

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 307/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 35 168.6**

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 4. Dezember 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker und die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Mai 2000 wird aufgehoben.

**Gründe:**

**I.**

Die Wortmarke

„FirmCom“

ist für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 30. Mai 2000 wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen. "FirmCom" sei eine Wortkombination aus dem englischen Grundwort "Firm" für "Firma" und der nicht nur auf dem beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebiet einschlägigen Abkürzung "Com" für "Communication". Bei "Firm" und "Com" handle es sich um zwei Oberbegriffe, die lediglich eine Sparte von Produkten oder Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kommunikation bezeichne, die für Unternehmen bestimmt seien.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, dass das angemeldete Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise. Es enthalte für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine konkret beschreibende Sachaussage. Vielmehr sei das bereits aus mehrdeutigen Bestand-

teilen bestehende Zeichen "FirmCom" auch in seiner Gesamtheit eine mehrdeutige Wortschöpfung und damit unterscheidungskräftig. Das aus dem Englischen stammende "Com" sei eine gängige Wortsilbe und nicht nur in „communication(s)“, sondern auch in hier ebenso naheliegenden Worten wie "Computer, Comfort, Commercial" etc. und in anderen Verbindungen vom Deutschen Patent- und Markenamt als unterscheidungskräftig angesehen worden. Auch der ebenfalls englischsprachige Begriff "Firm" weise mit "fest, sicher" oder "Firma, Unternehmen" mehrere Bedeutungen auf. Schließlich handle es sich bei "FirmCom" nicht um ein gebräuchliches Wort der Alltagssprache. Mangels eines konkreten Produktbezugs bestehe auch kein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltebedürfnis.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Im Beschwerdeverfahren hat sie die Beschwerde zurückgenommen, soweit die Anmeldung für die Waren „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ und für die Dienstleistungen „Werbung und Geschäftsführung; Telekommunikation; Ausbildung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“ zurückgewiesen worden war und das Warenverzeichnis in Klasse 16 eingeschränkt auf „Druckereierzeugnisse, nämlich bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel)“.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet, da der angemeldeten Marke hinsichtlich der verbleibenden Waren und Dienstleistungen weder das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft noch das des Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nrn.1 und 2 MarkenG entgegensteht.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs.2 Nr. 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Dabei nehmen die angesprochenen Verbraucher ein Zeichen in der Regel so auf, wie es ihnen entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Bei der Beurteilung ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Diese Unterscheidungskraft fehlt jedoch, wenn dem Zeichen ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache handelt, das vom Publikum – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH MarkenR 2001, 480 f - LOOK m.w.N.). An diesen Maßstäben gemessen hat das angemeldete Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft, wobei es allerdings nicht darauf ankommt, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine Wortschöpfung handelt. Denn auch noch nicht belegbare Zeichen können grundsätzlich einem Freihaltungsbedürfnis unterliegen oder nicht unterscheidungskräftig sein. Entscheidend ist allein, ob eine im Vordergrund stehende Sachaussage der Wortfolge der Eignung

des Zeichens, als Herkunftsmittel zu dienen, entgegensteht. Dies ist hier nicht der Fall.

„FirmCom“ setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Firm“ und „Com“ zusammen, was durch die Großschreibung des jeweils ersten Buchstaben der einzelnen Wortteile deutlich erkennbar ist. „Firm“ gehört mit den Bedeutungen „Firma“ sowie „fest“ zum englischen Grundwortschatz (Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1. Aufl. 2000). Bei „Com“ handelt es sich um die gebräuchliche Abkürzung für „Kommunikation“, die auch in Deutschland verwendet wird (Duden, Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl.; Winkler, M + T Computerlexikon, Heyne Verlag 2000; Rosenbaum, Abkürzungslexikon ET/EDV/IT, Verlag Technik Berlin). Die Bedeutung „Kommunikation“ entspricht dem spontanen Verständnis des Kürzels „Com“ innerhalb des Gesamtzeichens „FirmCom“. Dies folgt neben dem lexikalischen Beleg und der überaus häufigen Verwendung durch Telekommunikationsunternehmen - so auch durch die Anmelderin selbst -, wobei in der Telekommunikation die Schreibweisen mit „c“ oder „k“ gleichberechtigt nebeneinander stehen. Auf dem hier betroffenen Waren- und Dienstleistungssektor, auf dem Englisch Fachsprache ist, liegt für „firm“ die Bedeutung „Firma“ auf der Hand, auch wenn es „fest“ bedeuten kann. Hierfür spricht zum einen die Großschreibung, zum anderen die Zusammensetzung mit „Com“, bei der „fest“ keinen Sinn ergibt. Wie die Internetrecherche ergeben hat, wird „Firm“ zudem von deutschen Firmen verwendet, die international tätig sind. Damit ergibt sich für das Zeichen ohne analysierende Zergliederung die verständliche Bedeutung „Firmenkommunikation“. Dies ist ein Fachbegriff des Marketing, der im Zusammenhang mit der Unternehmensdarstellung dessen Innen- und die Außenkommunikation umfasst. Insoweit hat „FirmCom“ aber für die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden sachlichen Aussagegehalt. Es ist nicht ersichtlich, dass die in Klasse 9 beanspruchten Waren speziell für Firmenkommunikation zugeschnitten oder in einem Maße für sie bestimmt sein könnten, so dass „FirmCom“ als eine beschreibende Sach-

angabe einzuordnen wäre. Gleiches gilt hinsichtlich der Karten in Klasse 16. Zwar gibt es Unternehmen, die den Zugang zu ihren Firmennetzen über Zugangskarten den Berechtigten ermöglichen. Auch wenn in diesen Netzen selbstverständlich Kommunikation stattfindet, steht hier nicht die „Firmenkommunikation“ als Bestandteil des Marketing im Vordergrund, sondern der Schutz vor unbefugtem Zugriff, weshalb „FirmCom“ für die Karten selbst keine Sachaussage darstellt. Noch weniger kann dem Markenwort bezüglich der Dienstleistungen Finanz- und Immobilienwesen, dem Betrieb und der Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen, der Erziehung und der Unterhaltung und den weiteren in Klasse 41 beanspruchten Organisations-, Veröffentlichungs- und Herausgabedienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden.

2. Bei dieser Sachlage unterliegt „FirmCom“ auch keinem Freihaltungsbedürfnis. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind nur solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können (vgl. BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; BGH MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 1999, 988, 989; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU). Wie oben bereits ausgeführt wurde, kann der Marke keine beschreibende Aussage für die beanspruchten Waren und Dienstleistung zugeordnet werden. Anhaltspunkte dafür, daß Dritte insoweit gegenwärtig oder künftig ein legitimes Interesse an der werblichen Verwendung des angemeldeten Begriffs haben könnten, sind somit nicht ersichtlich.