



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 525/13

Aktenzeichen

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 026 363.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 22. Januar 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. Februar 2013 wird aufgehoben, soweit darin die Anmeldung für die Dienstleistungen der

Klasse 38: Ton-, Bild- und Videodatenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computernetzwerke, Telefon, ISDN- und DSL-Leitungen sowie anderer Übertragungsmedien, soweit in Klasse 38 enthalten; Übermittlung von Nachrichten; Ausstrahlung von Film-, Fernseh- und Rundfunkprogrammen oder –sendungen; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen, auch im Internet; Anbieten und Mitteilung von auf Datenbanken gespeicherten Informationen; Bereitstellen des Zugriffs auf Datenbanken; Bereitstellen von Plattformen im Internet; E-Mail-Dienste; Ausstrahlung von Programmen oder Sendungen durch das Internet oder ähnliche technische Einrichtungen; elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von eigenen und fremden Inhalten und Formaten (Content Brokerage) über das Internet; Sammeln von Nachrichten und Informationen (Presseagenturen); Liefern von Nachrichten und Informationen (Presseagenturen); Bereitstellen von Plattformen, Portalen, Chatrooms, Chatlines und Foren im Internet; Übertragung von Fotos, Bildern, Videos, Musik- und Filmdateien über das Internet;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und Software; Entwicklung von Hard- und Software zur Generierung von kundenspezifischen Daten und Informationen, insbesondere auch zum gegenseitigen Austausch; Computersystemdesign;

Konzeptionierung von Webseiten; Aktualisierung von Computersoftware; Computersystemanalysen

zurückgewiesen worden ist.

2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke 30 2012 026 363.1 (blau, weiß)



ist am 20. April 2012 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41, 42 und 45 angemeldet worden:

Die Markenstelle für Klasse 16 hat mit Beanstandungsbescheid vom 18. Juli 2012 die Zurückweisung der Anmeldung im Ganzen in Aussicht gestellt (Bl. 17 VA) und mit

Beschluss vom 20. Februar 2013 die Anmeldung teilweise, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Magnetaufzeichnungsträger; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art; Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Tonbänder, Kassetten, Disketten, CD-Roms, DVD, Chip-

Karten (kodiert), Magnetkarten, Videokassetten, Kompakt-Discs, Video-Discs, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter Form; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken;

Klasse 16: DruckereDruckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften [Magazine], Zeitschriften; Zeitungen; Bücher; Broschüren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); grafische Darstellungen; Kataloge; Prospekte; Corporate Publishing;

Klasse 35: betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung bei Fragen der Geschäftsführung; Dateiverwaltung mittels Computer; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung; Meinungsforschung; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personalanwerbung; Personalmanagementberatung; Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit); Rundfunkwerbung; Veranstaltungen von Messen oder Preisverleihungen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verkaufsförderung; Vermietung von Werbeflächen; Vermittlung von Zeitungsabonnements (für Dritte); Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Veranstaltungen von Preisverleihungen zu geschäftlichen und gewerblichen Zwecken; Werbung (auch für Dritte); Herausgabe von Werbetexten; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Sponsoring in Form von Werbung; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk;

Klasse 38: Ton-, Bild- und Videodatenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computernetzwerke, Telefon, ISDN- und DSL-Leitungen sowie anderer Übertragungsmedien, soweit in Klasse 38 enthalten; Über-

mittlung von Nachrichten; Ausstrahlung von Film-, Fernseh- und Rundfunkprogrammen oder -Sendungen; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen, auch im Internet; Anbieten und Mitteilung von auf Datenbanken gespeicherten Informationen; Bereitstellen des Zugriffs auf Datenbanken; Bereitstellen von Plattformen im Internet; E-Mail-Dienste; Ausstrahlung von Programmen oder Sendungen durch das Internet oder ähnliche technische Einrichtungen; elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von eigenen und fremden Inhalten und Formaten (Content Brokerage) über das Internet; Sammeln von Nachrichten und Informationen (Presseagenturen); Liefern von Nachrichten und Informationen (Presseagenturen); Bereitstellen von Plattformen, Portalen, Chatrooms, Chatlines und Foren im Internet; Übertragung von Fotos, Bildern, Videos, Musik- und Filmdateien über das Internet;

Klasse 41: Online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Ausbildung und Unterhaltung, nämlich Organisation von Konferenzen, Kongressen, Symposien, Messen; Herausgabe von Texten, Büchern, Tabellen, Informationsbroschüren, Lehr- und Unterrichtsmitteln, auch zum Herunterladen aus dem Internet; Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Herausgabe und Bereitstellung von Online-Tagebüchern im Internet (Blogs), ausgenommen für Werbetexte; Informationen über Veranstaltungen; Veröffentlichungen von Büchern; Aus- und Fortbildungsberatung; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Produktion von Ausbildungs- und Unterhaltungssendungen, auch im Internet;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und Software; Entwicklung von Hard- und Software zur Generierung von kundenspezifischen Daten und Informationen, insbesondere auch zum gegenseitigen Austausch; Computersystemdesign; Konzeptionierung von Webseiten; Aktualisierung von Computersoftware; Computersystemanalysen;

Klasse 45: Vermittlung von Bekanntschaften, auch über das Internet (Social Media);

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das Wortelement werde als Hinweis auf einen Europäer oder etwas Europäisches ohne weiteres erkannt, es könne ein Hinweis auf den Inhalt der Waren, das Erbringungsgebiet der Dienstleistungen oder die Zielgruppe der Waren und Dienstleistungen sein.

In Verbindung mit den beanspruchten Waren

Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften [Magazine], Zeitschriften; Zeitungen; Bücher; Broschüren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); grafische Darstellungen; Kataloge; Prospekte; Magnetaufzeichnungsträger; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art; Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Tonbänder, Kassetten, Disketten, CD-Roms, DVD, Chip-Karten (kodiert), Magnetkarten, Videokassetten, Kompakt-Discs, Video-Discs, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter Form; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken

handele es sich bei dem Zeichen um einen Sachhinweis auf den Inhalt dieser Waren, in denen sich Informationen über „den Europäer“ finden ließen. Zudem könne das Zeichen die Zielgruppe der Ware beschreiben.

Gleiches gelte hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35

Corporate Publishing; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung bei Fragen der Geschäftsführung; Dateiverwaltung mittels Computer; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung; Meinungsforschung; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personalanwerbung; Personalmanagementberatung; Public Relations (Öffent-

lichkeitsarbeit); Rundfunkwerbung; Veranstaltungen von Messen oder Preisverleihungen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verkaufsförderung; Vermietung von Werbeflächen; Vermittlung von Zeitungsabonnements (für Dritte); Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Veranstaltungen von Preisverleihungen zu geschäftlichen und gewerblichen Zwecken; Werbung (auch für Dritte); Herausgabe von Werbetexten; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing); Sponsoring in Form von Werbung; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk;

und hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 41

Online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Ausbildung und Unterhaltung, nämlich Organisation von Konferenzen, Kongressen, Symposien, Messen; Herausgabe von Texten, Büchern, Tabellen, Informationsbroschüren, Lehr- und Unterrichtsmitteln, auch zum Herunterladen aus dem Internet; Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Herausgabe und Bereitstellung von Online-Tagebüchern im Internet (Blogs), ausgenommen für Werbetexte; Informationen über Veranstaltungen; Veröffentlichungen von Büchern; Aus- und Fortbildungsberatung; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Produktion von Ausbildungs- und Unterhaltungssendungen, auch im Internet.

Im Hinblick auf die Dienstleistungen „Vermittlung von Bekanntschaften, auch über das Internet (Social Media)“ eigne sich das Zeichen als Sachhinweis im Sinne eines räumlichen Bezugs der Dienstleistungserbringung. Auch die Grafik sei nicht geeignet, dem Zeichen insoweit Unterscheidungskraft zu verleihen. Deshalb erfolge für diese Waren und Dienstleistungen eine Teilzurückweisung.

Für „die übrigen Waren und Dienstleistungen“ werde die Beanstandung vom 18.07.2012 fallen gelassen und das Eintragungsverfahren fortgesetzt. „Im Hinblick auf Waren wie“ „Schreibwaren; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Interfaces (Schnittstellengeräte oder –programme für Computer)“ „und Dienstleistungen wie z. B.“ „Übermittlung von Nachrichten; Ausstrahlung von Film- Fernseh- und Rundfunkprogrammen oder Sendungen; Computersystemdesign; Konzeptionierung von Webseiten; Aktualisierung von Computersoftware; Lizenzierung von Computersoftware“ könne kein hinreichender Sachbezug hergestellt werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 22. März 2013. Sie hat die Beschwerde hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 45 nach Hinweis des Senats mit Schriftsatz vom 13. Januar 2015 zurückgenommen.

Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr,

den Beschluss betreffend der teilweisen Zurückweisung für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 aufzuheben.

Sie trägt vor, der Eintragung der Wortfolge stünden keine Schutzhindernisse entgegen. Sie sei weder unmittelbar beschreibend, noch stelle sie einen engen Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen her. Die Zuordnung der Dienstleistungen zu „dem Europäer“ - als wörtliche Übersetzung der Wortfolge - sei wegen der lediglich abstrakten Definition einer solchen Person fernliegend. Unter Europäer verstehe man nicht nur in Europa ansässige Personen, sondern auch Menschen, die in anderen Erdteilen wohnten, jedoch familiär und kulturell in einem europäischen Land verwurzelt seien. Auch würden Menschen, die sich für die europäische Einigung einsetzten, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit als Europäer bezeichnet. Zudem würden Waren und Dienstleistungen üblicherweise nationalen Ursprüngen zugerechnet. Deshalb gehe der Verkehr bei der Wortfolge nicht von dem Europäer im Sinne einer Person aus. Auch ein geografischer Bezug

im Sinne von „made in Europe...“ könne nicht konstruiert werden. Aus der Wortfolge könne allenfalls darauf geschlossen werden, wer die Dienstleistungen erbringe, nicht jedoch, wo dies geschehe. Auch im europäischen Wirtschaftsraum werde der Ursprung national gekennzeichnet. Es sei nicht ersichtlich, inwieweit die Wortfolge einen inhaltlichen Bezug zu den Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 herstelle. Ein geografischer Bezug im Sinne einer Beschränkung auf den Wirtschaftsraum Europa werde zudem insbesondere bei Dienstleistungen im Internet, wie der Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen oder von E-Mail-Diensten bereits denklogisch nicht hergestellt, da das Internet ein globales Netzwerk sei und eine Beschränkung z.B. von E-Mail-Diensten auf einen Austausch lediglich zwischen Europäern bzw. innerhalb Europas auch technisch kaum möglich sein dürfte. Auch stehe der Entwurf und die Entwicklung von Computerhard- und Software oder deren Aktualisierung in keinerlei Bezug zu „dem Europäer“ als Einwohner des europäischen Kontinents oder dem Kontinent selbst. Es gebe weder eine spezifisch europäische Entwicklungsmethodik noch wäre ein lediglich europaweites Angebot solcher Dienstleistungen aufgrund einheitlicher weltweiter Standards im Bereich von Hard- und Software sinnvoll. Es sei abwegig anzunehmen, dass Onlinewerbung ausschließlich in Bezug auf europäische Belange oder den Europäer als Bürger angeboten würden. Für die Dienstleistungen im Internet sei eine Beschränkung auf den europäischen Wirtschaftsraum schon denklogisch nicht möglich, da das Internet ein globales Netzwerk sei.

Auch für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses fehlten jegliche Anhaltspunkte.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hinsichtlich der nach der Teilrücknahme der Beschwerde noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 begründet. Der angegriffene Beschluss war ohne Entscheidung in der Sache

aufzuheben, weil das Eintragungsverfahren an einem wesentlichen Mangel leidet, § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

Die Markenstelle hat die Anmeldung für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 ohne Begründung zurückgewiesen. Die Formulierung der Gründe vermittelt allerdings den Eindruck, dass die Zurückweisung im Tenor für diese, oder zumindest für einen Teil dieser Dienstleistungen auf einem Versehen beruht. Einige der zurückgewiesenen Dienstleistungen wurden nämlich ausdrücklich als schutzfähig bezeichnet.

Die von der Zurückweisung erfassten Dienstleistungen der

Klasse 38: Ton-, Bild- und Videodatenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computernetzwerke, Telefon, ISDN- und DSL-Leitungen sowie anderer Übertragungsmedien, soweit in Klasse 38 enthalten; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen, auch im Internet; Anbieten und Mitteilung von auf Datenbanken gespeicherten Informationen; Bereitstellen des Zugriffs auf Datenbanken; Bereitstellen von Plattformen im Internet; E-Mail-Dienste; Ausstrahlung von Programmen oder Sendungen durch das Internet oder ähnliche technische Einrichtungen; elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von eigenen und fremden Inhalten und Formaten (Content Brokerage) über das Internet; Sammeln von Nachrichten und Informationen (Presseagenturen); Liefern von Nachrichten und Informationen (Presseagenturen); Bereitstellen von Plattformen, Portalen, Chatrooms, Chatlines und Foren im Internet; Übertragung von Fotos, Bildern, Videos, Musik- und Filmdateien über das Internet;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und Software; Entwicklung von Hard- und Software zur Generierung von kundenspezifischen Daten und Informationen, insbesondere auch zum gegenseitigen Austausch; Computersystemanalysen

werden in den Gründen überhaupt nicht erwähnt und können auch nicht ohne weiteres den in den Gründen mit der Formulierung „auf Waren wie...und Dienstleistungen wie z.B.“ gebildeten Fallgruppen zugeordnet werden. Aus der ausdrücklichen Nennung der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 16, 35, 41 und 45 und der weiteren Formulierung auf Seite 10 des Beschlusses „Für die übrigen Waren und Dienstleistungen wird die Beanstandung ... fallen gelassen ...“ könnte man zwar schließen, dass für diese Dienstleistungen keine Zurückweisung beabsichtigt war, sie also nur irrtümlich im Tenor aufgenommen worden sind, zwingend ist dies jedoch nicht. Denkbar ist auch, dass ihre ausdrückliche Erwähnung bei der Begründung für die Zurückweisung vergessen worden ist, sodass der Senat nicht von einer offensichtlichen Unrichtigkeit des Tenors gemäß § 45 MarkenG ausgeht, die in jeder Lage des Verfahrens behoben werden kann. Insoweit ist der Beschluss in sich widersprüchlich. Damit leidet das Verfahren an einem schwerwiegenden Mangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, der es rechtfertigt, die Sache an das DPMA zur Klarstellung zurückzuverweisen.

Die ebenfalls zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 38 „Übermittlung von Nachrichten; Ausstrahlung von Film-, Fernseh- und Rundfunkprogrammen oder -sendungen“ und der Klasse 42 „Computersystemdesign; Konzeptionierung von Webseiten; Aktualisierung von Computersoftware“ werden dagegen in den Gründen als schutzfähig bezeichnet. Hier ergibt sich, dass die Zurückweisung diese Dienstleistungen nicht erfassen sollte, sie also im Tenor aufgrund eines Versehens aufgeführt sind.

Für die Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Wort-/Bildzeichens in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen weist der Senat auf Folgendes hin:

Die englische Wortfolge „The European“ hat die Bedeutungen „der Europäer, die Europäerin“, aber auch „das Europäische“. Die Wörter der Wortfolge gehören zum englischen Grundwortschatz und werden auch wegen ihrer engen Ähnlichkeit zu den deutschen Begriffen „Europäer; europäisch“ im Inland unmittelbar verstanden.

Damit können die Wortbestandteile des Zeichens einen engen beschreibenden Bezug zu einzelnen Dienstleistungen aufweisen, indem sie deren geistigen Inhalt oder die angesprochene Zielgruppe beschreiben, wie dies die Markenstelle zutreffend für die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 35 festgestellt hat. Nach der Rechtsprechung des Senats kann dies auch für Dienstleistungen der Klasse 38 anzunehmen sein, wenn sie sich auf die technische Bereitstellung und Übermittlung von Inhalten beziehen, für die die Wortfolge eine Sachaussage enthält. Denn zwischen der technischen Übertragung und den übertragenen Inhalten kann ein enger funktioneller Zusammenhang bestehen, sodass die angesprochenen Verkehrskreise in dem Wortbestandteil des Anmeldezeichens lediglich einen Sachhinweis auf die vermittelten Inhalte erkennen werden (vgl. BPatG 29 W (pat) 223/04 – Dating TV; 27 W (pat) 525/14 vom 09.09.2014 – Therapie TV BGH GRUR 2010, 110, Rn. 22 – TOOOR!). Ob und inwieweit ein solcher Zusammenhang im Einzelfall anzunehmen ist, wird im Einzelnen zu prüfen sein.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG war nicht veranlasst. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, für die die Beschwerdeführerin die Beschwerde zurückgenommen hat, sind Mängel des Anmeldeverfahrens, die eine solche Entscheidung rechtfertigen, nicht ersichtlich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu