



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 229/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 34 877.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts von 21. August 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen „Finanzwesen, Immobilienwesen“ und „Bauwesen“ zurückgewiesen worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen

Gründe

I.

Die Wort-Bildmarke

The logo consists of the word 'BOS' in a bold, green, sans-serif font, followed by an '@' symbol and the word 'net' in a red, italicized, sans-serif font.

ist zur farbigen Eintragung mit den Farben „grün“ und „rot“ für die Waren und Dienstleistungen

„Erstellung und Bereitstellung von Telekommunikationsnetzen sowohl für Telekommunikations- und Datennetze sowohl für Draht- als auch Mobilfunkübertragung;

Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung;

Management und Technikberatung für Unternehmen und Behörden, insbesondere Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben;

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Magnetaufzeichnungsträger;
Finanzwesen, Immobilienwesen;
Bauwesen, Reparaturwesen, Installationsarbeiten;
Ausbildung“

angemeldet.

Mit Beschluß vom 21. August 2001 hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, die angemeldete Marke bestehe ausschließlich aus einer Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen dienen könne. Sie weise lediglich darauf hin, daß die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dazu bestimmt und geeignet seien, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ins Internet zu bringen. „BOS“ sei die offizielle und lexikalisch nachweisbare Abkürzung für „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“. Das heute inflationär, insbesondere zur Anzeige eines Zusammenhangs mit dem Internet verwendete @-Zeichen erfülle in der Marke sogar seine originäre Funktion, die Ersetzung der Präposition „at“, so daß das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit den Begriff „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Netz“ ergebe. Behörden und Organisationen als spezielle Kunden der beanspruchten Dienstleistungen und Waren würden die Abkürzung „BOS“ ohne weiteres verstehen und daher auch das Gesamtzeichen nur als Sachangabe und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Die farbliche Ausgestaltung des Zeichens sei werbeüblich und könne weder das Freihaltebedürfnis an dem beschreibenden Hinweis „BOS@net“ überwinden, noch ihm Unterscheidungskraft verleihen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er erachtet die angemeldete Marke für die von ihr erfaßten Waren und Dienstleistungen nicht als ausschließlich beschreibend. Das Internet, wofür die englische Abkürzung „net“ üblich sei, bilde gerade nicht den Gegenstand des beanspruchten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Vielmehr sollten unter der Marke allein Waren und Dienstleistungen für Draht- und Mobilfunkübertragungssysteme ganzheitlich vermarktet werden, und zwar ausschließlich für den deutschen Funkbereich. Im deutschen Funkbereich und im Bereich der deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sei es auch nicht üblich, englische Begrifflichkeiten einzuführen. Bei der Kombination der Abkürzung „BOS“ mit dem englischen Wort „net“ handle es sich daher um eine originäre Unikat-Wortschöpfung, die eine Unterscheidungskraft gewährleiste. Das @ werde in der Marke als Symbol und nicht als symbolischer Platzhalter für den Buchstaben „a“ verwendet. Die Übersetzung mit „at“ sei eine Insiderinformation der regelmäßigen Internetnutzer, die sich sonstigen Bevölkerungsgruppen verschließe. Die nicht außergewöhnliche Farbgestaltung sei gewählt worden, weil sich für seriöse Dienstleistungen keine poppigen Farben empfehlen würden. In der Gesamtheit sei die Wort-Bildmarke daher mit ihren verschiedenen Merkmalen ausreichend unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Zumindest sei die angemeldete Marke für die Dienstleistungen „Finanzwesen, Immobilienwesen und Bauwesen“ eintragungsfähig.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit in dem angefochtenen Beschluß die angemeldete Marke für die Dienstleistungen „Finanzwesen, Immobilienwesen“ und „Bauwesen“ zurückgewiesen worden ist. Für die übrigen mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen bleibt der Beschwerde der Erfolg hingegen versagt. Insoweit steht auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Marke jedenfalls das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

Nach dieser Vorschrift sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, daß alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl ua EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr 35, 36) „BIOMILD“). Als beschreibend im Sinn der Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (EuGH aaO (Nr 37) „BIOMILD“). Ferner erfordert das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht, daß die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden, vielmehr genügt, daß sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH MarkenR 2003, 450, 453 (Nr 32) „DOUBLEMINT“; aaO (Nr 38) „BIOMILD“). Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es - in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich - zumindest in einer

seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH aaO (Nr 32) „DOUBLEMINT“; aaO (Nr 38, 39) „BIOMILD“). Diese Voraussetzungen liegen bei der angemeldeten Marke, mit Ausnahme der im Tenor aufgeführten Dienstleistungen, für die von ihr erfaßten Waren und Dienstleistungen vor.

Die Marke setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen. Die drei großen Buchstaben „BOS“ am Zeichenanfang, die häufig auch in Wortverbindungen, wie „BOS-Funk“, „BOS-Bereich“, „BOS-Dienste“ und „BOS-Telegramm“, verwendet werden, stehen speziell auf dem hier einschlägigen Gebiet der Telekommunikation als Abkürzung für den polizeilichen und nichtpolizeilichen Funkverkehrs-Kreis der „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ (vgl zusätzlich zu den Fundstellen in der Anlage zum angefochtenen Beschluß: Detlev Ernst, Telekommunikations-Lexikon, 1997, S 51 f; Niels Klußmann, Lexikon der Kommunikations- und Informationstechnik, 2001, S 111; sowie die dem Anmelder vom Senat übermittelten Verwendungsbeispiele aus dem Internet). Das am Zeichenende stehende englische Wort „net“ (= Netz, vgl Langenscheidt Wörterbuch Englisch, 1999, S 392) wird auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung und Telekommunikation allgemein als Bezeichnung für ein „Netz“ bzw ein „Netzwerk“ (zB Computernetz, Mobilfunknetz) sowie auch als Kurzbezeichnung für das Internet verwendet (vgl Hans Herbert Schulze, Computer-Englisch, 2002, S 223; Beck EDV-Berater, Lexikon der Telekommunikation, 1996, S 221). Das dazwischen platzierte @-Zeichen, das für die englische Präposition „at“ (= in, an, bei, auf) steht und daher auch „at-Zeichen“ oder „commercial at“ genannt wird, ist schlechthin zum Symbol für den elektronischen Datenaustausch geworden (vgl Uwe Kreisel, Pamela Ann Tabbert, Net Jargon, S 16; BPatG GRUR 2003, 796, 798 „@ctiveIO“; GRUR 2003, 794, 795 „@-Zeichen“).

In bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, welche alle, mit Ausnahme der im Tenor genannten Dienstleistungen, direkt mit der Erstellung, Bereitstellung oder Unterhaltung von Telekommunikationsnetzen speziell für den

Nutzerkreis der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zusammenhängen können, stellt sich die konkret beanspruchte Kombination der drei Bestandteile in ihrer Gesamtheit in jeder Lesweise als ausschließlich den Gegenstand oder die Bestimmung der Waren und Dienstleistungen bezeichnende Sachangabe dar.

Im Hinblick auf die oben genannten gängigen Wortzusammensetzungen mit dem Kürzel „BOS“ sowie auch vor dem Hintergrund der geplanten Umstellung des BOS-Funks auf Digitalfunk und der insoweit beabsichtigten Erstellung eines Digitalfunknetzes für den Nutzerkreis der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (vgl hierzu die dem Anmelder übersandte Internet-Seite „Ausbildung BOS-Sprechfunk (Inhalt): 8 - Zukunft des BOS-Funks - Umstellung auf Digitalfunk“; sowie auch das von dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Rahmen der Ausschreibung für eine „Kryptokomponente für den digitalen BOS Funk“ im Internet unter www.bsi.de/ausschr/einkauf/bos/index.htm veröffentlichte Dokument „BOS-digital Funktechnischen Anforderungen an das digitale BOS Netz zur Realisierung einer Ende-zu-Ende Verschlüsselung“) liegt es insbesondere für die hier beteiligten, einschlägig informierten Verkehrskreise nahe, die Wortbestandteile „BOS net“ als gesamtbegriffliche Einheit iSv „BOS Netz“ aufzufassen, also iS eines (Telekommunikations-)Netzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (vgl hierzu auch die Entscheidung des 29. Senats des Bundespatentgerichts vom 27. Februar 2002, 29 W (pat) 346/00 betreffend die Zurückweisung der parallele Markenmeldung „BOSnet“ des Anmelders). In dem dazwischenstehenden @-Zeichen ist, wie der Anmelder selbst vorträgt, nicht die Präposition „at“ zu sehen, sondern das allgemeine Symbol für den elektronischen Datenaustausch und damit ein Hinweis auf die Art des Netzes als eines für den elektronischen Datenaustausch. So verstanden beschreibt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit aus Sicht des angesprochenen Publikums lediglich Art und Beschaffenheit der betreffenden Telekommunikationsnetze, die erstellt und bereitgestellt werden, für die Programme für die Datenverarbeitung erstellt werden, die Gegenstand der

Management und Technikberatung sowie der Ausbildung sind, für deren Einsatz die Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild sowie die Magnetaufzeichnungsträger bestimmt sind und auf die Dienstleistungen im Bereich Reparaturwesen, sowie Installationsarbeiten ausgerichtet sind.

Aber auch dann, wenn ein Teil des Verkehrs das @-Zeichen in seiner ursprünglichen Bedeutung als Präposition „at“ liest und die Marke dann insgesamt iSv „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben at net“, also „im Netz“ versteht, ergibt sich ebenfalls nur ein rein beschreibender Aussagegehalt der Marke dahingehend, daß es inhaltlicher Gegenstand und Zweckbestimmung der fraglichen Waren und Dienstleistungen ist, den Nutzerkreis der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in ein (Telekommunikations-)Netz zu bringen.

Soweit in dem @-Zeichen auch ein Hinweis auf das Internet gesehen werden kann, steht dies nicht im Widerspruch dazu, daß ein digitales BOS-Funknetz - auch aus Sicherheitsgründen - als separates Funknetz mit geschlossenem Nutzerkreis konzipiert sein wird, da ein solches Netz gleichwohl mit einer Verbindungsmöglichkeit zum Internet ausgestattet sein kann, wie dies heute bei den diversen Mobilfunknetzen Standard ist.

Das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 wird ferner nicht durch eine unübliche Sprachform ausgeräumt. Die Verbindung des in Versalien geschriebenen Kürzels „BOS“ mit einem weiteren Begriff entspricht, wie die oben aufgeführten Wortzusammensetzungen mit „BOS“ zeigen, gängigen Sprachgepflogenheiten im Bereich der deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Selbst wenn die deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in erster Linie deutsche Begriffe verwenden sollten, kann gleichwohl davon ausgegangen werden, daß dieser Verkehrskreis in der heutigen Zeit beruflich oder privat Kontakt mit den modernen Formen der Informationstechnologie und Telekommunikation hat und infolge dessen die auf diesem Bereich gängigen englischen Grundbegriffe kennt. Er wird deshalb die Verwendung des englischen Begriffs „net“ statt des deutschen Wortes „Netz“ gerade im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und Nachrichtentechnik

nicht als ungewöhnlich und einzigartig empfinden, sondern als üblichen, der Terminologie dieser Branche entsprechenden Sprachgebrauch ansehen.

Schließlich vermag die farbliche Gestaltung des Schriftzugs, bei dem die Versalien „BOS“ grün und die Bestandteile „@net“ rot geschrieben sind, den ausschließlich beschreibenden Charakter der Wortkombination nicht zu beseitigen. Denn beschreibende Angaben werden bei der Beschriftung von Produkten oder Dienstleistungen nicht nur in schwarzen, sondern ebenfalls in farbigen Lettern wiedergegeben, wobei auch eine zwei- oder mehrfarbige Ausgestaltung ein häufig zu beobachtendes, gängiges Stilmittel zur Ausschmückung und Hervorhebung darstellt. Da des weiteren die Farbkombination „rot“ und „grün“ als solche nicht ungewöhnlich ist, sondern nach den eigenen Angaben des Anmelders dem seriösen Charakter der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen entspricht, kann die angemeldete Marke auch in ihrer verkehrsüblichen farbigen Schriftzuggestaltung im Verkehr zur Bezeichnung des Gegenstandes oder der Bestimmung der betreffenden Waren und Dienstleistungen dienen.

Nachdem die angemeldete Marke mithin für die genannten Waren und Dienstleistungen nach der Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Registerschutz ausgeschlossen ist, kann dahingestellt bleiben, ob ihrer Eintragung insoweit auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht.

Bezüglich der Dienstleistungen „Finanzwesen, Immobilienwesen“ und „Bauwesen“ stehen der Eintragung der angemeldeten Marke hingegen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 oder 2 MarkenG entgegen. Zwar werden im Zusammenhang mit der Errichtung oder dem Betreiben eines digitalen Funknetzes für den Nutzerkreis der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben auch Dienstleistungen dieser Branchen anfallen. Jedoch handelt es sich insoweit um Leistungen allgemeiner Art, wie etwa Kreditfinanzierungen, Grundstückskäufe

oder Bauarbeiten, die nach ihrem Wesen und ihren objektiven Leistungsmerkmalen nicht speziell - nur - auf digitale Telekommunikationsnetze für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ausgerichtet sind. Die angemeldete Marke ist daher mangels eines unmittelbaren und direkten beschreibenden Bezugs ihres Aussagegehalts zu diesen Dienstleistungen nicht als ernsthafte Bezeichnung ihres bestimmungsgemäßen Gegenstands zu verstehen. Sie kann daher im Verkehr nicht zur Bezeichnung von Merkmalen dieser Dienstleistungen dienen. Ihr fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft, weil sie von den angesprochenen Verkehrskreisen weder als eine im Vordergrund stehende Sachangelegenheit noch als sonstige zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignete Bezeichnung aufgefaßt wird.

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb