

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 245/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 399 74 512.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 08. Januar 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Mai 2000 aufgehoben.

Gründe

I

Die Wortmarke

OpenPhone

soll für folgende Waren und Dienstleistungen in das Register eingetragen werden:

Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere elektrisch, elektronisch, opto-elektronisch, analog, digital, drahtgebunden und drahtlos arbeitende Kommunikationssysteme und –Geräte; Nachrichten-, Text- und Datenaufnahme-, -verarbeitungs-, -sende-, -übertragungs-, -vermittlungs-, -speicher-, -empfangs- und –ausgabegeräte; Batterieladegeräte; Fernkopierer; Anlagen, die aus einer Kombination vorgenannter Apparate und Geräte bestehen; Teile für vorgenannte Apparate und Geräte, nämlich Modems, Konverter, Datenausgabedruker- und –schreiber, Endgeräte, Platten-, Band-, Disketten- und Kassettenlaufwerke, Schaltungsplatten; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art sowie Daten-Verarbeitungs-Programme in

Form von dazu gehörigem Schriftlichem Begleitmaterial für vorgenannte Apparate, Geräte und Instrumente; Vermietung von Büromaschinen, technische und organisatorische Planung sowie Installation, Montage, Überwachung, Reparatur und Instandhaltung von Anlagen, Einrichtungen und Erzeugnissen der Elektrotechnik, Elektronik, Kommunikationstechnik, Informatik, Feinmechanik, Metallurgie; Erstellen von Programmen zur Funktionssteuerung der genannten Erzeugnisse; Bearbeitung und Oberflächenveredelung von Metall- und Kunststoffherzeugnissen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung wegen Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Wie das BPatG bereits in mehreren Entscheidungen festgestellt habe, bedeute „open“ auch im EDV-Bereich „öffnen“, und „Phone“ stehe für „Telefon, Fernsprecher“; außerdem verfügten Computer bzw deren Zusatzgeräte, wie etwa Modems, über Ausgänge, die mit „PHONE“ bezeichnet würden und Telekommunikation mittels Computer ermöglichten. Das Zeichen werde vom Verkehr daher naheliegend als Hinweis auf das Öffnen bzw den Zugang zu dem mit PHONE bezeichneten Ausgang und der entsprechenden Schnittstelle verstanden und besage daher nur, dass die Waren und Dienstleistungen die Funktion besäßen, die mit „Phone“ bezeichnete Schnittstelle zu öffnen und hierüber Telekommunikation zu ermöglichen und dass die Hardware für die Ausstattung mit einem entsprechenden System geeignet sei; damit diene das angemeldete Markenwort zur unmittelbaren Beschreibung des Verwendungszweckes und des Einsatzgebietes der beanspruchten Waren und sei daher Freihaltebedürftig.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auffassung nach setzt die von der Markenstelle dem Anmeldezeichen beigelegte Bedeutung mehrere Analyseschritte voraus, was aber der ständigen Rechtsprechung

widerspreche, derzufolge der Verkehr hierzu nicht neigt. Der naheliegende Bedeutungsinhalt „offenes/geöffnetes Telefon“ könne daher nicht als glatt beschreibende Sachangabe aufgefasst werden. Schließlich gebe es zahlreiche im Register eingetragene Marken für die Warenklasse 9 mit dem Bestandteil „open“. Ein Freihaltebedürfnis bestehe daher nicht.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da der Eintragung der Anmeldemarke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen; insbesondere ist sie weder Freihaltebedürftig (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) noch fehlt ihr die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.

Das Anmeldezeichen besteht nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegenwärtig oder künftig dienen können. Ein gegenwärtiger Gebrauch des Zeichens lässt sich nicht feststellen. Aber auch für ein aus der Bedeutung des Gesamtbegriffs zu schließendes künftiges Freihaltebedürfnis sind Anhaltspunkte nicht erkennbar. Zwar sind die beiden Einzelbestandteile „open“ und „phone“ als einfache Begriffe des englischen Grundwortschatzes in ihrer Bedeutung „offen/öffnen“ und „Telefon“ jeweils unmittelbar verständlich und geläufig. Auch mag dem Verkehr, wie die Markenstelle ausgeführt hat, durchaus bekannt sein, dass Computer und deren Zusatzgeräte, wie etwa Modems, über Ausgänge verfügten, die mit „PHONE“ bezeichnet werden und Telekommunikation mittels Computer ermöglichten, wenn hierfür, wie dem Senat bekannt ist, auch regelmäßig eher allgemeine Schnittstellen in Form von seriellen, Firewire- oder I(nfra-)R(ot)-Anschlüssen verwandt werden, die (da sie Verbindungen zu einer Vielzahl unterschied-

lichster Zusatzgeräte ermöglichen) an den Geräten lediglich mit ihrer allgemeinen Bezeichnung (insbesondere „COM“, „Firewire“ und „IR“) gekennzeichnet werden. Selbst in diesem Fall ergibt sich aber für den Gesamtbegriff „openPhone“ in seiner Bedeutung „offenes/zu öffnendes Telefon“ bzw. „offener/zu öffnender PHONE-Anschluss“ kein eindeutiger Begriffsinhalt. Vielmehr bleibt unklar, welche spezifischen Eigenschaften der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hiermit zum Ausdruck gebracht werden sollten. Die von der Markenstelle in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Nachrichten- und Kommunikationstechnik (für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen läge dies ohnehin sehr fern) genannte Bedeutung, derzufolge sie als Hinweis auf das Öffnen bzw. den Zugang zu dem mit PHONE bezeichneten Ausgang und der entsprechenden Schnittstelle verstanden würden und daher nur besage, dass die Waren und Dienstleistungen die Funktion besäßen, die mit „Phone“ bezeichnete Schnittstelle zu öffnen und hierüber Telekommunikation zu ermöglichen, und dass die Hardware für die Ausstattung mit einem entsprechenden System geeignet sei, ist eher fernliegend; denn zu einem solchen Hinweis auf das Vorhandensein einer entsprechend gekennzeichneten Schnittstelle bei den mit der Anmeldemarke versehenen Geräten wird der Verkehr erst nach einer Vielzahl von Gedankenschritten kommen können, indem er berücksichtigt, dass kommunikationstaugliche Geräte regelmäßig über Schnittstellen zur Verbindung mit anderen Geräten verfügen, die wiederum manchmal, wenn auch nicht üblicherweise mit „PHONE“ bezeichnet werden. Es ist daher nicht erkennbar, dass für Mitbewerber gegenwärtig oder künftig ein Bedürfnis bestünde, mittels des angemeldeten Zeichens auf die Ausstattung vergleichbarer Geräte mit einer solchen Schnittstelle hinzuweisen.

Die Anmeldemarke verfügt auch noch über ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft, d.h. sie ist (konkret) geeignet, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] - PROTECH; zuletzt BGH, GRUR 2001, 162 [163] m.w.N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Gerade wegen der oben geschilderten unklaren Bedeu-

tung des Gesamtbegriffs kann ihr kein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Da es sich auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es somit keinen tatsächlichen Anhalt dafür, 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, aaO - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Da somit die Schutzzfähigkeit der Anmeldemarke nicht verneint werden kann, war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Ko