



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 536/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 030 857.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe am 5. Juli 2011

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 26. Mai 2009 hat die Anmelderin die Wortmarke

phonedoctor

angemeldet für

Klasse 9: Computer; Geräte zur Aufzeichnung von Ton und Bild

Klasse 37: Reparatur von elektronischen Geräten, Telefonen, Wiedergabegeräten für Bild und Ton

Klasse 42 Entwurf von Computer Hardware und Software.

Die Markenstelle für Klasse 37 hat die Eintragung der begehrten Wortmarke mit Beschluss vom 1. April 2010 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Sie hat hierzu ausgeführt, dass der Verkehr das Zeichen als bloßen Hinweis auf einen Telefonarzt bzw. eine Person, die wie ein Arzt Telefone heilt, verstehen werde. Der Begriff „Doktor“ sei lexikalisch nämlich auch gelistet in der umgangssprachlichen Bedeutung eines Reparaturhandwerkers und werde auch entsprechend verwendet.

Daher handele es sich bei dem begehrten Zeichen lediglich um einen betriebsneutralen Hinweis auf bestimmte Eigenschaften eines Produkts. In Zusammenhang mit der Reparatur von Telefonen beschreibe das Zeichen eine Person, die sich auf das Heilen bzw. Reparieren derselben verstehe. Eine solche

Person benötige zur Reparatur weitere Geräte, wie Diagnosecomputer oder entsprechende Hard- oder Software, die ggf. entworfen werden müsse.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sich nicht begründet hat.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Anmelderin darauf hingewiesen, dass die Wortkombination lexikalisch nicht nachweisbar sei. Auch liege kein Freihaltungsbedürfnis des Zeichens vor, weil es nur einen unbestimmten Eindruck vermittele und für die begehrten Waren und Dienstleistungen weder benutzt werde noch einen Fachbegriff darstelle. Außerdem hat die Anmelderin auf verschiedene Voreintragungen mit dem Wortbestandteil „doctor“ oder „phone“ hingewiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der begehrten Waren und Dienstleistungen die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

1.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind 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 beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Bei der Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemeininteresse, dass der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - Erwägung des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (NR. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 222 m. w. N.).

b) Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel).

Im Hinblick auf die hier begehrten Waren und Dienstleistungen zählen zum angesprochenen Verkehr sowohl Fachkreise als auch Endverbraucher. Auszugehen ist dabei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 23 ff.).

c) Ausgehend von diesen Vorgaben ist das begehrte Zeichen für die angemeldeten Dienstleistungen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs beschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die beanspruchte Marke darf wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage, die geeignet ist, Merkmale der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, nicht monopolisiert werden.

Das begehrte Zeichen setzt sich aus den Wortbestandteilen „phone“ und „doctor“ zusammen. „Phone“ ist der dem englischen Grundwortschatz zuzurechnende Begriff für „Telefon“ und „telefonieren“, der von weiten Teilen des angesprochenen Verkehrs verstanden wird (ebenso: BPatG 29 W (pat) 308/99 - Phone + more; HABM R0606/06-2 - PhoneEasy). Dem Zeichenbestandteil „doctor“ kommt neben seiner Bedeutung als akademischer Grad auch die eines Reparaturen durchführenden, besonders qualifizierten Handwerkers zu. Die Bezeichnung des Gegenstands der handwerklichen Tätigkeit in Verbindung mit dem Wort „Doktor“ bzw. „doctor“ drückt hierbei die berufliche Höherbewertung aus (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage Mannheim 2006, CD-ROM, als Anlage 1; Küpper, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, 1997, Seite 168, Bl. 9 VA). Im Verkehr sind entsprechende Kombinationen gebräuchlich, z. B. PC-Doktor, Pool-Doktor, Beton-Doktor; Fahrraddoktor, Beulendoktor oder Videodoktor (vgl. Anlagen aus der Internetrecherche des Senats, im Folgenden zitiert als „Anlagen“).

Die inhaltsgleiche deutsche Wortkombination „Telefondoktor“ wird nach dem Ergebnis der Senatsrecherche (siehe Anlagen) zudem bereits umfassend zur Beschreibung eines Arztes, der telefonisch berät und heilt, benutzt. Darüber hinaus findet sich der Begriff „Telefondoktor“ oder „phonedoctor“ aber auch in verschiedenen Kennzeichen, um auf den Tätigkeitsbereich der jeweiligen Unternehmen hinzuweisen (z. B. Telefondoktor de bietet einen umfangreichen service rund um den bereich der telekommunikation“ siehe Anlagen). Dies entspricht der gebräuchlichen Verbindung einer handwerklichen Tätigkeit bzw. deren Bezugsobjekt mit

dem nachgestellten Wort „Doktor/Doctor“, um auszudrücken, dass die Tätigkeit von bzw. mit fachlich besonders qualifizierten Personen und/oder Hilfsmitteln erbracht wird und steht damit im Einklang mit dem lexikalisch nachweisbaren Begriffsverständnis (dazu: Küpper, Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache) der Wortkombination.

Dementsprechend ist das beanspruchte Zeichen geeignet, ein Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben.

Für die angemeldeten Reparaturdienstleistungen der Klasse 37 erschließt sich dies ohne weiteres aufgrund des oben erläuterten Begriffsverständnisses, wonach das Objekt der Reparatur und die Qualität des Erbringers der Reparaturdienstleistung näher bezeichnet werden, so dass eine Person, die besonders qualifiziert Telefone bzw. damit in Zusammenhang stehende Geräte repariert, beschrieben wird.

Der Entwurf von Computerhard- und -software kann einem „Phonedoktor“ dienen, so dass der Zweck bzw. Einsatzbereich der Dienstleistung, also die qualifizierte Reparatur von Telefonen mit Hilfe der zu entwerfenden Computerhard- oder -software bezeichnet wird. Gleiches gilt für Computer und Aufzeichnungsgeräte, bei denen es sich um Geräte handeln kann, die der besonders qualifizierten Reparatur von Telefonen dienen oder die von besonders qualifizierten Personen zur Reparatur von Telefonen eingesetzt werden können.

Darüber hinausgehend könnten verschiedene Waren und Dienstleistungen auch der Ergänzung der Tätigkeit eines Telefonarztes dienen, d. h. eines medizinischen Doktors, der telefonisch konsultiert werden kann. Auch bei diesem Begriffsverständnis würde der Gegenstand der Dienstleistung bzw. der Einsatzbereich und die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG näher bezeichnet, da die Waren und Dienstleistungen dazu dienen können, die technischen Voraussetzungen für die Verwendung mit einem „Telefondoktor“ zu

schaffen, z. B. Geräte für die Direktanwahl des Telefondoktors über eine Internetverbindung ggf. mittels spezieller Computersoftware, spezielle Telefone, die gleichzeitig eine verbale Kommunikation und eine Verbindung zu medizinischen Datenbanken o. ä. ermöglichen.

Die Annahme einer beschreibenden Sachangabe setzt im Übrigen - entgegen der Auffassung der Anmelderin - nicht voraus, dass das Wortzeichen bereits feste begriffliche Konturen erlangt hat (BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 15) - SPA II) oder das dahinterstehende Leistungsangebot im Einzelnen konkretisiert (BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 17) - My World).

Auch der Umstand, dass eine tatsächliche beschreibende Verwendung der Wortkombination, außer durch die Anmelderin selbst, bislang nicht zu erkennen ist, steht dem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen, da es sowohl nach der Formulierung der entsprechenden Norm im Markengesetz, als auch nach der rechtlichen Grundlage in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c MarkenRL ausreicht, wenn die Angaben zur Beschreibung von Waren und Dienstleistungen „dienen können“, ohne dass bereits eine tatsächliche Verwendung erfolgt sein müsste (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor). Hiermit wird klargestellt, dass bereits die bloße Eignung einer Angabe oder eines Zeichens zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 30) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - Doublemint; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 97) - Postkantoor; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 12) - SPA II). Hintergrund ist die Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren mögliche künftige beschreibende Verwendung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 241). Zur Prüfung bedarf es einer realitätsbezogenen Prognose, die auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, welche eine beschreibende Verwendung der betreffenden Angabe vernünftigerweise erwarten lassen. Dies ist vorliegend ohne weiteres zu bejahen,

da die Kombination der Wortelemente in ihrem Aussagegehalt lediglich die Summe der Einzelbestandteile mit den in ihnen verkörperten Sachinformationen zur Beschreibung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen verkörpert. Es ist daher zu erwarten, dass ein Bedarf besteht, auch die Wortkombination zur prägnanten Beschreibung der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu nutzen. Hierfür spricht insbesondere auch der Umstand, dass strukturgleiche Warenkombinationen bereits als Kennzeichen verwendet werden (z. B.; „Telefondoktor.de“ siehe Anlagen).

2.

Dem begehrten Zeichen fehlt auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT 2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über

(EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2). Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat dabei streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World; BGH BIPMZ 2010, 273 (275) - Rocher Kugel).

Das hier beanspruchte Zeichen ist im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird ihm nicht den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können. Einer Wortmarke, die, wie die hier begehrte Marke „phone-doctor“, Merkmale von Dienstleistungen beschreibt, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 86) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 19) - Biomild). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006 m. w. N.).

Dieses Ergebnis wird auch bestätigt durch die gebräuchliche Benutzung des begehrten Zeichens und entsprechend strukturierter Zeichen in Unternehmenskennzeichen, um dadurch auf den Gegenstand der unternehmerischen Tätigkeit hinzuweisen. Angesichts dieser Üblichkeit wird der Verkehr in dem Zeichen keinen Hinweis auf die Herkunft der angemeldeten Produkte aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

3.

Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen Bezug nimmt, ist darauf hinzuweisen, dass diese keine Bindungswirkung haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) - Bild.t-Online.de m. w. N.: BGH GRUR 2008, 1093 (Nr. 8) - Marlene-Dietrich-Bild-

nis; zuletzt: BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Ausgehend von Art. 20 Abs. 3 GG ist die rechtsprechende Gewalt allein an Recht und Gesetz gebunden, nicht aber an vorangehende Entscheidungen eines Amtes, dessen Tätigkeit gerade überprüft werden soll. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt zudem, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Im Übrigen fehlt es auch wegen der Unterschiede bei der Zeichenbildung an der Vergleichbarkeit des angemeldeten Zeichens mit den von der Anmelderin erwähnten Voreintragungen, die andere Wortkombinationen betreffen.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI