochenen Fachleute den Begriff „E-FACTORY“ als solchen nicht kennen sollten, so erschließt sich diesem Verkehrsteil die Bedeutung „elektronische Fabrik“ der angemeldeten Marke ohne Weiteres auf Grund des Umstands, dass es sich bei dem englischen Wort „FACTORY“ um ein Wort des englischen Grundwortschatzes und bei dem Buchstaben „E“ um eine gebräuchliche und weithin geläufige Kurzbezeichnung für „electronic“ bzw. „elektronisch“ handelt.

Die im Sinne von „E-FACTORY“ verstandene Anmeldemarke bringt bei der für die Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblichen Benutzung im unmittelbaren Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zum Ausdruck, dass diese in der Wartung und der Reparatur von bzw. dem Zurverfügungstellen von technischen Informationen für eine elektronische Fabrik bestehen, m. a. W. für eine elektronisch gesteuerte, automatisierte Fabrik bzw. deren Betreiber bestimmt sind.

Angesichts dieses im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts der angemeldeten Marke, der auch durch die übliche Ersetzung des Buchstabens „a“ durch ein „@“ nicht maßgeblich vermindert wird und der angemeldeten Marke damit nicht zu einem von dem Verständnis als beschreibende Angabe wegführenden Fantasiegehalt verhelfen kann, fehlt ihr die erforderliche Eignung, die Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Demgegenüber sind die von der Anmelderin geltend gemachten Voreintragungen der angemeldeten Marke in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie im Vereinigten Königreich nicht geeignet, eine entscheidungserhebliche Indizwirkung zu entfalten; denn für die Frage, ob eine angemeldete Marke in der Bundesrepublik Deutschland die erforderliche Unterscheidungskraft aufweist, kommt es ausschließlich auf die Auffassung der inländischen Verkehrskreise an, die maßgeblich durch die nationale Branchenüblichkeit bestimmt wird und von Land zu Land un-

terschiedlich sein kann. Dies gilt auch für den Bereich des harmonisierten Markenrechts innerhalb der EU, weil in den einzelnen Mitgliedstaaten durchaus unterschiedliche Verkehrsauffassungen zu einzelnen Angaben und Zeichen bestehen können (EuGH MarkenR 2004, 116 ff. - Waschmittelflasche).

Da der Eintragung der angemeldeten Marke bereits der Schutzversagungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht, kann die Frage, ob sie darüber hinaus auch als zur Beschreibung der Dienstleistungen geeignete Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz auszuschließen wäre, dahingestellt bleiben.

gez.

Unterschriften