



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 505/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 061 679.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Juni 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Am 26. September 2008 wurde unter Nr. 30 2008 061 679 die Angabe

DOTKÖLN

als Wortmarke angemeldet für folgende Dienstleistungen:

- „Klasse 35: Werbung; Werbung im Internet für Dritte; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Geschäftsführung für Dritte; Unternehmensverwaltung; Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk;
- Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet;
- Klasse 42: Erstellen von Webseiten; Datenverwaltung auf Servern in Computernetzwerken; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet;
- Klasse 45: Vergabe und Registrierung von Domainnamen für das Internet“.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat mit Beschluss vom 2. November 2009 - durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes - nach vorheriger Beanstandung, der Eintragung stünden die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, der angemeldeten Zeichen „DOTKÖLN“ könne hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft zugemessen werden, da der angesprochene Verkehr in der Gesamtmarke ausschließlich einen Sachhinweis auf eine Top-Level-Domain (TLD) für/von Köln und damit auf eine Kennung der Stadt Köln im Internet entnehme.

Der an erster Zeichenstelle stehende Wortbestandteil „dot“ stelle als englische Entsprechung für „Punkt“ die in der Internetterminologie, nämlich im Domain-Name-System (DNS), übliche wörtliche Benennung für das für die Adressierung notwendige Merkmal zur Abgrenzung der einzelnen Subsidiaritätsstufen, der sog. Domain-Levels, insbesondere zwischen Top-Level- und Second-, sowie zwischen Second- und Third- etc. Level- Domains dar. Da im Zuge der Weiterentwicklung des Adressraums im Internet regionale Top-Level-Domains, nämlich Benennungen von urbanen und regionalen Gemeinschaften (so z. B. „hamburg“, „nrw“ oder „berlin“) bzw. von Interessengruppen vor der Einführung stünden bzw. eingeführt worden seien, seien solche Top-Level-Domains nicht schutzfähig. Der angesprochene Verkehr werde somit die Wortbestandteile in ihrer Gesamtheit in Verbindung mit den angemeldeten Dienstleistungen ohne weiteres als Hinweis auf solche Dienstleistungen auffassen, die sich mit der Bewerbung, Schaffung, Einführung und Pflege einer Top-Level-Domain für die Stadt/Region Köln befassen oder darauf abzielten. Ein beschreibender Bezug bestehe demnach für sämtliche verfahrensgegenständliche Dienstleistungen.

Hiergegen hat der Beschwerdeführer am 7. Dezember 2009 Beschwerde eingelegt.

Er ist der Auffassung, die angemeldete Marke sei für sämtliche angemeldeten Dienstleistungen eintragungsfähig, weil es ihr nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle. Die Markenstelle nehme zu Unrecht an, dass die Angabe „DOT“ in Deutschland allgemein bei der Benennung bzw. Aussprache von Domainadressen verwendet werde, dies sei lediglich bei englischsprachigen Top-Level-Domains üblich. Die (zukünftige) Domain „. köln“ werde hingegen „Punkt-Köln“ ausgesprochen. Ferner dürfe bei der Unterscheidungskraft nicht allein auf die akustische Wahrnehmung abgestellt werden, bei schriftlicher Verwendung werde die TLD niemals als „dot“ bzw. „Punkt Köln“ genutzt, sondern stets als „. köln“.

Die Begründung der Zurückweisung treffe zudem nicht auf sämtliche angemeldeten Dienstleistungen zu.

Ein Freihaltebedürfnis bestehe ebenfalls nicht, da der Anmelder anstrebe, alleiniger Anbieter der Domain-Registrierung für die TLD „kölN“ zu sein und insofern kein Wettbewerb existiere.

Überdies sei die Zurückweisung rechtsfehlerhaft, da vergleichbare Marken (z. B. „DOTBERLIN“ und „DOTHAMBURG“) unbeanstandet geblieben seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat zu Recht dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen, weil die angesprochenen Verkehrskreise in der Marke keinen Hinweis auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen sehen werden, sondern nur eine unmittelbar beschreibende Angabe zu den beanspruchten Dienstleistungen oder einen Sachhinweis mit engem beschreibenden Bezug dazu. Inhaltlich ist das Wort „DOTKOELN“ die Wiedergabe der (zukünftigen) sog. generic Top-Level-Domain „koeln“ bzw. „kölN“, die nach Abschluss eines Bewerbungsverfahrens von der für die Zuteilung der TLD's zuständigen Organisation, der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), demnächst vergeben werden soll (vgl.: <http://newgtlds.icann.org/en/applicants> - „koeln“). Bei der Angabe „DOT“ handelt es sich im Zusammenhang mit dem Internet um einen beschreibenden Begriff, der, wie das DPMA zutreffend festgestellt hat, einen Punkt bezeichnet, der gewöhnlich als Trennung zwischen den Domain-Ebenen in Internetadressen verwendet wird.

Von den Dienstleistungen, die der Anmelder beansprucht, wird sowohl der IT-Fachverkehr angesprochen als auch der allgemeine Endverbraucher, der Dienste in Bezug auf das Internet in Anspruch nimmt. In diesen Verkehrskreisen ist die Bedeutung des Begriffes „dot“ aufgrund häufiger sprachlicher Verwendung im Zusammenhang mit dem Internet (z. B. „.com“, „.org“) bekannt, nicht zuletzt auch durch die Bezeichnung der vor allem durch das Internet geprägten sogenannten New Economy als „DOTCOM“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 437). Im Kontext mit dem Internet wird der Verkehr daher die zusammengesetzte Angabe „DOTKÖLN“ stets als „.kölN“ bzw. „.koeln“ und somit als TLD in Verbindung mit der Stadt/Region Köln verstehen und nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, aus dem die Dienstleistungen stammen.

Der Senat verkennt nicht, dass im Zusammenhang mit „deutschen“ URL, insbesondere solchen mit der TLD „.de“ oder anderen TLD mit deutsch benannter second-level-domain (z. B. „Wetter-Punkt-com“) die Aussprache „Punkt“ statt „dot“ üblich ist und überwiegt. Teilweise wird bei mündlicher Kommunikation die Angabe „Punkt“ bei der Benennung von Internetadressen nicht mehr ausdrücklich genannt, sondern stillschweigend vorausgesetzt. Dies ändert aber nichts daran, dass der gleichbedeutende englische Begriff gleichwohl allgemein verständlich und ebenfalls sachlich beschreibend ist. Demnach bezeichnet die sich aus „DOT“ und „KOELN“ zusammensetzende Marke eine (künftige) regionale TLD für die Stadt Köln und gleichzeitig weist sie in dieser Eigenschaft innerhalb des ansonsten grundsätzlich weltweit verfügbaren Internets darauf hin, dass die für das Zeichen beanspruchten Dienstleistungen regional beschränkt, nämlich in und für den Kölner Raum erstellt werden. Damit enthält die Marke für alle beanspruchten Dienstleistungen beschreibende Angaben oder steht zu ihnen zumindest in einem engen beschreibenden Zusammenhang.

Das gilt zunächst für alle ausdrücklich auf das Internet bezogenen Dienstleistungen. Das sind alle beanspruchten Dienstleistungen, ausgenommen folgende Dienstleistungen in der Klasse 35: „Werbung“; „Dienstleistungen einer Werbeagentur“; „Geschäftsführung für Dritte“; „Unternehmensverwaltung“; „Preisermitt-

lungen für Waren und Dienstleistungen“. Aber auch für diese Dienstleistungen ist die angemeldete Wortmarke nicht unterscheidungskräftig. Für die Dienstleistungen „Werbung“, „Dienstleistungen einer Werbeagentur“ sowie „Preisermittlungen für Waren und Dienstleistungen“ ist die Angabe ausschließlich beschreibend, weil sich inzwischen erhebliche Teile der entsprechenden Anbieter darauf spezialisiert haben, solche Dienstleistungen im Internet zu erbringen. Zwischen der Angabe „DOTKOELN“ und den Dienstleistungen „Geschäftsführung für Dritte“ sowie „Unternehmensverwaltung“ besteht jedenfalls ein enger sachlicher Zusammenhang, weil das angemeldete Zeichen auch einen Hinweis auf die Stadt Köln als geographischen Herkunfts- und Bestimmungsort der beanspruchten Dienstleistungen gibt.

Soweit der Anmelder darauf verweist, dass ein Freihaltebedürfnis nicht bestehe, da er eine Monopolstellung bei der Vergabe der TLD „.kölN“ bzw. „.koeln“ anstrebe, kann damit ein fehlendes Freihaltebedürfnis für den Ortsnamen „Köln“ für Mitbewerber nicht begründet werden. Denn die Funktion einer Registrierungsstelle für eine Top-Level-Domain ist mit der Inhaberschaft einer Marke für den gleichlautenden Domain-Namen - oder einen daran angelehnten Namen - weder tatsächlich noch rechtlich verknüpft. Über eine Marke könnte der Anmelder in jedem Fall ohne markenrechtliche Beschränkung verfügen, könnte die Marke also u. a. jederzeit an Dritte verkaufen und auf sie übertragen.

Unterstellt, der Anmelder würde das angestrebte Monopol bereits besitzen, könnte dies für das Bestehen eines Freihaltungsbedürfnisses nur dann von Bedeutung sein, wenn Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass die hier vorwiegend technisch bedingte Monopolstellung zumindest mittelfristig auch wirtschaftlich am Markt bestehen bleibt (vgl. dazu Ströbele/Hacker MarkenG 10. Aufl., § 8 Rn. 353ff.). Dies ist weder ersichtlich noch vorgetragen. Das Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit der Ortangabe „Köln“ überwiegt für die beanspruchten Dienstleistungen jedenfalls das Interesse des Anmelders am Markenschutz.

Soweit sich der Anmelder auf aus seiner Sicht vergleichbare Markeneintragungen (z. B. „DOTBERLIN“, „DOTHAMBURG“ und „punktbayern“) beruft, sind diese nach ständiger Rechtsprechung nicht bindend (EuGH, GRUR 2006, 229 (Nr. 46) - *BioID*; GRUR 2009, 667 - *Bild.T-Online*; BGH, GRUR 2008, 1093 (Nr. 18)c - *Marlene-Dietrich-Bildnis*; GRUR 2010, 230 (Nr. 10) - *SUPERgirl*). Insbesondere ist es dem Senat verwehrt, außerhalb der gesetzlich dafür vorgesehenen Verfahren die Rechtmäßigkeit solcher Voreintragungen erneut zu prüfen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb/Fa