

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 195/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 79 503.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Juli 2002 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzender, und der Richter Voit und Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. August 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet **Handyphone** für

"Mobiltelefone, Zubehör zu Mobiltelefonen, insbesondere Mikrophone, Lautsprecher, Freisprecheinrichtungen, Batterieladegeräte, als Telefonhörer dienende Halterung für ein Mobiltelefon; Halterung zur Aufnahme und Kontaktierung eines Mobiltelefons; Monitore zur Darstellung von vom Mobiltelefon empfangenen und übermittelten Daten; Geräte für die Verkehrstelematik, insbesondere Mobiltelefone und Autotelefone mit eingebauten oder anschließbaren Funktionseinheiten für die Telematik; Übermitteln von Nachrichten für die Verkehrstelematik; Mobilfunktelefondienst; Datenübermittlung auf Mobiltelefone".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat die Anmeldung nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, es handle sich bei der Anmeldung um eine aus dem Englischen stammende Bezeichnung, deren Verwendung etwa in dem Begriff "Personal Handyphone System" - ein in Japan verwendeter Mobilfunkstandard - gebräuchlich sei. Bei der Bezeichnung handle es sich unter Berücksichtigung der direkten Wortbedeutung als "handliches Telefon" daher um ein Gerät, das nach diesem Standard arbeite. Daher liege eine beschreibende Be-

zeichnung hinsichtlich derartiger Telefone und deren Zubehör sowie hinsichtlich hierauf bezogener Dienstleistungen vor.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält die angemeldete Bezeichnung mit näheren Ausführungen für schutzfähig. Insbesondere verweist sie darauf, daß eine phantasievolle Wortneuschöpfung vorliege, da "Handy" im Deutschen ausschließlich "Mobiltelefon" bedeute und "Phone" für ein (Festnetz-) Telefon stehe.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. August 2001 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die angemeldete Bezeichnung ist weder nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG noch aufgrund § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die angemeldete Bezeichnung **Handyphone** läßt sich weder lexikalisch belegen noch ist ihr gegenwärtiger Gebrauch als Sachbezeichnung anderweitig feststellbar. Es ist deshalb davon auszugehen, daß es sich um eine Wortneuschöpfung handelt. Dies steht zwar der Anwendbarkeit des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG und der Annahme eines Freihaltebedürfnisses nicht entgegen, da die gesetzliche Regelung nicht nur den gegenwärtigen Sprachschatz, sondern auch bisher noch nicht verwendete Wortkombinatio-

nen erfaßt, die als Sachangaben "dienen können" (vgl BGH MarkenR 2000, 330, 332 – Bücher für eine bessere Welt; Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 8 Rdn 74). Das ist hier indessen nicht der Fall.

Der Markenbestandteil "phone" ist in der englischen Sprache die üblicherweise verwendete Abkürzung des Wortes „telephone“ (vgl DUDEN-OXFORD, Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl 1999, S 1395).

Der weitere Markenbestandteil "Handy" kommt sowohl als deutscher als auch als englischer Ausdruck vor. Er ist in Deutschland die Bezeichnung für ein Mobiltelefon (englisch: "mobile phone" oder "cell phone", vgl Althammer/Ströbele aaO § 8 Fußnote 169). Im Englischen wird "handy" nur als Adjektiv in der Bedeutung von "zur Hand, bei der Hand, greifbar, leicht erreichbar, handlich, geschickt, gewandt" benutzt (vgl DUDEN-OXFORD, aaO, S 1202; Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Bd I, S 842; Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, 2001, S 521).

Das angemeldete Markenwort **Handyphone** in seiner Gesamtheit könnte danach aufgrund des deutschen Ausdrucks "Handy" zum einen die Gesamtaussage "Mobiltelefon-telefon" vermitteln; daraus ergeben sich aber Unklarheiten und Widersprüche; denn die Verbindung des auf ein Mobiltelefon bezogenen Bestimmungswortes "handy" mit dem Grundwort "phone" legt hierfür nur den Bezug auf ein Festnetztelefon nahe. Wird das Markenwort als Ausdruck der englischen Sprache angesehen, so könnte es zum anderen die Gesamtaussage "handliches Telefon" oder "leicht erreichbares Telefon" vermitteln, was aber auch gewisse Unklarheiten beinhaltet, weil "handlich" ("sich leicht handhaben lassend") gegenüber "sich leicht erreichen lassend" eine andere Aussage beinhaltet. In ihrer Gesamtheit, die allein der Beurteilung zugrunde zu legen ist (vgl BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), wirkt die Marke damit unspezifisch und verschwommen und erscheint zumindest interpretationsbedürftig. Eine hinreichend konkrete, in sich verständliche Gesamtaussage läßt sich der Anmeldung somit nicht ohne weiteres entnehmen. Daß es – wie von der Markenstelle angeführt - in Japan einen Mobilfunkstandard gibt, dessen englische Übersetzung

"Personal Handyphone System" lauten mag, begründet jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Freihaltebedürfnis an dem englischsprachigen Ausdruck "handyphone" für etwa in diesem System verwendete Mobiltelefone, denn der japanische Begriff für Mobiltelefone soll in der Umschreibung "Keitai Denwa" - Kurzform "Keitai" - lauten (etwa tragbares Telefon, vgl www.u32.de/handy). Sichere und konkrete Anhaltspunkte dafür, daß ein warenbeschreibendes Verständnis aufgrund sich bereits konkret abzeichnender Umstände in absehbarer Zukunft zu erwarten ist, fehlen jedenfalls. Eine Freihaltebedürftige beschreibende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung im Geltungsbereich des Markengesetzes läßt sich damit auch auf dieser Grundlage nicht feststellen.

Zu berücksichtigen ist hier aber weiter, daß sich die angemeldete Bezeichnung nicht als eine in sprachüblicher oder sonst naheliegender Form gebildete Wortneuschöpfung darstellt. Das ergibt sich aus der sprachlichen Besonderheit der angemeldeten Marke, die darin besteht, daß das englische Wort "handy" für den hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich im Deutschen eine andere Bedeutung hat als in der englischen Sprache. Dazu kommt in diesem Fall die Verbindung eines im Deutschen gebräuchlichen Fachbegriffs mit einer englischen Abkürzung, was auch nicht als ganz üblich bezeichnet werden kann. Bei englischer Auffassung der Anmeldung sind ausreichend sichere Anhaltspunkte dafür, daß das Adjektiv "handy" ohne weiteres mit einer nachfolgenden Abkürzung eines Substantivs verbunden wird, weder in der deutschen noch in der englischen Sprache erkennbar. Nachschlagewerken lassen sich nur die Wörter "Handyman, Handysize, Handyway" und damit Substantiv-Kombinationen entnehmen. Aus diesen jeweils eigenständigen Wortverbindungen lässt sich damit nicht hinreichend sicher ableiten, dass in der englischen Sprache das Adjektiv "handy" allgemein auch mit anderen Substantiven oder gar mit mit deren Abkürzungen verknüpft als sprachübliche Wortschöpfung angesehen werden könnte. Entsprechendes gilt für den deutschen Sprachgebrauch (vgl BPatG PAVIS PROMA Kliems 30 W (pat) 181/97 – Handycam).

Die Wortneuschöpfung **Handyphone** kann damit - anders als zur Alltagssprache zählende und aus gebräuchlichen Kürzeln allgemein verständlich zusammengefügte Wörter einer sprachüblich gebildeten Sachangabe im Hinblick auf die konkret gewählte, unübliche Sprachform nicht gleichgesetzt werden. Für diese läßt sich deshalb mangels sonstiger konkreter Anhaltspunkte weder ein Interesse aktueller noch zukünftiger Verwendung mit hinreichender Sicherheit feststellen (vgl hierzu auch BGH GRUR GRUR 1996, 771 – THE HOME DEPOT; Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 74, 75 mwN). Hiermit korrespondiert, daß die konkret beanspruchte Gesamtbezeichnung nicht nur für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke maßgebend ist, sondern daß diese auch nur insoweit Schutz genießt und deshalb andere Mitbewerber nicht an der (beschreibenden) Verwendung einer Bezeichnung wie "handliches Telefon" bzw "leicht erreichbares Telefon" oder einzelner Wortelemente gehindert sind (vgl Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 142 mwN).

Die angemeldete Marke verfügt auch über die erforderliche Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Daß **Handyphone** keine konkrete Sachangabe enthält, wurde bereits bei der Prüfung des Freihaltungsbedürfnisses festgestellt. Unter diesem Gesichtspunkt kann der Marke daher die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Es sind auch keine anderen Umstände erkennbar, die gegen die Herkunftsfunktion der angemeldeten Marke sprechen. Die Annahme fehlender Unterscheidungskraft liegt insbesondere eher fern, wenn es sich wie hier bei der Gesamtbezeichnung um eine der Struktur nach ungewöhnliche in eigentümlicher Sprachform gebildete Wortneuschöpfung handelt und damit nicht als normale Ausdrucksweise aufgefaßt werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu bezeichnen (vgl EuGH WRP 2001, 1276,1280 – Baby-dry). Die Marke weist damit die eine Unterscheidungskraft begründende Eigentümlichkeit einer betriebsbezogenen

Information auf (vgl auch Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 51; BGH aaO
- RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Winter

Voit

Paetzold

Na