



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 41/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 10 155.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juli 2005 und 16. Februar 2006 werden aufgehoben, soweit die Eintragung der Anmeldung für die Waren

„Papier und Papierwaren (ausgenommen Etiketten) sowie Pappe (Karton) und Pappwaren (jeweils soweit in Klasse 16 enthalten); Schreibwaren, insbesondere Füllfederhalter, Kugelschreiber, Bleistifte“

zurückgewiesen wurde.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das als Wort-/Bildmarke 305 10 155.2 angemeldete Zeichen

NET.WORKING

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier und Papierwaren (ausgenommen Etiketten) sowie Pappe (Karton) und Pappwaren (jeweils soweit in Klasse 16 enthalten), Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher,

Prospekte und Flyer; Schreibwaren, insbesondere Füllfederhalter, Kugelschreiber, Bleistifte;

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Informationen in Geschäfts- und Personalangelegenheiten, Präsentation von Firmen im Internet; Darstellung, Verwaltung, Aktualisierung und Erweiterung von personen- und geschäftsbezogenen Daten über das Intra- und Internet;

Klasse 38: Telekommunikation, Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere auch Informationen über Geschäfts- und Personalangelegenheiten, Bereitstellen und Betrieb von Portalen und Plattformen im Internet, insbesondere auch zum Informationsaustausch und der Wissensvermittlung; Bereitstellen und Betrieb von Chatrooms und Foren, E-Mail-Dienste; Onlinedienste, nämlich Bereitstellung und Übermittlung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton; computerunterstützte Übertragung von Nachrichten und Bildern, Bereitstellung eines elektronischen Marktplatzes auf Computernetzwerken; Einstellung von Daten in digitale Netze; Bereitstellung eines Zugangs zu Texten, Grafiken, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen;

Klasse 41: Schulungen und Unterricht, insbesondere auch über das Internet;

Klasse 42: Erstellen, Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, Erstellen und Konzeption von Web-Seiten; Nachforschungen und Recherchen in Datenbanken und im Internet; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit den Beschlüssen vom 5. Juli 2005 und 16. Februar 2006 zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen stelle eine nicht unterscheidungskräftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dar. Die Zeichenkombination werde trotz ihrer graphischen Ausgestaltung vom Verkehr als einheitliches Wort, nämlich als „networking“ aufgefasst werden. Für die beanspruchten Dienstleistungen, die sich im weiteren Sinn mit Telekommunikation, Datenverarbeitung, Ausbildung, Geschäftsführung oder Unternehmensverwaltung beschäftigten, weise die Zeichenkombination jeweils einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalt auf. Es gehe einerseits um Inhalt und Zweckbestimmung der Dienstleistungen im Hinblick auf technische Computernetzwerke, andererseits um Netzwerke im Sinne des Pflegens von gesellschaftlichen Beziehungen. Die Waren „Druckereierzeugnisse“ und „Schreibwaren“, ebenso wie die Dienstleistungen Seminare und Schulungen, könnten Netzwerkbildung zum Inhalt oder als Zweckbestimmung haben. An dieser Beurteilung ändere sich nichts, wenn beide Bedeutungsfacetten greifen würden. Schutzbegründend sei auch nicht die Mehrdeutigkeit des Zeichens als Bildzeichen, die substantiierte Verlaufsform „Networking“ sei als ein in der deutschen Sprache mittlerweile geläufiger Begriff anzusehen.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde vom 9. März 2006 trägt die Anmelderin vor, dass das angemeldete Zeichen unterscheidungskräftig sei, da es nicht zwangsläufig als ein einheitlicher Begriff aufzufassen sei. Es bestehe aus zwei Worten, die graphisch durch die unterschiedlichen Farben Rot und Schwarz und schriftbildlich durch ein Satzzeichen, nämlich einen Punkt voneinander getrennt seien. Der Bestandteil „Net“ habe dabei völlig unterschiedliche Bedeutungen, er könne neben „Netz“ auch „Netto“ bedeuten, so dass das Zeichen auch den Begriffsinhalt „Nettoarbeit“ besitzen könne. Im Hinblick auf die dafür beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei das Wort daher „inhaltsleer“. Selbst wenn man unterstelle, das Zeichen würde als Einwortzeichen im Sinne von „Networking“ verstanden, könnten drei Bedeutungsvarianten unterstellt werden, nämlich das „Knüpfen von Kontakten“, der „Netzwerkbetrieb“ und der „Nettolohn“. Insoweit

müsse jedenfalls von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit ausgegangen werden.

Die Anmelderin beantragt daher,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 5. Juli 2005 und vom 16. Februar 2006 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung des Zeichens „**NET.WORKING**“ wurde der Anmelderin übersandt.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg, da dem Zeichenwort „**NET.WORKING**“ lediglich für die beanspruchten Waren

„Papier und Papierwaren (ausgenommen Etiketten) sowie Pappe (Karton) und Pappwaren (jeweils soweit in Klasse 16 enthalten); Schreibwaren, insbesondere Füllfederhalter, Kugelschreiber, Bleistifte“

kein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und 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 (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 – Standbeutel; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; GRUR 2005, 1042 ff. – Rn. 23 – THOMSON LIFE/ LIFE; GRUR 2004, 1027 – Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2006, 850 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – anti KALK). Sie fehlt einer Wortmarke dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne Weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 1999, 1089 - YES). Dies gilt auch für Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird und der Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt auch ohne weiteres hinsichtlich dieser Waren oder Dienstleistungen erfasst (BGH GRUR 2006, 850 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner). Für Wort-/Bildzeichen gelten die allgemeinen Grundsätze für die Prüfung zusammengesetzter Zeichen, d. h. wenn auch nur ein Bestandteil, sei es der graphische, sei es der Wortbestandteil schutzfähig ist, ist das ganze Zeichen eintragbar. Einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen begründen jedoch keine Unterscheidungskraft. An die bildliche Darstellung, auf die der Schutz der eingetragenen Marke beschränkt werden kann, sind aber umso größere Anforderungen zu stellen, je beschreibender die fragliche Angabe ist (BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 1998, 394, 396 Motorrad Active Line). Nach diesen Grundsätzen verfügt das angemeldete Wort-/Bildzeichen nur in dem im Tenor genannten Umfang über die erforderliche Unterscheidungskraft.

1. 1. Der Begriff „Networking“ setzt sich aus den beiden Wortbestandteilen „net“ und „working“ zusammen. Der Bestandteil „net“ stellt das englische Wort für „Netz“ dar (Collins, Globalwörterbuch Englisch, Bd. 1, 1. Aufl. 2001, S. 857). „Working“ steht für das deutsche Wort „arbeitend, berufstätig“ (a. a. O., S. 1534 f.). Beide Begriffe sind dem inländischen Verkehrskreis unmittelbar verständlich. Dies gilt auch für den zusammengesetzten Begriff „Networking“, der lexikalisch nachgewiesen ist in der Bedeutung „(1) Networking, (2) Knüpfen von Kontakten“ (a. a. O., S. 857). In der Fachsprache bedeutet „networking“ „Vernetzung, Rechnerverbund“ (Hamblock/Wessels, Großwörterbuch Wirtschaftsenglisch, 6. Aufl. 2006) bzw. „Netzwerkbetrieb“ (Langenscheidt-Routledge, Fachwörterbuch Wirtschaft, Handel und Finanzen, 2. Aufl. 2002). Allgemeinsprachlich hat sich der Begriff daneben zu einem Synonym für das Bilden von Netzwerken bzw. Knüpfen von Kontakten im zwischenmenschlichen Bereich entwickelt.

1. 2. Für einen Teil der in Klasse 16 beanspruchten Waren, nämlich „Druckerei-erzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Prospekte und Flyer“ stellt das angemeldete Zeichen eine im Vordergrund stehende Sachaussage dar. Es eignet sich als Titel oder thematische Bezeichnung für Bücher, Kontaktanzeigen, als Flyer für Veranstaltungen, sonstige Print-Unterlagen für Seminare oder ähnliche Treffen zum Thema „Networking“ im zwischenmenschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich. Das Zeichen kann dabei im Sinne von Knüpfen von Beziehungen zu anderen Personen oder Unternehmen bzw. Etablieren von Kundenkontakten verwendet werden, aber auch im technischen Sinn zur Fortbildung im Computerbereich, und das „Netzwerk“ deshalb selbständig zum Inhalt haben, vgl. „Amazon.de: Praxisbuch Networking“ (Google Stichwort: networking, Ergebnisse 1-10). Dasselbe gilt für die Dienstleistungen „Schulungen und Unterricht, insbesondere auch über das Internet“ in Klasse 41, da konkrete Veranstaltungen bereits dergestalt angeboten werden, vgl. „Networking-Academy Wismar“ (a. a. O., Ergebnisse 21-30); „Klüngeln & Co. Coaching und Network, Anni Hausladen Business-Einzel-Coaching .../ Networking, der Schlüssel zum Erfolg ...“ (a. a. O., Ergebnisse 31-40).

1. 3. In Klasse 35 können die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Informationen in Geschäfts- und Personalangelegenheiten, Präsentation von Firmen im Internet“ aus der Inanspruchnahme und der Bildung von Netzwerken bestehen. Das angemeldete Zeichen ist daher auch hier lediglich im Vordergrund stehende Sachaussage im Sinne der zweiten gefundenen Bedeutung (s. o.). Relevant ist in diesem Zusammenhang das Knüpfen von Beziehungen und der Aufbau von Netzwerken zwischen Personen, aber auch ganzen Unternehmen, vgl. „Networking - starke Partnerschaften sind die Basis für Erfolg! Wir wissen, dass es ohne gute Partner nicht geht. Deshalb haben wir ein starkes Netzwerk an Kooperationspartnern aufgebaut.“ (www.sgd.de/ueber-die-sgd/sgd-networking.php). In diesem Dienstleistungssegment bieten Firmen neben Werbung und Marketing auch die Strategieplanung und den Kontakt zum Kunden als einheitliche Dienstleistung an und erleichtern dem Kunden damit die Vernetzung (vgl. „Social networking, Gedanken & Ideen, Kreation, Kommunikation, Ziele, strategische Planung, Um- und Durchsetzung, Erfolg - Zug um Zug. Den Umgang damit nennt man auch Media Management. ..“ www.networking-music.net; „Grundlagen unserer Arbeit sind eine Kommunikations- und Marketingberatung, das Internet-Providing, Entwicklung von Internet-Lösungen, Konzeption, ...“ www.info-networking.de; „Social Web World: Networking ... Kommunikation, Marketing und Geschäftsstrategien im Web 2.0 ...“ Google a. a. O., Ergebnisse 31-40). Im Bereich der Geschäftsführung spielt das Knüpfen von Netzwerken u. a. im Bereich des Personalmanagements eine wichtige Rolle.

1. 4. Auch für die Dienstleistungen „Darstellung, Verwaltung, Aktualisierung und Erweiterung von personen- und geschäftsbezogenen Daten über das Intra- und Internet; Telekommunikation, Bereitstellen von Informationen im Internet, insbesondere auch Informationen über Geschäfts- und Personalangelegenheiten, Bereitstellen und Betrieb von Portalen und Plattformen im Internet, insbesondere auch zum Informationsaustausch und der Wissensvermittlung; Bereitstellen und Betrieb von Chatrooms und Foren, E-Mail-Dienste; Onlinedienste, nämlich Bereitstellung und Übermittlung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton;

computerunterstützte Übertragung von Nachrichten und Bildern, Bereitstellung eines elektronischen Marktplatzes auf Computernetzwerken; Einstellung von Daten in digitale Netze; Bereitstellung eines Zugangs zu Texten, Grafiken, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen; Erstellen, Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, Erstellen und Konzeption von Web-Seiten; Nachforschungen und Recherchen in Datenbanken und im Internet; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet“ stellt das angemeldete Zeichen nur eine im Vordergrund stehende Sachaussage dar. Dabei kann es sich einerseits um das Knüpfen von Netzwerken und eine inhaltliche Beschreibung desselben handeln, wie z. B. bei „myCORNERS - Die kostenfreie Networking-Plattform für Alle, die etwas bewegen wollen“ www.mycorners.com. Andererseits kommt für die technischen, ITK-spezifischen Dienstleistungen auch die erste Bedeutungsvariante im Sinne einer Vernetzung, eines Rechnerverbundes zur Beschreibung der Dienstleistungen in Betracht. Es geht insoweit um die technische Realisierung innerhalb von Netzwerken im Sinne der Verknüpfung von Computern und der Vernetzung von Strukturen, vgl. „Mit unseren Geschäftsfeldern IP Networking, Network Security, Storage Networks, Carrier Networks, IP-Telefonie, Wireless, Pan Dacom Produkte und Beratung realisieren wir für unsere Kunden High Tech-Netzwerk-lösungen.“ www.pandacom.de. Als nicht schutzfähig für entsprechende Dienstleistungen wurden deshalb auch die Anmeldungen „Network Projects & Services“ (BPatG 29 W (pat) 28/05) und „NETWORK WORLD“ (HABM R 692/02-4) qualifiziert.

1. 5. Anders ist dies für die weiter beanspruchten Waren in Klasse 16 zu beurteilen. Spielt der gefundene Bedeutungsgehalt weder inhaltlich-thematisch, noch zur Beschreibung oder als Zweckbestimmung für die Bezeichnungsgewohnheiten der Waren eine Rolle, ist von ihrer Schutzfähigkeit auszugehen. Dies gilt insoweit für „Papier und Papierwaren (ausgenommen Etiketten) sowie Pappe (Karton) und Pappwaren (jeweils soweit in Klasse 16 enthalten); Schreibwaren, insbesondere Füllfederhalter, Kugelschreiber, Bleistifte“, die lediglich als Hilfsmittel, z. B. als sog.

give-aways, beim „Networking“ eingesetzt werden können, die aber typischerweise weder nach ihrer Zweckbestimmung, noch themenbezogen nach ihrem Inhalt benannt werden.

1. 6. Der graphischen Ausgestaltung des Zeichens kann für sich genommen keine schutzbegründende Wirkung zukommen. Dies gilt sowohl für die farbliche Ausgestaltung in Rot/ Schwarz als auch die Zeichensetzung eines Punktes zwischen die beiden Wortbestandteilen „net“ und „working“. Da sowohl der inländische Verbraucher wie auch der Fachverkehr die Bezeichnung „networking“ kennt, wird er die beiden Wortbestandteile nicht analytisch in zwei Begriffe aufteilen, sondern sie als einen Gesamtbegriff aufnehmen. Die farbliche Ausgestaltung und der im Wortinneren befindliche Punkt ändern nichts an dieser Wahrnehmung. Beide Elemente sind in der graphischen Darstellung gebräuchlich und nicht so außergewöhnlich, dass sie den Verkehr dazu veranlassen könnten, in dem Zeichen deshalb einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen. Grundsätzlich kann man dem angemeldeten Zeichen, wie die Beschwerdeführerin dies tut, den Bedeutungsgehalt „Nettoarbeit“ zuordnen, da „net“ in Zusammensetzungen die Bedeutung „netto“ besitzen kann. Dies führt aber nach der neueren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht zur die Schutzfähigkeit begründenden Mehrdeutigkeit des Anmeldezeichens, da es für die Annahme einer beschreibenden Bedeutung bereits genügt, wenn ein Zeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 ff. - Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 ff. - Rn. 97 - POSTKANTOOR). Insoweit ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu LOGO (GRUR 2000, 722) nicht mehr heranzuziehen.

2. Aus dem beschreibenden Charakter des angemeldeten Zeichens folgt gleichermaßen ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das Zeichen ist

daher auch aus diesem Grund für die nicht im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen nicht eintragungsfähig.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko