



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 80/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 016 177.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wortmarke

WindowTainment

mit Antrag vom 11. März 2008 als Kennzeichnung für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild und Video und Animationen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Peripheriegeräte, Geräte für Video- und Audiokonferenzen, mit Programmen und Daten versehene, maschinenlesbare Datenträger aller Art, Magnetaufzeichnungsträger, Disketten, CD-ROMs, Bildplatten, belichtete Filme, elektronische Prospekte und Kataloge, interaktive Kundeninformationssysteme, Kundeninformationssysteme bestehend aus den Komponenten Hardware (Terminals, Bildschirme, Anzeigenflächen, Projektoren, Rechner) und Software (Programme zur Steuerung der Anwendung und Anzeigen der Informationen, Redaktionsschnittstellen für Aktualisierungen, Inhalte der Präsentation in Form von digitalen Daten), Datenbanksoftware, Computernetzwerksysteme sowie Teile der vorstehend genannten Waren,

Klasse 35: Werbung, betriebswirtschaftliche Beratung auf den Gebieten Medien, Multimedia,

Klasse 42: Dienstleistungen eines Programmierers und Systemanalytikers, Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, Beratung auf den Gebieten Medien, Multimedia, Hard- und Softwareanwendung,

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Beschlüssen vom 19. Mai 2009 und vom 16. März 2010, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, mit der Begründung zurückgewiesen, dass der angemeldeten Wortmarke die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und zudem das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Der angemeldete Begriff sei - durch die Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar - aus den Bestandteilen „Window“ und „Tainment“ zusammengesetzt.

Der Bestandteil „Tainment“ sei eine verkürzte Form von „Entertainment“ und werde als Hinweis auf unterhaltsame, spielerische Elemente in verschiedensten Wortzusammensetzungen im Inland gebraucht. Die Verbraucher seien an Wortbildungen mit dem Bestandteil „tainment“ im Zusammenhang mit den verschiedensten Themen und Lebensbereichen gewöhnt und sähen darin nur einen beschreibenden Hinweis darauf, dass etwas auf unterhaltsame, spielerische Weise vermittelt werde oder derartige Elemente aufweise.

Die Zeichenbildung sei sprachüblich, weil dem Bestandteil „Tainment“ ebenso wie in den vorgenannten Beispielen ein sachbezogenes Bestimmungswort - hier „Window“ - vorangestellt sei.

„Window“ könne zum einen Hinweis auf die sog. „Fenstertechnik“ sein. Dabei handle es sich um die Interaktionsfläche zu einem (Computer-)Programm. Im Zusammenhang mit den einschlägigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 (etwa „Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Dienstleistungen eines Programmierers“) stehe diese sachbezogene Bedeutung im Vordergrund. „Window-Tainment“ sei demzufolge ein Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Wa-

ren und Dienstleistungen der Unterhaltung, bei denen die sog. „Fenstertechnik“ zur Anwendung kommen könne, dienen.

Als weitere Bedeutung für „Window“ komme die (wörtliche) Übersetzung als „Fenster / Schaufenster“ in Betracht. Der Verbraucher kenne diese Bedeutung von „Window“ aus Wortbildungen wie „Window-shopping“ („Schaufensterbummel“, Duden, Dt. Universalwörterbuch, 5. Aufl.). Danach sei „WindowTainment“ als „Schaufensterunterhaltung“ zu lesen, also ein Schaufenster mit Elementen, die der Unterhaltung dienen. In Bezug auf die Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 42 sei die Kennzeichnung eine bloße Bestimmungsangabe (bestimmt / geeignet für Schaufensterunterhaltung); für die Klasse 35 sei dies ein Hinweis auf den thematischen Schwerpunkt der Dienstleistungen.

Dass das angemeldete Zeichen zwei Lesarten zulasse, könne die Schutzzfähigkeit nicht begründen, denn in beiden Bedeutungen stehe der sachbezogene Zusammenhang im Vordergrund. Deshalb werde die Wortfolge in beiden Fällen nur als sachbegriffliche Angabe und nicht im Sinn eines individualisierenden Herkunftshinweises verstanden.

Dieser Beschluss ist der Anmelderin am 22. März 2010 zugestellt worden.

Mit ihrer Beschwerde vom 16. April 2010, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 19. April 2010, wendet sich die Anmelderin gegen die Wertung in den angegriffenen Entscheidungen und verfolgt ihren Eintragungsantrag weiter. Das ist damit begründet, in der Wortschöpfung „WindowTainment“ liege hinsichtlich der benannten Waren und Dienstleistungen eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit. Entgegen den Ausführungen der Markenstelle führe auch eine komplexe Auslegung der Wortschöpfung „WindowTainment“ nicht zu einer bloß beschreibenden Angabe. Dabei könne die Wortfolge nicht einfach in zwei englische Worte geteilt werden, denn inhaltlich wäre dem Wortteil „Tainment“ für dessen Verständnis noch „enter“ hinzuzufügen. Auch könne der Verbraucher nicht eindeutig erkennen, ob „Fenster-Unterhaltung“ als Unterhaltung zu verstehen sei, die auf einem Fenster (z. B. durch Berührung) oder im Fenster (z. B. durch Leucht-

schläuche) oder hinter dem Fenster (in einem Raum dahinter) oder mit computer-spezifischen Fenstern stattfindet. Selbst „Entertainment“ sei mehrdeutig, z.B. im Sinn von Unterhaltung oder Bewirtung. Schließlich entspreche die Wortschöpfung durch Weglassen des Wortteils „enter“ in ihrer Gesamtheit nicht den Sprachregeln über die Neubildung von Wörtern durch Zusammensetzen bekannter Wörter. Schließlich sei die Eintragung des angemeldeten Zeichens auch im Hinblick auf die Eintragung vergleichbarer Wortfolgen gerechtfertigt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Mai 2009 und vom 16. März 2010 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke zu beschließen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Zu Recht und mit eingehender und zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen versagt.

Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1. Der angemeldeten Wortfolge „WindowTainment“ fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer zu unterscheiden sowie deren Ursprungsidentität zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 - BioID).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2).

Auch Wortfolgen haben keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verbraucher lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 - Individuelle).

Einer fremdsprachigen Wortmarke wie der vorliegenden fehlt die Unterscheidungskraft, wenn die beteiligten inländischen Kreise, d. h. der Handel und / oder die Verbraucher der betreffenden Waren, im Stande sind, deren Bedeutung zu erkennen.

b) Die angemeldete Wortmarke ist - durch die Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar - aus den Bestandteilen „Window“ und „Tainment“ zusammengesetzt.

Der Bestandteil „Tainment“ ist eine verkürzte Form von „Entertainment“. Der Wortbestandteil "-tainment" beschreibt eine unterhaltsame, spielerische Vermittlung (vgl. HORX, Trendwörter, S. 68 „Edutainment“) und wird - wie die Markenstelle ein-

gehend belegt hat (z. B. für Infotainment, edu.tainment, ING.Tainment, GEO-Tainment, Psycho-tainment) - dementsprechend als Hinweis auf unterhaltsame, spielerische Elemente in den verschiedensten Wortzusammensetzungen im Inland gebraucht.

Entgegen der Annahme der Anmelderin sind die Verbraucher zwischenzeitlich an Wortbildungen mit dem Bestandteil "tainment" im Zusammenhang mit den verschiedensten Themen und Lebensbereichen gewöhnt und erkennen darin auch auf den ersten Blick nur einen Hinweis auf unterhaltsame, spielerische Elemente (so schon BPatG, Az.: 32 W (pat) 146/03, Beschluss vom 20. Juli 2005 - Service-Tainment; Az.: 32 W (pat) 50/02, Beschluss vom 21. Mai 2003 - EduTainment).

Auch die Binnengroßschreibung des „T“ begründet die Eintragbarkeit nicht, denn in dieser Schreibweise wird die Zusammensetzung aus den beiden Begriffen und damit der nicht unterscheidungskräftige Sinngehalt sogar noch betont.

Die Wortbildung ist auch sprachüblich, weil dem Bestandteil „Tainment“ ebenso wie in den bereits genannten Beispielen ein sachbezogenes Bestimmungswort - hier „Window“ - vorangestellt ist. Es handelt sich dabei um eine naheliegende Begriffskombination.

Das Wort „Window“ kann zum einen ein Hinweis auf die sog. „Fenstertechnik“ auch in einem „computertechnischen“ Sinn sein (so schon BPatG, Az.: 29 W (pat) 62/94, Beschluss vom 24. April 1996 - Windowbase).

Als weitere Bedeutung für „Window“ kommt „Schaufenster“ in Betracht. Die Verbraucher kennen diese Bedeutung des Wortes „Window“ auch aus Wortbildungen wie „Window-shopping“ („Schaufensterbummel“, Duden, Dt. Universalwörterbuch, 5. A.) und versteht „WindowTainment“ zwanglos auch als „Schaufensterunterhaltung“.

Nach den Ausführungen der Anmelderin befasst sie sich in ihrem Unternehmen mit interaktiver Kommunikation in und auf Fenstern, indem Projektionen an Fenster geworfen werden.

In Bezug auf die Waren der Klasse 9 und die Dienstleistungen der Klasse 42 steht die erstgenannte Bedeutung im Vordergrund; im Übrigen ist die Kennzeichnung eine Bestimmungsangabe und weist auf den thematischen Schwerpunkt der Dienstleistungen hin. „WindowTainment“ kann somit nur als eine sachbezogene Angabe, nicht jedoch als individualisierender Herkunftshinweis angesehen werden.

Waren und Serviceleistungen sowie Entwicklung bezogen auf Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild und Video und Animationen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Peripheriegeräte, Geräte für Video- und Audiokonferenzen, mit Programmen und Daten versehene, maschinenlesbare Datenträger aller Art, Magnetaufzeichnungsträger, Disketten, CD-ROMs, Bildplatten, belichtete Filme, elektronische Prospekte und Kataloge, interaktive Kundeninformationssysteme, Kundeninformationssysteme bestehend aus den Komponenten Hardware (Terminals, Bildschirme, Anzeigenflächen, Projektoren, Rechner) und Software (Programme zur Steuerung der Anwendung und Anzeigen der Informationen, Redaktionsschnittstellen für Aktualisierungen, Inhalte der Präsentation in Form von digitalen Daten), Datenbanksoftware, Computernetzwerke können alle dazu dienen, auf Bildschirmen oder Projektionsflächen Unterhaltsames darzustellen.

Dies gilt auch für die Dienstleistungen eines Programmierers und Systemanalytikers, den Entwurf und die Entwicklung von Computerhardware und -software, die Beratung auf den Gebieten Medien, Multimedia, Hard- und Softwareanwendung.

Die Verteilung von Waren zu Werbezwecken kann ebenso wie jede andere Werbung bzw. Werbemittlung unterhaltsam durchgeführt werden.

Beratung kann auf solche Angebote bzw. deren Vermittlung bezogen sein.

Von der Möglichkeit, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf nicht solchen Zwecken dienende Produkte, etwa im Bereich der Peripheriegeräte zu beschränken, hat die Anmelderin keinen Gebrauch gemacht.

Dass die angemeldete Wortfolge zwei Lesarten zulässt - „Window“ als Hinweis auf die sog. „Fenstererntechnik“ oder auf ein (reales) „Schaufenster“ - vermag die Schutzfähigkeit nicht zu begründen, denn in beiden Bedeutungen steht der sachbezogene Zusammenhang im Vordergrund, so dass „WindowTainment“ in beiden Fällen nur als sachbegriffliche Angabe und nicht im Sinn eines individualisierenden Herkunftshinweises verstanden wird (BGH, GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).

Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit liegt nicht vor.

Auch die Tatsache, dass der Aussagegehalt recht allgemein ist und eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit aufweist, führt zu keiner anderen Beurteilung.

Trotz der vagen Sachaussage steht der Charakter als Sachinformation im Vordergrund und der Verbraucher wird die Kennzeichnung - gerade weil er ähnlich gebildete Wortzusammensetzungen mit dem Element „tainment“ aus anderen Bereichen kennt und diese allesamt sachbegrifflich verwendet werden - auch die vorliegende Kennzeichnung immer nur als sachbezogene Angabe, nicht jedoch im Sinn eines individualisierenden Herkunftshinweises ansehen.

Damit fehlt der angemeldeten das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

2. Ob zudem für die angemeldete Bezeichnung ein Freihaltungsbedürfnis besteht, so dass der Eintragung der angemeldeten Marke auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann daher dahingestellt bleiben.

3. Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen, wie etwa „Geotainment“ oder „Navitainment“, verweist, vermag sie auch hieraus keinen Anspruch auf Eintragung der vorliegenden Markenmeldung herzuleiten.

Eine pauschale Betrachtungsweise verbietet sich ohnehin, da jeder Fall gesondert unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen werden soll und der beteiligten Verkehrskreise, zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage und selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken vermögen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen.

Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG ist nämlich ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldete Marke. Durch die Nennung von Voreintragungen vermeintlich gleicher oder vergleichbarer Marken werden diese nicht verfahrensgegenständlich. Die markenrechtlichen Verfahrensbestimmungen sehen auch keine Möglichkeit einer Beteiligung von Inhabern entsprechend genannter Drittmarken vor. Schon aus diesem Grund kann es auch aus verfassungs- und verfahrensrechtlichen Gründen keinem Zweifel unterliegen, dass sich abschließende oder vermeintlich abschließende Äußerungen zur Schutzfähigkeit eingetragener Marken verbieten (BPatG, Beschluss vom 17. Dezember 2009, Az.: 25 W (pat) 65/08 - Linuxwerkstatt).

Die Beurteilung der Schutzunfähigkeit eingetragener Marken aus absoluten Gründen bleibt vielmehr ausschließlich dem dafür vorgesehenen Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG vorbehalten.

Das Gericht hat demnach zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt stets eine eigene Entscheidung zu treffen (vgl. hierzu auch HABM GRUR 1999, 737 - ToxAlert) und dabei das Gebot des rechtmäßigen Handelns zu berücksichtigen, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten

eines anderen berufen kann (s. a. EuGH, Beschlüsse vom 12. Februar 2009, Az.: C-39/08 und C-43/08 - Schwabenpost, Volks.Handy, Volks.Camcorder und Volks.Kredit).

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr