



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 132/05

Verkündet am

...

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 43 649.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2008 unter Mitwirkung der Richterin Fink als Vorsitzende, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle vom 10. August 2005 wird aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 28. Juli 2004 die Wortmarke

Datenwerk

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

„Aktualisieren von Computer-Software; Aktualisieren von Internetseiten; Bereitstellung von Informationen, Plattformen und Portalen im Internet; Computer; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computer-Software; Design von Homepages und Web-Seiten; Desktop-Publishing; Dienstleistungen einer Datenbank; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Druckarbeiten; Druckerzeugnis; E-Mail-Dienste; Erstellen von Webseiten; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Interfaces; Lizenzierung von Software; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Software; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Teletext-Service; Vermietung von Computer-Software; Werbung; Werbung im Internet für Dritte.“

Durch Beschluss vom 10. August 2005 hat die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass unter dem Begriff „Datenwerk“ Zusammenstellungen von Daten verstanden würden. Er werde in unterschiedlichsten Zusammenhängen und insbesondere auch in Verbindung mit EDV-Dienstleistungen verwendet. Folglich weise das angemeldete Zeichen auf die Art, den Inhalt und das Thema der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin. Es sei zudem lexikalisch nachweisbar, so dass entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht von einer Wortneubildung ausgegangen werden könne. Darüber hinaus sei es nicht erforderlich, dass die Wortkombination „Datenwerk“ tatsächlich bereits beschreibend verwendet werde. Auch wenn der Bestandteil „Werk“ verschiedene Bedeutungen besitzen könne, so vermittle er in Kombination mit dem vorangestellten Element „Daten“, das in vielen Wortzusammensetzungen zu finden sei, einen eindeutig beschreibenden Begriffsgehalt. Den geltend gemachten Voreintragungen käme im Übrigen weder aus Gründen des Vertrauensschutzes noch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung eine Bindungswirkung zu.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 10. August 2005 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, die Bezeichnung „Datenwerk“ sei nicht die bloße Aneinanderreihung zweier schutzunfähiger Angaben, sondern vermittle einen darüber hinausgehenden phantasievollen Gesamteindruck. Die Bestandteile „Daten“ und „Werk“ würden im allgemeinen Sprachgebrauch nicht miteinander verbunden und wiesen keinen unmittelbaren Zusammenhang zueinander auf. Demnach erschließe sich der Sinn der Wortkombination nicht sofort und ohne weiteres Nachdenken. Vor allem werde unter dem angemeldeten Zeichen nicht die Zusammenstellung verschiedener Daten verstanden. Es handele sich um einen reinen Phantasiebegriff, der insbesondere wegen der möglichen Interpretation des Ele-

ments „Werk“ im Sinne einer technischen Anlage bzw. Fabrik mehrdeutig sei. Ein unmittelbarer Sachhinweis auf EDV- oder Telekommunikationsdienstleistungen könne der Wortkombination „Datenwerk“ somit nicht entnommen werden. Schließlich seien bereits vergleichbare Zeichen vom Deutschen Patent- und Markenamt in das Register eingetragen worden.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin das Verzeichnis auf folgende Waren und Dienstleistungen beschränkt:

„Interfaces; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Werbung; Werbung im Internet für Dritte.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und nach Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in vollem Umfang begründet.

1. Dem angemeldeten Zeichen lässt sich im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen kein Sachhinweis entnehmen, so dass es nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

Nach dieser Vorschrift sind 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. Ein Wortzeichen, das in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, kann daher nicht als Marke geschützt werden (vgl. EuGH GRUR 2004,

146, Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Rn. 97 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insoweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH - POSTKANTOOR, a. a. O.; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS).

a) Das angemeldete Zeichen „Datenwerk“ besteht erkennbar aus zwei lexikalisch nachweisbaren Begriffen. Unter dem Wort „Daten“ werden Zahlenwerke oder allgemein Angaben verstanden (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, 1996, Seite 201). Der Bestandteil „Werk“ bezeichnet in Kombination mit einem anderen Substantiv die Gesamtheit von etwas, z. B. Blätter-, Karten- bzw. Mauerwerk, oder ein Werk, das etwas darstellt oder herbeiführt, als groß, umfangreich, z. B. ein Einigungs-, Reform- oder Vertragswerk (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006 [CD-ROM]). Die weiteren möglichen Bedeutungen im Sinne einer Bezeichnung für eine technische Anlage oder für ein Industrieunternehmen sind in Kombination mit dem Bestandteil „Daten“ ohne Belang. Dem angemeldeten Zeichen kommt damit die Bedeutung „Datengesamtheit“ oder „große Datensammlung“ zu. In diesem Sinne wird es beispielsweise im Rahmen von Vereinbarungen zur Vergabe von Lizenzen betreffend das freie Betriebssystem GNU verwendet (vgl. „OpenAstro - OpenPlanet Astro Freeware: GNU“ unter „<http://www.openastro.de/website.php?id=/index/openastro/gnu.htm&PHPSESSID=24...>“). Auch außerhalb des Bereichs der Informationstechnik lässt sich die Wortfolge „Datenwerk“ im Sinne einer großen Datensammlung nachweisen (vgl. „Wortschatz Universität Leipzig“ unter „<http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage/>“). So dient sie etwa der Umschreibung der Gesamtheit von Informationen zu einem Menschen (vgl. „Home|Ausstellungen|DATENWERK: MENSCH“ unter „<http://www.khm.at/static/page3497.html>“).

b) In Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen eignet sich die Wortfolge „Datenwerk“ nicht als eindeutige Merkmalsangabe (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 143/03 - COMPUTERWERK).

So dienen Interfaces zwar der Kommunikation und damit dem Austausch von Daten. Es ist jedoch nicht üblich, die Gesamtheit der über Schnittstellen übermittelten Informationen als Datenwerk zu bezeichnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass über ein Interface größere Datenmengen regelmäßig nicht auf einmal, sondern nacheinander in serieller oder paralleler Form weitergeleitet werden. Die Funktionsweise eines Interfaces wird somit nicht durch die Verarbeitung eines Datenwerks charakterisiert.

Auch für die Dienstleistungen einer Werbeagentur ist das angemeldete Zeichen keine Merkmalsangabe. Diese umfassen zwar auch die Markt- und Konsumentenforschung und in diesem Zusammenhang vielfältige Datenzusammenstellungen etwa zum Nachfrageverhalten oder zu Mitbewerbern. Selbst wenn daraus Datenwerke entstehen, so sind diese doch nur Hilfsmittel, denn Werbeagenturen entwickeln in erster Linie Werbe- und sonstige Kommunikationsmaßnahmen, die zwar vom Inhalt der Daten, nicht jedoch von einer Datensammlung als solcher abhängen. Die Angabe „Datenwerk“ ist zur Beschreibung der Dienstleistungen einer Werbeagentur daher nicht geeignet.

Auch hinsichtlich der Dienstleistungen „Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Werbung; Werbung im Internet für Dritte“ ist nicht erkennbar, welche Merkmale mit der Bezeichnung „Datenwerk“ klar konkret beschrieben werden. Maßgeblich kommt es hierbei auf die aussagekräftige und interessante Gestaltung von Bildern, Texten und Tönen an, damit das betreffende Unternehmen in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird. Größere Datenmengen sind in diesem Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung, so dass auch diesbezüglich der Begriff „Datenwerk“ keinen Sachhinweis vermittelt.

2. Darüber hinaus liegt auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vor.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rn. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rn. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft dann auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Entsprechend den Ausführungen unter 1. fehlt es an einem sachlichen Bezug zwischen der Bedeutung des angemeldeten Zeichens und den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. In Verbindung mit ihnen wird die Bezeichnung „Datenwerk“ ausweislich der Beleglage zudem weder als beschreibende Angabe noch als gebräuchliches Wort als solches im Verkehr verwendet. Demzufolge kann ihr nicht die Eignung abgesprochen werden, als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Kortbein

WA