



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 594/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 206 445.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

medienvirus

ist am 24. Februar 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09:

Auf Computermedien gespeicherte elektronische Veröffentlichungen; Computer-Software [gespeichert]; Datenverarbeitungs-Software; Herunterladbare elektronische Veröffentlichungen; Software; Software-Anwendungen für Computer [herunterladbar];

Klasse 35:

Beratung im Bereich Kommunikationsstrategien in der Werbung; Beratung in Bezug auf Werbung; Computergestützte Werbung; Marketing, Verkaufsförderung und Werbung; Online-Werbung; Online-Werbung für Dienstleistungen und Waren auf Websites; OnlineWerbung für Dritte über elektronische Kommunikationsnetze; Verkaufsförderung für Dienstleistungen [für Dritte] durch Vermittlung von Werbung; Werbung;

Klasse 42:

Beratungsleistungen in den Bereichen Gestaltung und Entwurf von Websites; Design von Computersoftware; Design von Homepages und Websites; Design, Pflege und Aktualisierung von Computersoftware; Designdienstleistungen für Computer-Software; Entwicklung [Design] von Rechnerprogrammen; Entwurf und Erstellung von Homepages und Websites; Entwurf und Grafikdesign zur Erstellung von Websites; Entwurf, Erstellung und Wartung von Websites Dritter sowie Übernahme von Host-Funktionen für diese.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter dem Aktenzeichen 30 2017 206 445.1 geführte Anmeldung mit Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 29. Mai 2017 unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 27. März 2017 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und entgegenstehendem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Ein „Virus“ bezeichne im Bereich der Medien und sozialen Netzwerke das Phänomen, wonach Informationen über ein Produkt oder eine Dienstleistung, Videos oder ähnliches innerhalb kürzester Zeit, ähnlich einem biologischen Virus, von Mensch zu Mensch weitergetragen bzw. verbreitet würden. Das Wort werde, wie das Ergebnis einer Internetrecherche zeige, bereits entsprechend verwendet. Die Bezeichnung „medienvirus“ sei daher in Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen lediglich ein Hinweis darauf, dass diese eine virale Verbreitung von Inhalten innerhalb der Medien ermöglichen, sich inhaltlich damit beschäftigen oder in einem engen Sach- oder Funktionszusammenhang dazu stünden. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der angemeldeten Marke daher keinen Hinweis auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb erkennen, sondern lediglich eine beschreibende Angabe im vorgenannten Sinn.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung seiner Beschwerde führt er aus, die angemeldete Bezeichnung sei bislang im deutschen Sprachgebrauch oder Wortschatz nicht bekannt und auch lexikalisch nicht nachweisbar. Zwar würde die Bezeichnung „virale Verbreitung“ in den Medien Verwendung finden, doch würden die im Wege einer viralen Verbreitung überlieferten Inhalte gemeinhin nicht als Medienvirus oder Medienviren bezeichnet werden. Zudem würden die beanspruchten Dienstleistungen keinen Bezug zu einer „viralen Verbreitung von Informationen etc. im medialen Bereich“ aufweisen. So stünden etwa die Dienstleistungen der Klasse 42 „Wartung von Websites Dritter, sowie die Übernahme von Host-Funktionen für diese“ in keinem irgendwie gearteten Bezug zu einer medialen Verbreitung. Soweit bei den weiteren angemel-

deten Dienstleistungen, beispielsweise der „Online-Werbung“, grundsätzlich ein gedanklicher Bezug zur Verbreitung von Informationen und Inhalten innerhalb von Medien hergestellt werden könne, fehle der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft, denn auch in diesem Fall sei kein ausreichender sachlicher Bezug zu den Dienstleistungen gegeben. Ein Freihaltebedürfnis zugunsten der Allgemeinheit oder zugunsten der Mitbewerber sei nicht gegeben, nachdem die Bezeichnung „Medienvirus“ nicht zum deutschen Wortschatz zähle.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Mai 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 7. Februar 2019 nebst Anlagen, die Schriftsätze des Anmelders und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „medienvirus“ als Marke steht für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb im Ergebnis zu Recht in vollem Umfang zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Her-

kunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt herge-

stellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Ausgehend von diesen Grundsätzen handelt es sich bei der als Wortmarke angemeldeten Bezeichnung „medienvirus“ um eine die Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe bzw. steht die Bezeichnung zu diesen in einem engen sachlich-beschreibenden Zusammenhang.

Das Wort „medienvirus“ ist eine aus den Begriffen „medien“ und „virus“ zusammengesetzte Wortkombination, die zwar in der konkreten Zusammensetzung lexikalisch nicht nachweisbar ist, gleichwohl als zusammengesetztes Hauptwort in ihrer Bedeutung und Begrifflichkeit als solches ohne weiteres verständlich ist und erst recht im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungszusammenhang in der Bedeutung von einem „Virus, der in den Medien kursiert“, oder einer „viralen Verbreitung von Inhalten innerhalb der Medien“ verstanden werden wird. Denn die Bezeichnung „Virus“ ist als Inbegriff für einen Bazillus, Keim und Krankheitserreger mittlerweile auch über den reinen medizinischen oder biologischen Sinn hinaus bekannt und gebräuchlich für etwas, das sich selbst schnell verbreiten und Weiteres infizieren kann. So ist insbesondere der Begriff des „Computervirus“ für den Bereich der Computertechnik bekannt. Die Klassifizierung als Virus bezieht sich dabei auf die für Viren typische Verbreitungs- und Infektionsfunktion. So bezeichnet der Computervirus ein sich selbst verbreitendes Computerprogramm (Schadprogramm), welches sich in andere Computerprogramme einschleust, um das System des Computers zu stören und viral zu werden, d. h. sich weiter (unkontrolliert) zu reproduzieren (vgl. die entsprechenden Einträge im Duden bzw. einem Online Wirtschaftslexikon – Anlagen 1 bis 3 der dem Anmelder mit dem rechtlichen Hinweis vom 7. Februar 2019 übersandten Rechercheunterlagen). Die der Anmeldung entsprechende englische Bezeichnung „Media Virus“ wird bereits verwendet, so als Buchtitel eines im Jahr 2010 erschienenen Buches Media Virus! Hidden Agendas in Popular Culture („... the most virulent viruses today are composed of information ...“ – vgl. Anlage 4 der dem Anmelder mit dem rechtlichen

Hinweis vom 7. Februar 2019 übersandten Rechercheunterlagen) oder in einem Bericht über Donald Trump, wenn es über ihn heißt „ ... Donald Trump is a media virus, but we´re the one spreading him ... (vgl. Anlage 5 der dem Anmelder mit dem rechtlichen Hinweis vom 7. Februar 2019 übersandten Rechercheunterlagen). Vor diesem Hintergrund ist von einem problemlosen Verständnis der angemeldeten Wortkombination durch die angesprochenen Verkehrskreise, Endverbraucher- und gewerblichen Abnehmerkreise, auszugehen.

Im Zusammenhang mit den Waren der „Computer-Software“ der Klasse 9 kann es sich um eine Software handeln, mit Hilfe derer ein „Medienvirus“ kreiert und verbreitet werden kann, also die es ermöglichen bzw. dazu dienen, dass bestimmte Inhalte in den Medien ähnlich einem Virus (schnelle) Verbreitung finden. Insoweit eignet sich die Bezeichnung „medienvirus“ als beschreibender Hinweis auf die Funktion, den Zweck, die Bestimmung und den Inhalt der Software. Die „auf Computermedien gespeicherten“ oder „herunterladbaren elektronischen Veröffentlichungen“ in der Klasse 9 wiederum können sich inhaltlich mit dem Phänomen des „Medienvirus“ auseinandersetzen und damit jedenfalls in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen, weil die angemeldete Bezeichnung insoweit lediglich eine Inhaltsangabe bzw. inhaltsbezogener Werktitel aufgefasst wird (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 105, 263 m. w. N.).

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, bei denen es um Werbung, Marketing, Verkaufsförderung für Dienstleistungen durch Vermittlung von Werbung und darauf bezogene Beratungsdienste geht, kann ein Medienvirus das Mittel, die Art und Weise bzw. die Methode der Werbung bezeichnen als solche, die mit Hilfe eines Medienvirus Verbreitung findet. Im Marketingbereich gibt es bereits den Fachbegriff des „Virus Marketing“ bzw. „Viral Marketing“. Dabei geht es darum, digitale Botschaften (mit werblichen Inhalten) so effizient und rasant, wie dies bei einem Virus der Fall ist, über moderne Kommunikationsnetze zu verbreiten (vgl. die Anlagen 6 und 7 der dem Anmelder mit dem rechtlichen Hinweis vom 7. Februar 2019 übersandten Rechercheunterlagen). Da-

her beschreibt das Schlagwort „Medienvirus“ die Art und Weise der Werbe- bzw. Marketingdienstleistungen und steht gleichermaßen in einem engen Zusammenhang zu den auf diese bezogenen Beratungsdiensten, die sich inhaltlich auf einen Medienvirus beziehen können.

Bei den Dienstleistungen der „Entwicklung, Aktualisierung und Pflege von Computersoftware“, kann es um das Entwickeln einer Software gehen, deren Inhalt und Zweck schwerpunktmäßig der Einsatz von Medienviren ist. Insoweit besteht ein enger beschreibender, die Unterscheidungskraft ausschließender Bezug zu den so bezeichneten Diensten (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 101). Entsprechendes gilt für die übrigen in der Klasse 42 angemeldeten Dienstleistungen, die sich mit der Gestaltung und dem Design von Computersoftware, Homepages und Websites bzw. der darauf bezogenen Beratung befassen. Die Dienstleistungen können sich schwerpunktmäßig auf den Einsatz, das Design oder die spezielle Gestaltung eines Medienvirus beziehen, sodass jedenfalls ein enger sachlicher Zusammenhang bestehen kann.

Dem Hinweis des Anmelders, dass der Begriff Medienvirus nicht zum deutschen Wortschatz gehöre und deshalb schutzfähig sei, kann nicht gefolgt werden, weil die Kombination von zwei in der deutschen Sprache verständlichen Begriffen, die auch in der Kombination einen Sinn ergeben, selbstverständlich auch zur deutschen Sprache gehören und ohne weiteres verstanden werden.

Nachdem der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann die Frage, ob das Zeichen auch eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, wofür jedenfalls im Zusammenhang mit einem Teil der Waren und Dienstleistungen einiges spricht, letztlich dahingestellt bleiben.

Nach alledem war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

Die Durchführung der mündlichen Verhandlung war nicht angezeigt und von dem Anmelder auch nicht beantragt worden, § 69 Nr. 3 bzw. Nr. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Pr