



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 15/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 050 593.1

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Dienstleistungen

„Klasse 38: Bereitstellung von Portalen, Foren und elektronischer Nachrichtenübermittlung im Rahmen eines sozialen Netzwerks im Internet, einschließlich der Entgegennahme und Verbreitung benutzungsgenerierter Inhalte, für die Arbeitsunterstützung, Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in der wissenschaftlichen Forschung; Vermittlung des Zugriffs auf Datenbanken über wissenschaftliche Publikationen und Forscher;

Klasse 41: Publikation von wissenschaftlichen Artikeln, Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form im Internet;

Klasse 42: Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet, nämlich für die Suche nach wissenschaftlichen Publikationen, Forschern und wissenschaftlichen Daten; Computersoftwareberatung, nämlich hinsichtlich Software für die Arbeitsunterstützung, Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in der wissenschaftlichen Forschung; Design von Computersoftware, nämlich Software für die Arbeitsunterstützung Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in der wissenschaftlichen Forschung; Vermietung und Wartung von Speicherplatz im Internet, nämlich für die Speicherung und Versionierung von Dokumenten und sonstigen Dateien und Daten, die Gegenstand oder Ergebnis wissenschaftlicher

Forschung sind, auch für die gemeinsame Verwendung durch mehrere Personen; Vermietung von Computersoftware, nämlich Internetanwendungen für die Arbeitsunterstützung, Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in der wissenschaftlichen Forschung“

bestimmten Wortmarke

ResearchGATE

mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, vollumfänglich zurückgewiesen, weil der angemeldeten Marke für diese Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle (§§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke setze sich aus den zum englischen Grundwortschatz zählenden Wörtern „Research“ und „Gate“ zusammen, die u. a. die Bedeutungen „Recherche“ bzw. „Portal“ hätten. Auch wenn die Begriffe, aus denen die angemeldete Marke gebildet sei, daneben noch andere Bedeutungen haben könnten, verstehe der angesprochene Verkehr die Gesamtmarke bei einer Benutzung im Zusammenhang mit den in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen ohne Weiteres in seiner insoweit naheliegendsten Bedeutung „Rechercheportal“. In dieser Bedeutung stelle die angemeldete Marke für die beanspruchten Dienstleistungen eine zur Bezeichnung der Bestimmung, des Schwerpunkts und des Inhalts geeignete und somit beschreibende Angabe dar. Dasselbe gelte, wenn der Verkehr den Markenbestandteil „Research“ nicht im Sinne von „Recherche“, sondern im Sinne von „Forschung“ verstehe. Sowohl diese Mehrdeutigkeit der angemeldeten Marke als auch die Tatsache, dass sie lexikalisch nicht nachweisbar sei, seien nicht geeignet, ihre Unterscheidungskraft zu begründen; denn die angemeldete Marke sei sprachüblich gebildet, weshalb

die angesprochenen Verkehrskreise in ihr nur eine Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen sähen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, die von der Markenstelle angenommene Bedeutung der angemeldeten Marke, nämlich „Rechercheportal“, stelle keine Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen dar, weil der Begriff „Recherche“ die Einseitigkeit der Informationsbeschaffung zum Ausdruck bringe, die beanspruchten Dienstleistungen jedoch im Sinne der konkretisierten Arbeitsunterstützung, Zusammenarbeit und Kommunikation den gegenseitigen Austausch von Informationen ermöglichen. Ferner besitze die angemeldete Marke eine Doppelbedeutung, da der Bestandteil „Research“ nicht nur die Bedeutung „Recherche“ habe, sondern auch für die „wissenschaftliche Forschung“ stehe. In Kombination mit dem Begriff „Gate“ könne diese Bedeutung nicht beschreibend sein, da es keinen „Eingang“ oder „Zugang“ zur Forschung als etwas in gedanklicher Weise Abgeschlossenem gebe. Das Zeichen könne des Weiteren auch nicht als Zugang zu Forschungsergebnissen oder Forschungsinformationen verstanden werden, denn hierfür sei ein gedanklicher Schritt notwendig, der die Unterscheidungskraft der Marke begründe. Im Übrigen sei die Art der Zusammensetzung des Zeichens sowohl originell als auch sprachregelwidrig. Schließlich sei die angemeldete Marke auch deshalb nicht freihaltungsbedürftig, weil die Bezeichnung „ResearchGATE“, außer von der Anmelderin selbst, von niemandem sonst verwendet werde. Der Umstand, dass die beteiligten Verkehrskreise bislang ohne diese Bezeichnung ausgekommen seien, spreche dafür, dass ein berechtigtes Interesse an der freien Verwendung der angemeldeten Marke nicht bestehe und auch in Zukunft nicht entstehen könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 24. Juni 2009 und 19. November 2009 aufzuheben.

Hilfsweise begehrt sie die Eintragung der angemeldeten Marke für alle in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistung der Klasse 38 „Vermittlung des Zugriffs auf Datenbanken über wissenschaftliche Publikationen und Forscher“ sowie der Dienstleistung der Klasse 42 „Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet, nämlich für die Suche nach wissenschaftlichen Publikationen, Forschern und wissenschaftlichen Daten“.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht nicht nur, wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), sondern zudem auch das weitere, von der Markenstelle letztlich dahingestellt gelassene, im Beanstandungsbescheid vom 22. Januar 2009 jedoch bereits angesprochene Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da die angemeldete Marke zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung bzw. anderer Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen dienen kann.

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können, wobei zu beachten ist, dass es sich hierbei um keine abschließende Aufzählung beschreibender Zeichen handelt, sondern dass neben die ausdrücklich genannten Zeichen und Angaben alle Bezeichnungen über im Verkehr wichtige Umstände bezüglich der angemeldeten Dienstleistungen fallen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, Kommentar, 9. Aufl., § 8 Rdn. 262). Diese Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass alle Angaben und Zeichen, die Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können. Sol-

che Angaben dürfen nicht nur einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches durch die Verwendung von Oberbegriffen jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen umfasst, ist die Eintragung eines Zeichens bereits dann für den gesamten Oberbegriff ausgeschlossen, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware ein Eintragungshindernis ergibt (BGH WRP 2002, 91, 93 f. - Ac).

Hiervon ausgehend ist die angemeldete Marke geeignet, die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen zu beschreiben. Dass die englischsprachigen Begriffe „Research“ und „GATE“, aus denen die Marke zusammengesetzt ist, u. a. die Bedeutungen „Recherche“ und „Forschung“ bzw. „Zugang“ und „Portal“ haben, hat bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt. Dies wird auch von der Anmelderin in der Beschwerdebeurteilung nicht in Abrede gestellt. Entgegen der von ihr vertretenen Ansicht ergibt sich jedoch auch bei einer Verbindung dieser Einzelbegriffe zu der angemeldeten Gesamtbezeichnung „ResearchGATE“ ein Begriff, der zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Dienstleistungen dienen kann.

Ausgehend von den von der Markenstelle zutreffend ermittelten Bedeutungen der Markenbestandteile „Research“ und „GATE“ ergeben sich bei deren Aneinanderreihung für die angemeldete Marke zwanglos u. a. die ebenfalls von der Markenstelle bereits angeführten Bedeutungen „Rechercheportal“ und „Forschungsportal“. In diesen Bedeutungen stellt die angemeldete Marke für die Dienstleistung der Klasse 38 „Bereitstellung von Portalen, Foren und elektronischer Nachrichtenübermittlung im Rahmen eines sozialen Netzwerks im Internet, einschließlich der Entgegennahme und Verbreitung benutzergenerierter Inhalte, für die Arbeitsunterstützung, Zusammenarbeit, Kommunikation und Vernetzung in der wissenschaftlichen Forschung“ eine objektiv und unmittelbar beschreibende Angabe der Art und der Bestimmung des Angebots dar, denn das Bereitstellen von Portalen, Foren im Internet kann auch zum Zwecke der Arbeitsunterstützung durch Schaffung einer

Recherchemöglichkeit sowie zur Kommunikation und Vernetzung in der wissenschaftlichen Forschung dienen. Auch für die weitere beanspruchte Dienstleistung der Klasse 38, nämlich „Vermittlung des Zugriffs auf Datenbanken über wissenschaftliche Publikationen und Forscher“ ist die angemeldete Marke objektiv und unmittelbar beschreibend. Insoweit weist die mögliche und naheliegende Bedeutung „Zugang zur Forschung“ der angemeldeten Marke einen beschreibenden Begriffsgehalt für diese Dienstleistung auf, indem sie diese Dienstleistung bereits ihrer Art und Beschaffenheit nach glatt beschreibt, denn die unmittelbare kausale Folge der „Vermittlung des Zugriffs auf Datenbanken über wissenschaftliche Publikationen und Forscher“ ist der Zugang zur Forschung. Der Einwand der Anmelderin, es gebe keinen „Eingang“ oder „Zugang“ zur Forschung, da diese in gedanklicher Weise abgeschlossen sei, vermag eine abweichende, den beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke verneinende Beurteilung der angemeldeten Marke nicht zu rechtfertigen. In der heutigen Zeit kooperieren Forschergruppen international durch intensiven Austausch über das Internet, sei es bei der Veröffentlichung von wissenschaftlichen Artikeln oder dem gemeinsamen Bearbeiten oder Bewerten von Forschungsergebnissen. Dabei befinden sich diese Informationen nur noch selten allein an physisch voneinander getrennten und abgeschlossenen Orten, wie z. B. Bibliotheken, sondern sind gewissermaßen „virtuell“ über das Internet und seine Nutzer verteilt. Zur Teilhabe an derartigen Informationen ist somit sehr wohl ein Zugang bzw. eine Zugangsberechtigung zu einzelnen Bereichen der Forschung erforderlich.

Unmittelbar beschreibend ist die angemeldete Marke auch für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 „Publikation von wissenschaftlichen Artikeln, Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form im Internet“, da sie insoweit in ihren Bedeutungen „Rechercheportal“ bzw. „Forschungszugang“ zum Ausdruck bringt, dass über ein so bezeichnetes Internetportal publizierte Beiträge aus dem Bereich der Forschung recherchierbar sind. In Bezug auf die Dienstleistung der Klasse 42 „Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet, nämlich für die Suche nach wissenschaftlichen Publikationen, Forschern und wissenschaftlichen Daten“ han-

delt es sich bei der angemeldeten Marke um eine unmittelbare inhaltliche Beschreibung dessen, was das Wesen der Dienstleistung ausmacht. Dies ist auch insbesondere deshalb der Fall, weil der Markenbestandteil „GATE“ heute immer auch als Hinweis auf eine Internetpräsenz des Zugangs verstanden werden kann.

Auch alle weiteren beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 beschreibt die angemeldete Marke inhaltlich. Die dargelegten Bedeutungen der Bezeichnung „ResearchGATE“ legen es den von diesen Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen nämlich auch insoweit ohne Weiteres nahe, darin einen beschreibenden Hinweis auf Dienstleistungen zu sehen, deren Inanspruchnahme es ermöglicht, auf ein (Internet-)Portal zuzugreifen, in dem wissenschaftliche Forschungsinhalte vermittelt werden bzw. solche Inhalte recherchiert werden können. Insoweit handelt es sich bei der angemeldeten Marke um eine zur Bezeichnung der Eignung und Bestimmung dieser Dienstleistungen geeignete Angabe.

Zur Beurteilung der Beschreibungseignung einer angemeldeten Marke für die konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ist auf die von den Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise und auf deren Verständnisfähigkeit abzustellen. Als maßgebliche Verkehrskreise sind dabei der Handel und/oder der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher heranzuziehen (EuGH GRUR 2006, 411, 412, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Die in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen richten sich insbesondere an in der Forschung tätige Wissenschaftler, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie über überdurchschnittlich gute Englischkenntnisse verfügen und folglich keine Probleme beim Verständnis der Einzelbestandteile „Research“ und „Gate“ der angemeldeten Marke sowie beim Verständnis der daraus gebildeten Marke haben werden. Zudem ist die Art der Zusammensetzung der angemeldeten Marke, die deren begriffliche Einzelbestandteile weiterhin deutlich erkennen lässt, geeignet, die Verständnisfähigkeit der maßgeblichen inländischen Verkehrskreise noch zu erhöhen.

Dagegen kann entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht von einer sprachunüblichen Wortneuschöpfung ausgegangen werden, da es in der englischen Sprache nicht unüblich ist, zwei Substantive zu einem Gesamtbegriff dergestalt miteinander zu verbinden, dass das vorangestellte Substantiv den ihm folgenden (Haupt-)Begriff inhaltlich näher konkretisiert.

Auch die unterschiedliche Wiedergabeform der begrifflichen Bestandteile „Research“ (in Normalschrift) und „GATE“ (in Großbuchstaben) vermag die Eignung der angemeldeten Marke als beschreibende Angabe nicht in Frage zu stellen, da diese Art der Zusammenschreibung seit längerem werbeüblich ist (EuGH GRUR 2006, 229, 233, Nr. 71 - BioID; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Dass die angemeldete Marke bisher nicht lexikalisch verzeichnet ist und ihre Benutzung auch sonst nicht feststellbar ist, vermag das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls nicht zu beseitigen, denn dass eine Angabe neu und ungewohnt ist, schließt ihre Eignung, zur Beschreibung dienen zu können, nicht aus. Das gilt umso mehr, als der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Deshalb können auch bisher noch nicht verwendete, aber als solche verständliche Sachaussagen vom Verkehr erkannt werden und zur Beschreibung von Waren und/oder Dienstleistungen geeignet sein. Der Gesichtspunkt einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme hat daher im Markenrecht keine tatsächliche und rechtliche Bedeutung. Das gilt vor allem für Wortneubildungen, die sich aus geläufigen Elementen zusammensetzen und eine in sich verständliche beschreibende Gesamtaussage vermitteln. Gerade solche Kombinationen sind selbst als glatt beschreibende Angaben häufig auch in umfangreichen Lexika nicht aufgeführt (BGH GRUR 2002, 809, 811 - FRÜHSTÜCKSDRINK I).

Auch dass die angemeldete Marke neben den festgestellten beschreibenden Bedeutungen noch andere Bedeutungen aufweisen und insoweit mehrdeutig sein

kann, beseitigt für sich gesehen noch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, denn eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen dienen kann, ist vom Markenschutz ausgeschlossen, und zwar unabhängig davon, ob ihr noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen können (EuGH GRUR 2004, 146, 147 f., Nr. 32 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, 901, Nr. 15 - SPA II).

Die Annahme einer beschreibenden Sachangabe setzt auch nicht voraus, dass die angemeldete Marke bereits feste begriffliche Konturen erlangt hat und sich eine einhellige Verkehrsauffassung zu ihrem Sinngehalt herausgebildet hat (BGH a. a. O. - SPA II). Deshalb ist es für die Beurteilung der Frage, ob in Bezug auf die angemeldete Marke das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, auch nicht von entscheidender Bedeutung, ob die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „ResearchGATE“ i. S. v. „Rechercheportal“ oder i. S. v. „Forschungszugang“ verstehen werden, da beide Verständnismöglichkeiten in Bezug auf die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen gleichermaßen beschreibend sind.

Der Eintragung der angemeldeten Marke steht somit aus den vorstehend dargelegten Gründen für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

2. Des Weiteren fehlt der angemeldeten Marke aber auch jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn Angaben, die die Waren und/oder Dienstleistungen, für die sie benutzt werden sollen, ihrer Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstigen Merkmalen nach beschreiben und deren beschreibender Aussagegehalt für die beteiligten Verkehrskreise - wie im Fall der Bezeichnung „ResearchGATE“ - auch ohne weiteres erkennbar ist, fehlt zwangsläufig auch die Fähigkeit, diese ihrer betrieblichen Herkunft nach von den Waren

und/oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor).

3. Auch nach dem Hilfsantrag der Anmelderin kann die Beschwerde keinen Erfolg haben, weil die angemeldete Marke auch für sämtliche nach der Streichung der Dienstleistungen „Klasse 38: Vermittlung des Zugriffs auf Datenbanken über wissenschaftliche Publikationen und Forscher“ und „Klasse 42: Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet, nämlich für die Suche nach wissenschaftlichen Publikationen, Forschern und wissenschaftlichen Daten“ im Dienstleistungsverzeichnis verbliebenen Dienstleistungen eine zur Beschreibung geeignete Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, der auch für diese Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Hinsichtlich der Begründung hierfür wird auf die im Rahmen der rechtlichen Beurteilung des Hauptantrags gemachten Ausführungen zum beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke für diese Dienstleistungen Bezug genommen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Schnurr

Reker

Fa