



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 60/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 912 136/38

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht in der Sitzung vom 27. April 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

In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 38 IR der international registrierten Wortmarke IR 912 136

NucNet

für die Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41:

„Compilation d'informations à l'aide d'ordinateurs et de systèmes électroniques en particulier sur l'énergie nucléaire et les radiations.

Télécommunications (diffusion et transmission d'informations à l'aide d'ordinateurs et de systèmes électroniques en particulier sur l'énergie nucléaire et les radiations; agences de presse dans les domaines de l'énergie nucléaire et des radiations).

Education, formation, divertissement, activités culturelles, en particulier services de traduction et publication de textes (autres que textes publicitaires).“

den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland mit der Begründung versagt, dass dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle, §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PÜV. Das angemeldete Markenwort setze sich aus der Abkürzung „nuc“ des englischen Wortes „nuclear“ und der Abkürzung „net“ für network (Netzwerk) zusammen. Ihm komme die Bedeutung „Netzwerk für Nukleartechnik“ oder „Netzwerk für Nuklearenergie“ zu. Mit dieser Bedeutung weise „NucNet“ darauf hin, dass die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 mithilfe eines besonderen Netzwerks erbracht würden, das das Thema „Nukleartechnik“ zum Gegenstand habe.

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Markeninhaber mit seiner Beschwerde. Er ist der Ansicht, dass die Abkürzung „Nuc“ angesichts ihrer Vielzahl von Bedeutungen und angesichts der Tatsache, dass es sich dabei nicht um eine im Deutschen gebräuchliche Abkürzung für „nuklear“ handele, innerhalb der angemeldeten Gesamtbezeichnung nicht als Hinweis auf Nuklearenergie aufgefasst werde. Für die beanspruchten Dienstleistungen enthalte „NucNet“ keine beschreibende Sachaussage und sei nicht freihaltebedürftig. Der Markeninhaber verweist auf eine Anzahl seiner Ansicht nach einschlägiger Voreintragungen. So sei „NucNet“ insbesondere in Großbritannien unter der Referenznummer 912 136 als Marke registriert worden. Da im Heimatsprachraum ein Freihaltebedürfnis für das angemeldete Markenwort verneint worden sei, sei „NucNet“ auch in Deutschland nicht freihaltebedürftig.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 IR vom 26. April 2010 und 11. September 2008 aufzuheben.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil für das angemeldete Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, und ihm das gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlt.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können. Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von

denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibender Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 – Postkantoor).

Wie bereits die Markenstelle zutreffend unter Vorlage von Belegen ermittelt hat, kommt dem Markennamen, das sich aus den Bestandteilen „Nuc“ und „Net“ zusammensetzt, objektiv die Bedeutung „Netzwerk für Kerntechnik“ oder „Netzwerk für Nuklearenergie“ zu. Das Markennamen bezeichnet die in journalistischen und naturwissenschaftlichen Fachkreisen bekannte weltweite öffentliche nukleare Nachrichtenagentur „NucNet“, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Brüssel (www.worldnuclear.org). Auch in an politisch interessierte Bürger gerichteten Informationen werden die Nachrichten dieser Organisation als Quellangabe mit „NucNet News“ zitiert (www.anti-atom-aktuell.de/.../106notizen.htm). Ein weiteres virtuelles Netzwerk, das sich mit Nuklearmedizin beschäftigt, trägt den Namen „MEDNUC.net“ (www.mednuc.net).

Bei dem Wortbestandteil „nuc“ handelt es sich um die - lexikalisch nachweisbare (vgl. Handbuch der Abkürzungen, Alfred Sokoll, Bd. 9) - Abkürzung des englischen Wortes „nuclear“. Diese wird in deutschen, mit Kerntechnik befassten Fachkreisen ebenso verstanden wie die Abkürzungskombination „NucNet“. Nicht nur das Max-Planck-Institut in Bremen, sondern auch die Technische Universität München verwenden die Abkürzung „NUC“ in ihren Bibliotheken zum Hinweis auf das Sachgebiet „Kerntechnik, Kernenergie“ (opencms.ub.tum.de/medien/systematik/html_sys/nuc.html). Auch das Unternehmen „Nuc Tec Solutions GmbH“ mit Sitz in Gröbenzell, das am deutschen Markt Problemlösungen für Fragen rund um

Strahlenschutz und Kerntechnik anbietet, benutzt die Abkürzung „Nuc“ für „nuclear“ (www.nuctecsolutions.com).

Für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 38, die jeweils bereits mit einem spezifischen Bezug zu Nuklearenergie und Strahlung angemeldet sind, ist „NucNet“ daher glatt beschreibend, denn ein Netzwerk stellt sowohl eine Zusammenstellung von Informationen, als auch eine spezifische Form der Telekommunikation dar.

Zu den Dienstleistungen „Ausbildung und Bildung, kulturelle Aktivitäten, insbesondere Übersetzungsdienste und die Veröffentlichung von Texten (ausgenommen Werbetexte)“ der Klasse 41 besteht ein enger sachlicher beschreibender Bezug, weil ein Netzwerk, das sich mit Kerntechnik befasst, zur Ausbildung und Bildung bestimmt sein kann und üblicherweise zur Veröffentlichung von Texten bestimmt ist.

Ein enger sachlicher beschreibender Bezug zur weiteren Dienstleistung der Klasse 41, „Unterhaltung“, ergibt sich daraus, dass es üblich ist, in einem Netzwerk zum Austausch von Fachinformationen unter anderem auch unterhaltende, witzige Texte bzw. Karikaturen zum Thema zu publizieren.

Zugleich fehlt "NucNet" für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angesprochenen inländischen interessierten Laien, Journalisten und Fachkreise für Kerntechnik und Nuklearenergie werden dem Zeichen den oben genannten, im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen.

Soweit sich der Markeninhaber auf die Eintragung seiner Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die hier zu beurteilende Marke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann ein Schutzsuchender keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des

Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verbietet die Markenrechtsrichtlinie es daher den nationalen Eintragungsbehörden und den mit der Markeneintragung befassten nationalen Gerichten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses dem Eintragungsbegehren allein deshalb stattzugeben, weil bereits identische oder vergleichbar gebildete Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] - Bild.T-Online.de und ZVS; zuletzt BGH GRUR 2011, 230 – 232 - SUPERgirl; zu ausländischen Voreintragungen vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rn. 30 ff. zu § 8 m. w. N.).

Der Markeninhaber vermag sich schließlich insbesondere nicht erfolgreich auf einen so genannten „Telle-quelle-Schutz“ zu berufen. Da die Markenrichtlinie eine vollständige Übereinstimmung mit der PVÜ herstellt, besteht für die Geltendmachung eines „Telle-quelle-Schutzes“ für die inzwischen im EU-Mitgliedstaat Großbritannien eingetragene IR Marke kein Anlass. Für die Schweiz, das Herkunftsland des Anmelders, ist die Marke nicht zur Eintragung angemeldet worden.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb