



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 38/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 83 653.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Oktober 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2003 und 19. Januar 2005 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Dienstleistungen „insbesondere folgender Domain-Namen: „chatiquette.at chatiquette.ch dateiquette.com dateiquette.de etiquette.de flirtiquette.com flirtiquette.de foriquette.de gameiquette.com gameiquette.de internetverfassung.de iquette.com iquette.de iquetten.com iquetten.de linkiquette.com linkiquette.de mailiquette.com mailiquette.de postiquette.com postiquette.de sideiquette.com sideiquette.de siteiquette.com siteiquette.de“.

2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

iquette

ist für verschiedene Dienstleistungen, u. a. für

„Auswahl und Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internetadressen bzw. Namensraum im Internet, insbesondere folgender Domain-Namen: „chatiquette.at chatiquette-

te.ch dateiquette.com dateiquette.de etiquette.de flirtiquette.com
flirtiquette.de foriquette.de gameiquette.com gameiquette.de inter-
netverfassung.de iquette.com iquette.de iquetten.com iquetten.de
linkiquette.com linkiquette.de mailiquette.com mailiquette.de
postiquette.com postiquette.de sideiquette.com sideiquette.de
siteiquette.com siteiquette.de; Dienstleistungen eines Fotografen“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit Beschluss vom 6. Februar 2003 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen für „insbesondere folgender Domain-Namen: „chatiquette.at chatiquette.ch dateiquette.com dateiquette.de etiquette.de flirtiquette.com flirtiquette.de foriquette.de gameiquette.com gameiquette.de internetverfassung.de iquette.com iquette.de iquetten.com iquetten.de linkiquette.com linkiquette.de mailiquette.com mailiquette.de postiquette.com postiquette.de sideiquette.com sideiquette.de siteiquette.com siteiquette.de; Dienstleistungen eines Fotografen“. Der dagegen gerichteten Erinnerung des Anmelders hat die Markenstelle nach einer Präzisierung des Verzeichnisses mit Beschluss vom 19. Januar 2005 hinsichtlich der „Dienstleistungen eines Fotografen, soweit in Klasse 41 enthalten“ stattgegeben und die Erinnerung im Übrigen zurückgewiesen. Die von der Zurückweisung erfasste Formulierung genüge nicht den Anforderungen an die Bestimmtheit des Verzeichnisses. Bei den aufgeführten Domainnamen handele es sich um reine Adressbezeichnungen und nicht um verkehrübliche Dienstleistungsbezeichnungen im Sinne des für die verfahrensgenständliche Anmeldung maßgeblichen § 14 Abs. 2 a. F. MarkenV. Auch der Hilfsantrag des Anmelders, das Wort „insbesondere“ durch „nämlich“ zu ersetzen, könne der Erinnerung daher nicht zum Erfolg verhelfen.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er hat die Beschwerde nicht begründet und auch keinen Antrag gestellt.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde führt zur Zurückverweisung der Sache. Die Markenstelle hat nur über den der Dienstleistungsbezeichnung angefügten Zusatz, nicht hingegen über die eigentliche Dienstleistung entschieden und damit in der Sache selbst noch keine Entscheidung getroffen (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG).

1. Zutreffend hat die Markenstelle festgestellt, dass der Zusatz „insbesondere folgender Domain-Namen: „chatiquette.at chatiquette.ch dateiquette.com dateiquette.de etiquette.de flirtiquette.com flirtiquette.de foriquette.de gameiquette.com gameiquette.de internetverfassung.de iquette.com iquette.de iquetten.com iquetten.de linkiquette.com linkiquette.de mailiquette.com mailiquette.de postiquette.com postiquette.de sideiquette.com sideiquette.de siteiquette.com siteiquette.de“ nicht den Anforderungen an die Bestimmtheit des Verzeichnisses genügt. Dem steht nicht entgegen, dass die Markenstelle irrtümlich auf die Bestimmungen der im Zeitpunkt der Anmeldung geltenden MarkenV in der Fassung vom 1. Januar 2002 abgestellt hat. Zwar galt im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erinnerung mangels anderweitiger Übergangsregelungen die MarkenV in der Fassung vom 11. Mai 2004. Die von der Markenstelle zitierte Vorschrift des § 14 MarkenV a. F. wurde in den hier maßgeblichen Absätzen 1 und 2 aber wortgleich in die Vorschrift des § 20 n. F. MarkenV übernommen, so dass die Markenstelle im Ergebnis von zutreffenden rechtlichen Voraussetzungen ausgegangen ist.

2. Waren- und Dienstleistungsbegriffe können mit dem Wort „insbesondere“ beispielhaft erläutert oder mit dem Zusatz „nämlich“ eingeschränkt werden (vgl. Fezer/Fink, Handbuch der Markenpraxis, Bd. I, 2007, Rn. 249; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 32 Rn. 85). Derartige Ergänzungen sind nur zulässig, wenn die beispielhaft oder einschränkend genannten Dienstleistungen auch tatsächlich vom jeweiligen Oberbegriff umfasst sind. Dies ergibt sich unmittelbar aus der Maßgeblichkeit der Waren- und Dienstleistungsbegriffe für den Schutzzumfang

der Marke. Stehen der Dienstleistungsbegriff und die nachfolgende Aufzählung im Widerspruch, so lässt sich dem Verzeichnis nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit entnehmen, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke geschützt ist. Die Beurteilung der Bestimmtheit eines Begriffs muss sich daher stets auf den Gesamtbegriff beziehen. Genügt der Zusatz nicht den Bestimmtheitsanforderungen, so sind die Anmeldeerfordernisse für den Gesamtbegriff nicht erfüllt und er muss insgesamt zurückgewiesen werden (§ 36 Abs. 4 MarkenG). Denn ungeachtet der Teilbarkeit des Verzeichnisses ist der einzelne Waren- oder Dienstleistungsbegriff eine unteilbare Einheit, die wie alle anderen Anmeldeangaben nur auf Antrag des Anmelders verändert werden kann (vgl. BPatG 26 W (pat) 360/03 - DATE 24).

3. Bei den im Verzeichnis aufgeführten Domain-Namen handelt es sich um Bestandteile von Internetadressen und nicht um Dienstleistungen, die von der Bezeichnung „Auswahl und Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internetadressen bzw. Namensraum im Internet“ umfasst sind. Durch die Aufzählung wird außerdem der fälschliche Eindruck erweckt, dass sich der Schutzbereich der Marke auf diese Domain-Namen erstreckt. Die Aufzählung ist daher weder zur Erläuterung des beanspruchten Dienstleistungsbegriffs, noch zu dessen Einschränkung geeignet. Sowohl mit dem Zusatz „insbesondere“ als auch mit dem hilfsweise beantragten Zusatz „nämlich“ ist die gewählte Formulierung mangels Bestimmtheit unzulässig.

4. Von einer Entscheidung in der Sache hat der Senat abgesehen, da sich den Beschlüssen der Markenstelle nicht entnehmen lässt, ob sie sich bereits mit der Frage der Schutzfähigkeit des Zeichens für die Dienstleistungen „Auswahl und

Gestaltung sowie Bereitstellung, Vermittlung und Verwaltung von Internetadressen bzw. Namensraum im Internet“ befasst und damit eine Entscheidung in der Sache getroffen haben (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko