

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 25/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die angemeldete Marke 398 35 332.8**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Wortmarke

### **Internet Offroad**

ist für

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild, Ton und Daten; elektrotechnische und elektronische Geräte und daraus bestehende Systeme zur Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; alle vorgenannten Waren auch zum Einbau in Fahrzeuge; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung über Eröffnung und Führung von Verkaufseinrichtungen für Mobilfunk und Telekommunikation; Verkaufsförderung, Werbung; Funkdienst; Telekommunikation; Dienstleistungen eines Ingenieurs"

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das Anmeldezeichen, welches aus den den maßgeblichen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen Bestandteilen "Internet" und "Offroad" für "im Gelände" beste-

he, habe den Aussagegehalt "Internet im Gelände" und werde zum einen als Hinweis auf Information im Internet zum Thema "Offroad" als auch als Hinweis auf einen mobilen, vom freien Gelände aus möglichen Zugang zum Internet verstanden. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 und der Dienstleistungen der Klasse 38 vermittele es lediglich die Vorstellung, dass sie es ermöglichen, auch "im Gelände" oder vom "Offroad Fahrzeug", also von einem beliebigen Ort ohne fest installierten Internetanschluss, aus auf das Internet zuzugreifen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 eigne sich die Anmeldemarke als Inhalts- und Bestimmungsangabe, derzufolge sie sich nach ihrem thematischen Schwerpunkt um die Möglichkeiten, Erfordernisse und technischen Voraussetzungen eines Einsatzes im Gelände drehen bzw dass die Möglichkeiten eines (mobilen) Einsatzes des Internets oder einer Präsenz im Internet erörtert würden. Der Hinweis der Anmelderin auf angeblich vergleichbare eingetragene Marken ändere nichts an dieser rechtlichen Beurteilung. Es spreche schließlich auch einiges dafür, dass das Anmeldezeichen freihaltebedürftig sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Unter Streichung der in dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Klasse 9 enthaltenen Angabe "alle vorgenannten Waren auch zum Einbau in Fahrzeuge" beantragt sie, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angemeldete Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen anzuerkennen. Ihrer Auffassung nach weist die angemeldete Wortzusammenstellung keinen konkret beschreibenden Bezug für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. "Offroad" werde fast ausschließlich in Zusammenhang mit "geländetauglichen Fahrzeugen" verwendet und nicht in Verbindung mit dem Internet. Die Wortfolge könne auch nicht mit "Internet im Gelände" übersetzt werden; selbst dann würde sie aber keine Sachaussage über beanspruchten Waren und Dienstleistungen vermitteln. Die von der Markenstelle angeführte Bedeutung eines Zugriffs auf das Internet von einem beliebigen Ort aus und ohne festen Internet-Anschluss setze eine analysierende Betrachtung voraus, zu welcher das Publikum erfahrungsgemäß nicht neige; sie wäre auch deshalb nicht zutreffend, weil im vorliegenden Verzeichnis gera-

de nicht die Leistungen eines Internetanbieters beansprucht würden. Die Anmeldemarke sei daher weder Freihaltebedürftig noch fehle ihr die Unterscheidungskraft.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zu Recht hat die Markenstelle die Anmeldung zurückgewiesen, da der Eintragung der angemeldeten Marke zumindest das absolute Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) entgegensteht, dh die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH). Denn auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes (vgl BGH aaO – PROTECH) kann der Anmeldemarke nur ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, so dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl BGH, GRUR 1999, 1089 [1091] - YES; BGH, WRP 2000, 298 [299] - Radio von hier; BGH, WRP 2000, 300 [301] - Partner with the best; BGH, GRUR 2001, 162 [163] – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Das Anmeldezeichen besteht aus den zwei den angesprochenen überwiegend gewerblich tätigen Verkehrskreisen unmittelbar verständlichen Wörtern "Internet" und "Offroad". Das zwischenzeitlich in die deutsche Sprache eingegangene Wort "Internet" bezieht sich auf den bekannten weltweiten Computernetzverbund. "Offroad" wiederum ist seiner Herkunft nach ein englischsprachiges Adjektiv, das in seiner ursprünglichen Bedeutung ebenfalls mittlerweile in die deutsche Sprache übernommen worden ist. Entgegen der Auffassung der Anmelderin bezeichnet es

dabei als solches weder in der englischen noch in der deutschen Sprache ausschließlich Geländefahrzeuge. Vielmehr bedeutet es in beiden Sprachen ganz allgemein "abseits der Straße, im Gelände; geländegängig" (vgl. The Concise Oxford Dictionary, 10. Aufl, S 988; DUDEN-OXFORD, Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl, S 1359; DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl, Bd 6, S 2789; DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl, S 1158; DUDEN, Das große Fremdwörterbuch, 2. Aufl, S 943; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl, S 937; Das große Fremdwörterbuch, Humboldt-Verlag 1999, S 461). Zur Bezeichnung des "Geländefahrzeuges" bedarf es dagegen der Verbindung mit "vehicle" bzw "Fahrzeug" (vgl. Muret-Sanders, Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, 2001, S 777; DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, aaO; DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, aaO; DUDEN, Das große Fremdwörterbuch, aaO; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, aaO). Dementsprechend bezeichnet "offroad sales" den Verkauf von Wein und Spirituosen über die Straße (vgl. Muret-Sanders, Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, aaO) und "offroad driving" das Fahren im Gelände (vgl. DUDEN-OXFORD, Großwörterbuch Englisch, aaO).

In Verbindung mit dem Begriff "Internet" wird der ganz überwiegende Teil des angesprochenen Verkehrs das Anmeldezeichen somit unmittelbar im Sinne "Internet im Gelände" verstehen, ohne dass es hierzu irgendeiner analysierenden Betrachtung bedarf. Demgegenüber ist ein Verständnis der Anmeldemarke als "Internet im Geländefahrzeug" angesichts der oben dargelegten Bedeutung des Begriffs "Offroad", der ohne weiteren Zusatz weder in der englischen noch in der deutschen Sprache zur (verkürzten) Bezeichnung eines Geländefahrzeuges gebräuchlich ist, nur - wenn überhaupt - bei vernachlässigbaren Verkehrsteilen zu erwarten. Aus diesem Grund ist auch die von der Anmelderin vorgenommene Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht geeignet, der Anmeldemarke die erforderliche Unterscheidungskraft zu geben.

Mit der Aussage "Internet im Gelände" verbindet der Verkehr zwanglos die Vorstellung, dass mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 und den Dienstleistungen "Funkdienst; Telekommunikation; Dienstleistungen eines Ingenieurs" ein Internet-Zugang "im Gelände" eröffnet wird, also ein Anschluss ans Internet unabhängig von festen Telekommunikationsnetzen, etwa - wie bekanntlich bereits jetzt durch Ausgabe auf dem Handy-Display oder auf einem an das Handy angeschlossenen Computer bzw Notebook - über das herkömmliche Mobilfunknetz oder zukünftig mittels UMTS. Bei den darüber hinaus angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 wird er der Anmeldemarke unmittelbar entnehmen, dass sich die organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung, die Verkaufsförderung und die Werbung gerade auf eine solche Geschäftstätigkeit bezieht, die die Telekommunikation abseits von Festnetzen zum Gegenstand hat. Für sämtliche angemeldete Waren und Dienstleistungen wird der Verkehr daher die in diesem Sinn verstandene Anmeldemarke lediglich als eine in werbeüblich prägnanter Form zum Ausdruck gebrachte Sachangabe ohne herkunftskennzeichnenden Charakter ansehen (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Ob daneben auch ein bestehendes oder künftiges Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) der Eintragung entgegensteht, kann bei dieser Sachlage auf sich beruhen, wenn auch nach Auffassung des Senats viel hierfür spricht, denn gerade der mobile, überall problemlos mögliche Zugang zum Internet ist derzeit das Hauptthema der modernen Telekommunikationstechnik. Hierfür bildet die Bezeichnung "offroad" aber einen naheliegenden, denn Sinn und Zweck der Waren und Dienstleistungen genau treffenden Ausdruck.

Da somit die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, konnte die hiergegen eingelegte Beschwerde keinen Erfolg haben.

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Pü