



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 541/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 062 943.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Juli 2011 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Kortge und Dorn

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Mai 2010 aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Tv.de

ist am 23. Oktober 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden (im Laufe des Beschwerdeverfahrens beschränktes und bereinigtes Verzeichnis, Anlage B 1 zum Schriftsatz vom 6. Juli 2011, Bl. 17 – 22 GA):

Klasse 35: Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken
Aktualisierung von Werbematerial
Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit Aufstellung von Kosten-Preisanalysen
Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten
Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen

Beratung in Fragen der Geschäftsführung
Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von
Waren und Dienstleistungen für andere Unterneh-
men]
Betrieb einer Im- und Exportagentur
betriebswirtschaftliche Beratung
Buchführung
Buchprüfung
Büroarbeiten
Dateienverwaltung mittels Computer
Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organi-
satorische Vorbereitung von Bauvorhaben
Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Er-
stellung von Steuererklärungen
Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers
Durchführung von Auktionen und Versteigerungen
im Internet
Durchführung von Unternehmensverlagerungen
Durchführung von Transkriptionen

Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen:
Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogerie-
waren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren,
Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesund-
heitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwa-
ren, Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenarti-
kel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren
und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger,
sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzube-
hör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren,
Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papier-

waren und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel

Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility management) Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten)

Erstellen von Statistiken Erstellung von Abrechnungen (Büroarbeiten)

Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten

Erstellung von Geschäftsgutachten

Erstellung von Rechnungsauszügen

Erstellung von Steuererklärungen

Erstellung von Wirtschaftsprognosen

Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten

Fakturierung

Geschäftsführung für darstellende Künstler

Geschäftsführung für Dritte

Geschäftsführung von Hotels im Auftrag Dritter

Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen:

Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwa-

ren, Bauartikel; Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel

heliografische Vervielfältigungsarbeiten

Herausgabe von Werbetexten

Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben

Informationen in Geschäftsangelegenheiten
Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte

Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing)

Layoutgestaltung für Werbezwecke

Lohn- und Gehaltsabrechnung

Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke

Marketing [Absatzforschung]

Marktforschung

Meinungsforschung

Nachforschung in Computerdateien [für Dritte]

Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]

Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich:

Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren, Brennstoffe und Treibstoffe, Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tonträger und Datenträger, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Feuerwerkskörper, Uhren und Schmuckwaren, Musikinstrumente, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel, Täschnerwaren und Sattlerwaren, Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Tabakwaren und sonstige Genussmittel

Online-Werbung in einem Computernetzwerk

Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen

Organisation und Veranstaltung von Modeschauen für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke

Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke

Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten

organisatorische Beratung

organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich

Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]

Personal-, Stellenvermittlung

Personalanwerbung Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests

Personalleasing

Personalmanagementberatung

Plakatanschlagwerbung

Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht

Planung von Werbemaßnahmen

Präsentation von Firmen im Internet

Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel

Preisvergleichsdienste

Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke

Publikation von Versandhauskatalogen

Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln

Schätzung von ungeschlagenem Holz

Schätzungen auf dem Gebiet der Wolle

Schaufensterdekoration

Schreibdienste [Textverarbeitung]

Schreibmaschinenaarbeiten Sekretariatsdienstleistungen

Sponsorensuche
Sponsoring in Form von Werbung
Stenografiearbeiten
Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken
Telefonantwortdienst für abwesende Teilnehmer
Telefonkostenabrechnung
Überlassung von Zeitarbeitskräften
Unternehmensberatung
Unternehmensverwaltung
Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken
Verbraucherberatung
Verbreitung von Werbeanzeigen
Verfassen von Werbetexten
Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte]
Vermietung von Büromaschinen und -geräten
Vermietung von Fotokopiermaschinen
Vermietung von Verkaufsautomaten
Vermietung von Verkaufsständen
Vermietung von Werbeflächen
Vermietung von Werbeflächen im Internet
Vermietung von Werbematerial
Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien
Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste für Dritte
Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken
Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet
Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce
Vermittlung von Mobilfunkverträgen für Dritte

Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren

Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen

Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten

Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte

Vermittlung von Zeitarbeitskräften

Vermittlung von Zeitungsabonnements [für Dritte]

Versandwerbung

Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken

Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben]

Verteilung von Werbemitteln

Vervielfältigung von Dokumenten

Verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen
Vorführung von Waren für Werbezwecke

Waren- und Dienstleistungspräsentationen

Werbung, insbesondere Werbung durch Werbeschriften und Werbung im Internet für Dritte;

Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten

Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken

Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken

Klasse 38: Auskünfte über Telekommunikation
Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk
Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk

Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme
in Datennetzen Bereitstellung des Zugriffs auf In-
formationen im Internet

Bereitstellung von Internet-Chatrooms

Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für
Teleshopping-Dienste

Dienste von Presseagenturen

E-Mail Dienste

Einstellen von Webseiten in das Internet für Dritte
Elektronische Anzeigenvermittlung [Telekommuni-
kation]

elektronische Nachrichtenübermittlung

elektronischer Austausch von Nachrichten mittels
Chatlines, Chatrooms und Internetforen

Fernschreibdienste

Funkdienste

Kommunikation durch faseroptische Netzwerke

Kommunikationsdienste mittels Computerterminals

Kommunikationsdienste mittels Telefon

Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistun-
gen für die Telekommunikation

Mobiltelefondienste

Personenrufdienste [Rundfunk, Telefon oder mit an-
deren Mitteln elektronischer Kommunikation]

Satellitenübertragung

Sprachübermittlungsdienste (Sprachmitteilungs-
dienste)

Telefaxdienste

Telefondienste

Telefonvermittlung

Telegrafiedienste

Telegrafieren
Telegrammdienst [Depeschen]
Telegrammübermittlung
Telekommunikation
Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet
Telekonferenzdienstleistungen
Teletext-Dienste
Übermittlung von Nachrichten
Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation
Vermietung von Faxgeräten
Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung
Vermietung von Modems
Vermietung von Telefonen
Vermietung von Telekommunikationsgeräten
Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke
Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken
Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging)

Klasse 41: Anfertigung von Übersetzungen
Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung
Auskünfte über Freizeitaktivitäten
Auskünfte über Veranstaltungen [Unterhaltung]
Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar
Berufsberatung
Betrieb einer Diskothek

Betrieb einer Modellagentur für Künstler
Betrieb eines Clubs [Unterhaltung oder Unterricht]
Betrieb eines Bücherbusses
Betrieb eines Internats
Betrieb eines Spielcasinos
Betrieb von Museen [Darbietung, Ausstellungen]
Betrieb von Nachtclubs
Betrieb von Spielhallen
Betrieb von Sportanlagen
Betrieb von Vergnügungsparks
Betrieb von zoologischen Gärten
Betrieb von Feriencamps [Unterhaltung]
Betrieb von Gesundheits-Klubs
Betrieb von Golfplätzen
Betrieb von Kindergärten [Erziehung]
Betrieb von Sportcamps
Betrieb von Varietétheatern
Bücherverleih [Leihbücherei]
Coaching
Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen
Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]
Dienste von Unterhaltungskünstlern
Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung
Dienstleistungen eines Fitnessstudios
Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen
Druckarbeiten
Dienstleistungen eines Zeitungsreporters
Digitaler Bilderdienst
Dolmetschen der Gebärdensprache

Durchführung von pädagogischen Prüfungen
Durchführung von Spielen im Internet.

Mit Beschluss vom 27. Mai 2010 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesen. Sie hat zur Begründung ausgeführt, dass sich die sprachübliche Wortkombination "Tv.de" aus der Bezeichnung "Tv" für Television bzw. Fernsehen und der Internet-Länderkennung "de" für Deutschland zusammensetze. Das angemeldete Zeichen sei in Form einer Internetadresse gebildet und weise daher darauf hin, dass auf das Fernsehen via Internet zugegriffen werde. Denn Internet-Fernsehen sei üblich geworden; es würden alle möglichen Waren und Dienstleistungen über das Internet angeboten, wie eine Internetrecherche mit der Suchmaschine Google ergeben habe, bei der mit dem Suchwort "tv.de" ... Millionen und mit dem Suchwort "tv.de online" ... Millionen Treffer erzielt worden seien (Anlagen zum Beanstandungsbescheid vom 5. März 2010, Bl. 27 – 30 VA). Die angemeldete Bezeichnung stelle damit für die "hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, indem auf deren Bestimmung und Thematik hingewiesen" werde, "nämlich die Waren und Dienstleistungen über das Internet – Fernsehen anzubieten, indem die Online-Adresse "Tv.de" gewählt" werde und mit den Dienstleistungen der Klasse 38 die technischen Bedingungen gewährleistet und umgesetzt würden. Diese rein beschreibende Angabe sei im Interesse der Mitbewerber des Anmelders freizuhalten und nicht geeignet, Unterscheidungskraft zu bewirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Mai 2010 aufzuheben.

Er ist der Ansicht, dass entgegen der Amtsauffassung keine absoluten Schutzhindernisse vorlägen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel. Denn die Entscheidung wurde auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt.
 - a) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 MarkenG sind grundsätzlich **alle** beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen (EuGH GRUR 2007, 425, 426 Rdnr. 32, 36 - MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 - DeutschlandCard), wobei eine globale Begründung ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 - MT&C/BMB; GRUR 2008, 339, 342 Rdnr. 91 - Develey/HABM). Das bedeutet aber nur, dass dieselbe für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche Begründung nicht für jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst beurteilt werden können. Gegen diese Begründungspflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne

weitere Begründung gleich behandelt oder überhaupt nicht gewürdigt werden.

- b) Die Markenstelle hat nur pauschal behauptet, dass die angemeldete Bezeichnung "Tv.de" für die "hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich eine unmittelbar beschreibende Angabe darstelle, indem auf deren Bestimmung und Thematik hingewiesen" werde, "nämlich die Waren und Dienstleistungen über das Internet – Fernsehen anzubieten, indem die Online-Adresse "Tv.de" gewählt" werde, und dass mit den Dienstleistungen der Klasse 38 die technischen Bedingungen dazu gewährleistet und umgesetzt würden. Hier fehlt eine konkrete Auseinandersetzung mit der Vielzahl der in den Klassen 35, 38 und 41 angemeldeten Dienstleistungen, die zu einem großen Teil gar nicht mit Internetfernsehen in Zusammenhang gebracht werden können.
- aa) Schon der Umstand, dass die Markenstelle im Beanstandungsbescheid vom 5. März 2010 (Bl. 27 – 30 VA), auf den der angefochtene Beschluss zur Begründung Bezug nimmt, zweimal von "Waren und Dienstleistungen" spricht, obwohl das verfahrensgegenständliche Zeichen ausschließlich für Dienstleistungen angemeldet worden ist, offenbart bereits, dass sich die Markenstelle nur oberflächlich mit der Anmeldung befasst hat. Auch der schlichte Hinweis auf die bei der Internetrecherche unter [www.-google.de](http://www.google.de) mit den Suchworten "Tv.de" und "Tv.de online" erzielten hohen Trefferzahlen nebst Vorlage von vier Ergebnisseiten zeigt, dass sich die Markenstelle mit den verschiedenen betroffenen Dienstleistungsbereichen nicht im Einzelnen befasst hat.
- bb) Es reicht entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht schon aus, dass alle beanspruchten Dienstleistungen im Internetfernsehen angeboten bzw. beworben werden können. Eine Sachaussage

über die beanspruchten Dienstleistungen selbst kann die angemeldete Bezeichnung "Tv.de" nur dann sein, wenn sie deren Eigenschaften unmittelbar beschreibt, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie einen engen beschreibenden (funktionalen) Bezug zu den Dienstleistungen herstellt.

- cc) In Klasse 35 werden zahlreiche Personal-, Büro-, Vermittlungs-, Schätzungs-, Buchhaltungs-, Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater-, Geschäftsführungs- und Vermietungsdienstleistungen aufgeführt, die einer Erläuterung bedürfen, inwieweit die angemeldete Wortkombination "Tv.de" für diese einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen soll.
- dd) Auch in Klasse 38 befinden sich einige Dienstleistungskategorien, bei denen eine Erläuterung des beschreibenden Charakters des verfahrensgegenständlichen Zeichens erforderlich ist. Dazu gehören u. a. "E Mail Dienste" sowie sämtliche Fernschreib-, Telegrafie-, Telegramm- und Vermietungsdienstleistungen.
- ee) In Klasse 41 fehlt jegliche Begründung dafür, warum "Tv.de" für die dort angemeldeten Betriebsdienstleistungen, wie z. B. "Betrieb eines Internats", "Betrieb von Kindergärten [Erziehung]" oder "Betrieb von Sportcamps", oder für die "Anfertigung von Übersetzungen" ein Sachhinweis sein soll.

Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob tatsächlich und gegebenenfalls für welche konkreten Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.

Grabrucker

Kortge

Dorn

Hu