



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 23/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
31. Mai 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 027 617.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 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 Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Ortungs- und Kommunikationsgeräte, nämlich Mobiltelefone und Satellitenortungsgeräte; Software für die Konfiguration von Ortungs- und Kommunikationsgeräten sowie für die Telekommunikation mit diesen Geräten;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, insbesondere auf Informationen über den Aufenthaltsort von Personen; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, insbesondere zur Telekommunikation mit Mobiltelefonen und Satellitenortungsgeräten; Weiterleiten von Informationen über den Aufenthaltsort von Personen, insbesondere in Mobilfunknetze und Alarmnetze; Telekommunikationsdienstleistungen eines Call- und Servicecenters, insbesondere betreffend die Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsortes von Personen;

Klasse 45: Dienstleistungen zur Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsorts von Personen, insbesondere mittels Ortungs- und Kommunikationsgeräten und über das Internet“

bestimmten Wortmarke

iNanny

mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, weil es sich bei der angemeldeten Marke um eine zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeignete Angabe handele, der angesichts ihres beschreibenden Charakters auch jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angemeldete Marke sei aus dem Buchstaben „i“ und dem englischsprachigen Wort „Nanny“ gebildet. Der Buchstabe „i“ diene u. a. als Abkürzung für die Begriffe „Internet“ und „Information“. Dies sei auch dem inländischen Verkehr bekannt. Der weitere Markenteil „Nanny“ bezeichne seiner ursprünglichen Wortbedeutung nach ein Kindermädchen. In diesem Sinne werde er auch im Inland bereits umfangreich benutzt und daher ohne weiteres verstanden. Die Zusammensetzung der beiden Markenbestandteile sei sprachüblich. Im Zusammenhang mit den in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen stehe bei der angemeldeten Marke die Bedeutung „Internetnanny“ im Vordergrund. In dieser Bedeutung könne die angemeldete Marke dazu dienen, die in der Anmeldung aufgeführten Geräte, Programme und Dienstleistungen ihrer Art, Beschaffenheit und Bestimmung nach dahingehend zu beschreiben, dass mit diesen – wie mit einem Kindermädchen – die Beaufsichtigung eines Kindes über das Internet möglich sei. Angesichts dieses erkennbaren beschreibenden Begriffsgehaltes werde der Verkehr in der angemeldeten Marke bei einer Verwendung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, der Verkehr werde das „i“ innerhalb der angegriffenen Marke nicht als Abkürzung, sondern als bloßen Buchstaben verstehen. Aber selbst wenn der Verkehr in dem

Buchstaben „i“ eine Abkürzung sehe, sei nicht erkennbar, weshalb er angesichts der Vielzahl sonstiger möglicher Bedeutungen dieses Buchstabens zu der Auffassung gelangen sollte, es handele sich dabei um die Abkürzung des Begriffs „Internet“ oder des Begriffs „Information“. Der Buchstabe „i“ weise in der angemeldeten Marke eine solche begriffliche Unbestimmtheit auf, dass das Markenwort „iNanny“ zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht geeignet sei. Auch dann, wenn der Verkehr die angemeldete Marke i. S. v. „Internet-Nanny“ verstehe, sei ihr für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine unmittelbar beschreibende Bedeutung zu entnehmen. Etwas Anderes ergebe sich auch nicht aus den von der Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen zitierten Verwendungsbeispielen. Die von der Markenstelle festgestellte Verwendung des Begriffs „Internet-Nanny“ betreffe mit der Beratung überforderter Eltern einen Bereich, der keine Berührungspunkte mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweise. Ergänzend verweist die Anmelderin auf Beschlüsse des Bundespatentgerichts, mit denen aus dem Buchstaben „i“ und einem nachfolgenden Substantiv gebildete Marken als schutzfähig bewertet worden sind.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 22. Juni 2009 und 4. Dezember 2009 aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als unbegründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen. Sie stellt, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, eine zur Bezeichnung der Art und Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienst-

leistungen geeignete Angabe dar, der angesichts ihres erkennbaren beschreibenden Charakters auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

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. Die 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. Solche 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).

Die angemeldete Marke ist nach den insoweit unbestrittenen Feststellungen der Markenstelle aus dem Buchstaben „i“ und dem englischsprachigen Begriff „Nanny“ zusammengesetzt. Der Buchstabe „i“ stellt, wie die Markenstelle mit den der Anmelderin als Anlage zum Beschluss vom 22. Juni 2009 übersandten Unterlagen nachgewiesen hat, u. a. die Abkürzung für den Begriff „Internet“ dar. Insoweit wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich auf den Beitrag auf der Internetseite <http://www.innovations-report.de/specials/printa.php?id=34136> mit dem Titel „Die i-Generation“ – eine neue Zielgruppe wird entdeckt“ verwiesen, in dem im zweiten Absatz folgendes ausgeführt ist: „Erstmals liegen damit umfangreiche Informationen zur i-Generation vor, bei der „i“ für Internet, Individualität und Independence steht...“.

Der weitere englischsprachige Markenbestandteil „Nanny“ hat, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, u. a. die Bedeutung „Kindermädchen“. In dieser Bedeutung ist er auch im Inland spätestens seit der Fernsehserie „Die Supernanny“ bekannt. Wie die Markenstelle zudem mit einer Vielzahl von Internetauszügen nachgewiesen hat, wird der Begriff „Nanny“ auch im Inland in den im Internet veröffentlichten redaktionellen Beiträgen großer Zeitschriften an Stelle des Begriffs „Kindermädchen“ benutzt, und zwar ohne dessen Bedeutung nochmals zu erklären, woraus zweifelsfrei geschlossen werden kann, dass der inländische Verkehr die Bedeutung dieses ursprünglich englischsprachigen Begriffs unterdessen kennt und versteht. Die Markenstelle hat ferner unter Hinweis auf verschiedene Internetseiten nachgewiesen, dass zur Beaufsichtigung und Überwachung von Kindern Kommunikationsgeräte und Software angeboten werden, die als „elektronisches Kindermädchen“ oder auch als „virtuelles Kindermädchen“ bezeichnet werden und die Überwachung der Internetaktivitäten des Kindes oder die Überprüfung und Feststellung der Bewegungen und des Aufenthaltsortes des Kindes ermöglichen. Insoweit wird beispielhaft nochmals auf die der Anmelderin als Anlage zum Beschluss der Markenstelle vom 4. Dezember 2009 übersandten Internetseiten „<http://www.nanny-gps.com>“, „<http://www.presse-meldungen.at/software/virtuelleskindermaedchenvonsurfcontrol.html>“ und <http://www.heise.de/newsticker/meldung/Elektronisches-Kindermaedchen-mit-GPRS> verwiesen. Der Senat hat ferner in der mündlichen Verhandlung unter Übergabe der entsprechenden Internetseiten an den Vertreter der Anmelderin ergänzend auf die im Internet festgestellten Verwendungen des Begriffs „Nanny“ für Überwachungssoftware und –geräte in Bezeichnungen wie „Mobile Nanny Parental Control Software“, „Nanny Cam“ und „Net Nanny 2.0“ hingewiesen.

Angesichts dieser festgestellten Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung des Begriffs „Kindermädchen“ für Kommunikationsgeräte und –software, die sich des Internets bedienen oder hierauf bezogen eingesetzt werden können, kann die angemeldete Marke „iNanny“ in der Bedeutung „Internetnanny“ dazu dienen, die in

der Anmeldung aufgeführten Geräte, Programme und Dienstleistungen, die sämtlich dazu dienen können, den Aufenthaltsort einer Person zu bestimmen und die betreffende Person zu überwachen, ihrer Bestimmung nach dahingehend zu beschreiben, dass diese unter Einsatz des Internets die Aufgabe eines Kindermädchens übernehmen können.

Dass der Buchstabe „i“ auch zur Abkürzung anderer Begriffe als „Internet“ dienen kann, steht der Eignung der angemeldeten Marke zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen im vorliegenden Fall nicht entgegen, denn eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, ist unabhängig davon vom Markenschutz ausgenommen, ob ihr noch andere Bedeutungen zukommen können (BGH GRUR 2004, 146, 147 f. – DOUBLEMINT). In diesem rechtlichen Zusammenhang kann von einer schutzbegründenden Unbestimmtheit nur dann ausgegangen werden, wenn eine derartige begriffliche Ungenauigkeit erreicht ist, dass auszuschließen ist, dass die fragliche Angabe noch zu einer konkret beschreibenden Bezeichnung dienen kann. Ob eine derartige Bedeutungsvielfalt vorliegt, darf jedoch nicht abstrakt-lexikalisch beurteilt werden, sondern muss im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden (BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt). Bei dieser gebotenen markenrechtlichen Sichtweise kann sich der Kreis der lexikalisch möglichen Begriffsgehalte auf einen im Vordergrund stehenden Sinngehalt reduzieren (BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein). Davon ist auch im vorliegenden Fall auszugehen, denn bei einer Benutzung der angemeldeten Marke für Geräte, Programme und Dienstleistungen, die zur Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsortes von Personen dienen können und sich dazu des Internets bedienen, wie dies auch bei den in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Fall sein kann, liegt es auf der Hand, den Buchstaben „i“ der angemeldeten Marke als Abkürzung des Wortes „Internet“ zu verstehen und mit diesem gleichzusetzen.

Wegen dieser von Haus aus, also ihrer ursprünglichen Wortbedeutung nach, bestehenden Eignung der angemeldeten Marke als beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen besteht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unabhängig davon, dass die angemeldete Marke lexikalisch noch nicht erfasst ist und auch sonst noch nicht feststellbar ist, dass sie bereits von Dritten beschreibend für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen verwendet wird (EuGH a. a. O. – Doublemint; MarkenR 2008, 160, 162, Nr. 35 – HAIRTRANSFER).

2. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht zudem, wie die Markenstelle im Ergebnis und mit weitgehend zutreffender Begründung festgestellt hat, für alle in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne der vorgenannten Bestimmung bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer unterscheidbar zu machen (EuGH GRUR 2003, 604, 608, Nr. 62 – Liberte). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Nr. 51 – Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Nr. 18 - FUSBALL WM 2006 m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen mit seiner Eintragung in das Register zu Gunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (EuGH GRUR 2006, 608, 610, Nr. 59 - EUROHYPO). Deshalb sind Zeichen und Angaben, die für die fraglichen Waren und Dienstleistungen beschreibend sind, zwangsläufig auch nicht unterscheidungskräftig (EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681, Nr. 19 – BIOMILD). Dies gilt nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2008, 710, 711, Nr. 16 – VISAGE) auch für fremdsprachige Marken, wenn

deren beschreibender Begriffsgehalt von den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst wird.

Die angemeldete Marke stellt, wie bereits im Rahmen der vorstehenden Begründung des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Einzelnen ausgeführt worden ist, für alle in der Anmeldung benannten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe dar. Auf die diesbezüglichen Ausführungen wird zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen Bezug genommen. Es können angesichts der bereits von der Markenstelle dargelegten und nachgewiesenen umfangreichen inländischen Verwendung des Buchstaben „i“ im Sinne von „Internet“ und des englischen Begriffs „Nanny“ i. S. v. „Kindermädchen“, auch für Überwachungsgeräte, -programme und -dienstleistungen, auch keine ernsthaften Zweifel daran bestehen, dass die maßgeblichen inländischen Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke verstehen werden. Bei dieser Sachlage hat die Markenstelle der angemeldeten Marke die notwendige Unterscheidungskraft zu Recht abgesprochen.

Auch der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen von Marken mit den Bestandteilen „i“ bzw. „Nanny“ vermag eine andere, für die Anmelderin günstigere Beurteilung der angemeldeten Marke nicht zu begründen.

Maßgebliche Grundlage für die Entscheidung, ob die Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu versagen ist, ist die Prüfung, ob eines der in § 8 Abs. 1 und 2 MarkenG genannten Eintragungshindernisse gegeben ist. Diese Prüfung darf nicht abstrakt erfolgen. Sie hat sich vielmehr auf die Eigenschaften der Marke zu beziehen, deren Eintragung begehrt wird, und hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbarer Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das angemeldete Zeichen unter eines der Eintragungshindernisse fällt (EuGH MarkenR 2009, 201, Nr. 14 f. – Bild digital u. a./Präsident DPMA; BGH

a. a. O., Nr. 10 – SUPERgirl). Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht; sie sind jedoch keinesfalls bindend. Denn für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgeblich (BGH a. a. O.). Deshalb bedarf es auch keines näheren Eingehens auf die angeführten Voreintragungen, weil zum einen (nicht begründeten) Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (EuGH a. a. O., Nr. 18 m. w. N.).

Die Beschwerde konnte daher keinen Erfolg haben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Schnurr

Reker

Bb