



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 57/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 804 316

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland sucht die unter der Nummer 804 316 international registrierte Marke

ViPNet

nach; das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis lautet:

Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanism for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment; computer memories; wafers (silicon slices), smart cards (integrated circuits cards), printed circuits, computer peripheral devices; data processing equipment, namely, crosstalk protection devices, scramblers, devices for protection of information; computer software; recorded computer operating programs; recorded computer operating programs, namely devices for the protection of Information in computers, telecommunication systems, electronic mails, file exchanges, and in the direct access

systems, in the voice messages broadcasted via the Internet; computer programs; fire-extinguishing apparatus.

Printed matter; printed publication; handbooks.

File management, computer databases; business investigations, business appraisals; business inquiries, marketing research, efficiency expert, economic forecasting; commercial information agencies; commercial or industrial management assistance; business management and organization consultancy; professional business consultancy.

Repair of computers, communication systems, radiotelephones, mini automatic telephone stations; installation of computers, communication systems, radiotelephones, mini automatic telephone stations.

Telecommunications; electronic mail; communication by computer terminals; transmission of messages; computer aided transmission of messages and images; rental of message sending apparatus.

Training, practical training, publication of books, namely handbooks, manuals and regulations; publication of texts (other than publicity texts).

Computer programming; maintenance of computer software; rental of computer software.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke den nachgesuchten Schutz wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses verweigert. Das Kürzel „ViP“ habe die Bedeutung „variable information processing“, das Wort „Net“ stehe für ein der Datenübertragung dienendes Netz(werk). Die Kombination „ViPNet“ beschreibe die Funktionsweise und den Verwendungszweck der beanspruchten Waren, die sich maßgeblich auf den Sektor der elektronischen Datenverarbeitung erstreckten, dahingehend, dass diese im Rahmen einer variablen, über ein Netz erfolgenden Informationsverarbeitung eingesetzt werden können, in einem solchen Netz der elektronischen Datenverarbei-

tung dienen können bzw. mit einem solchen Netz ausgestattet sein können. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, die sich auf den Bereich der Telekommunikation sowie der elektronischen Datenverarbeitung einschließlich der entsprechenden Informations-, Management- und Werbedienstleistungen erstrecken, gebe „VipNet“ eine sachliche Angabe in Bezug auf deren Gegenstand, Bestimmung sowie Art und Weise der Erbringung.

Die IR-Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, den ersten vier Buchstaben „VIPN“ der IR-Marke sei das lateinische Wort „et“ angehängt, die Marke bekomme daher den Charakter einer nicht aussprechbaren Buchstabenmarke. Für „ViPNet“ werde gerade nicht um Schutz nachgesucht.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2005 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin mehrere Belege für den beschreibenden Gebrauch von „ViPNet“ in angelehnten Schreibweisen übersandt.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin ist in der Sache ohne Erfolg. Die schutzsuchende IR-Marke „ViPNet“ unterliegt als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis (Art. 5 Abs. 2 MMA, Art. 6^{quinquies} B Satz 1 Nr. 2 PVÜ i. V. m. §§ 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können.

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen stehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei der Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums vor Allem durch den gemeinsamen europäischen Markt nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. BGH GRUR 2001, 1047, 1049 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – Test it; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 253, 260 m. w. N).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von deren Inhalt jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wortinhalt und der bloßen Summe des Inhalts seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 – KPN-Postkantoor).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG regelmäßig nicht an. Ein Wortzeichen ist nämlich auch dann

von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 - DOUBLEMINT). Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck „dienen können“ (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 726 – Chiemsee).

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich - durch den Wechsel in der Groß- und Kleinschreibung - erkennbar aus den beiden Bestandteilen „ViP“ und „Net“ zusammen.

Wenn die Markeninhaberin auf die von der Markenstelle auf der Eingangsseite ihres Beschlusses gewählte Schreibweise „VIPNet“ Bezug nimmt und Schutz nur hierfür beansprucht, steht dies im Widerspruch zur Darstellung der unter der Nummer 804 316 international registrierten Marke, zum Anderen ist der Wechsel von Groß- und Kleinschreibung regelmäßig von der eingetragenen Form gedeckt und damit auch ohne Auswirkung für die Beurteilung der Schutzfähigkeit (vgl. BGH GRUR 1999, 167 - Karolus Magnus; Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdnr. 97 m. w. N.). Soweit die Markeninhaberin weiter ausführt, die Marke setze sich aus einer Buchstabenkombination „VIPN“ und dem lateinischen Begriff „et“ für „und“ zusammen, ist dies für den hier betroffenen Computerbereich und die Telekommunikation, in denen fast ausschließlich englischsprachige Bezeichnungen verwendet werden, fern liegend.

Das englische Wort „net“ für „Netz“ wird als Abkürzung des englischen Begriffs „network“ (Netzwerk) zur Bezeichnung eines elektronischen Datennetzwerks sowie insbesondere als Kurzform für das Internet verwendet (vgl. Duden- Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 - CD-ROM).

Die Abkürzung „ViP“ wird zwar im technischen Bereich für verschiedene Wortkombinationen verwendet, nämlich neben „Voice over Internet Protocol“ und „Variable Internet Processing“ auch für „Video Information Provider“, „Video Interface Port“, „Virtual Interrupt Pending“, „Visual Interactive Parser“, „Visual Programming“ (vgl. www.auditmypc.com/acronym/VIP.asp). Im vorliegend gegebenen Bereich der Computertechnik und Telekommunikation sowie insbesondere in der Kombination mit dem Bestandteil „Net“ kommen hiervon jedoch die beiden erstgenannten Bedeutungen in Frage und sind nahe liegend.

„Voice over Internet Protocol“ (Telefonieren über das Internet) ist ein Begriff für die Übertragung von Sprache über paketvermittelte Datennetze auf der Basis des Internetprotokolls (Internet Protocol – IP). Die Übertragung kann über ein kontrolliertes privates Netz, das öffentliche Internet oder eine Kombination beider Netze erfolgen (vgl. www.1xnet.de/voip/voice-over-ip.htm). In diesem Zusammenhang wird die Abkürzungskombination „ViPNet“ – wie aus den der Anmelderin übersandten Internetrecherchebelegen ersichtlich – auch für die Kombination „Voice interactive Paging Network“ verwendet, um ein unabhängiges Text- und Sprachübermittlungssystem, das auch zusätzliche Serviceleistungen anbietet, zu bezeichnen (vgl. Virtual Entity of Relevant Acronyms unter www.delorie.com/gnu/docs/vera/vera_23.html; Abbreviation Glossary, Svetlozar Online: LearningCenter unter www.svetlozar.com; „Try the VIP Net—A High-Tech Messaging System“ unter www.cuhk.edu.hk/puo/bulletin/issue/199701/english/vip.htm).

Die Bezeichnung „ViPNet“ bedeutet daher in wörtlicher Übersetzung „Netz für interaktive Sprachübertragung“. Es handelt sich um eine sprachübliche und nahe liegende Wortverbindung, deren Bestandteile entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet werden und die auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinaus gehenden Begriff bilden. Der inländische Verkehr, der sich in den vorliegenden Warengewerkschaften zu einem erheblichen Teil aus Fachkreisen und dem sachkundigen allgemeinen Verkehr zusammensetzt, wird die angemeldete

Marke in diesem Sinne deshalb ohne Weiteres verstehen. Dabei ist der Verkehr daran gewöhnt, dass Zusammensetzungen aus Abkürzungen durch unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung sowie durch Getrennschreibung oder das Einfügen von Bindestrichen variiert werden können (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus).

Es liegt für die fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen daher nahe, die angemeldete Bezeichnung „ViPNet“ als „Sprachübermittlungsnetz“ zu verstehen. Die angemeldete Bezeichnung „ViPNet“ ergibt die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit und Bestimmung um Waren handelt, die ein „Sprachübermittlungsnetz“ darstellen oder beinhalten, dazu dienen oder hierfür bestimmt sind bzw. dieses verwenden. „ViPNet“ kann für sämtliche Waren einen derart beschreibenden Hinweis geben.

Die beanspruchten Dienstleistungen können sich auf die Einrichtung, den Betrieb und das Management eines „Sprachübermittlungsnetz“ beziehen.

Dabei ist es nicht erforderlich, dass die beanspruchten Waren selbst ein derartiges „Sprachübermittlungsnetz“ darstellen, da die Bezeichnung „ViPNet“ auch einen beschreibenden Hinweis für Waren geben kann, die hierfür bestimmt sind oder Verwendung finden können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Selbst wenn der Begriff „ViPNet“ auf eine Wortschöpfung durch die Anmelderin zurückzuführen wäre, so ist er doch sprachüblich gebildet, ohne Weiteres verständlich und deshalb zur Beschreibung der Waren geeignet, so dass seine freie Benutzung durch Dritte gewährleistet sein muss (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Die Angabe eines Ausstattungsmerkmals der beanspruchten Waren bzw. Bestimmungshinweises der beanspruchten Dienstleistungen mit „ViPNet“ ist eine wichtige Sachinformation, die auch unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und davon, ob möglicherweise andere Angaben zur Bezeichnung dieser

Merkmale gebräuchlich sind, den Mitbewerbern zur Beschreibung ihrer Waren zur Verfügung stehen muss (vgl. EUGH a. a. O. - Postkantoor).

Dabei kann auch die von der Markenstelle angenommene Bedeutung für „ViPNet“ die Schutzfähigkeit nicht begründen, da auch dieser Bedeutungsgehalt lediglich einen beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gibt (vgl. EuGH a. a. O. – DOUBLEMINT).

Wegen des in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalts sowohl der Einzelelemente als auch der daraus gebildeten Kombination, die über den Sinngehalt der Einzelelemente nicht hinaus geht, handelt es sich um eine deutlich und unmissverständlich beschreibende Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten beschreibenden Bezeichnung dienen kann. Markenschutz kann hierfür nicht gewährt werden.

gez.

Unterschriften