



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 22/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 307 03 941.2

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein, die Richterin Winter und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2008 und vom 21. August 2007 aufgehoben.



## Gründe

### I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden ist die Bezeichnung **Inavigation**. Das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis lautet:

„Geräte zum Senden, Aufzeichnen, Übertragen, Verarbeiten und Wiedergeben von Ton, Bild oder Daten; Software und Softwareplattform (Software) für solche Geräte; Senden und Übertragen von Ton, Bild oder Daten von Rundfunksendungen; elektronische Übermittlung von Audiodaten, Videodaten oder Daten; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen und von Plattformen im Internet; Sammeln und Verarbeiten von Audiodaten, Videodaten oder von Daten für Dritte durch elektronische Speicherung“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid durch Erstbeschluss wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Die Marke sei eine Kombination aus der Abkürzung „I“ für „Internet“ und „Navigation“ (= alle Maßnahmen zur Standortbestimmung) und in der Bedeutung „Internet-Navigation“ ein beschreibender Hinweis auf Führung und Unterstützung im Internet. Die hiergegen eingelegte Erinnerung ist erfolglos geblieben. Unter Verneinung der Unterscheidungskraft ist ergänzend ausgeführt, dass die Anmeldung auch im Sinn von „Navigation mittels Internetverbindung“ verstanden werden könne. Angeführte Voreintragungen mit dem Bestandteil „Navigation“ seien ohne Bindungswirkung und nicht geeignet, den Schutz der angemeldeten Bezeichnung zu begründen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen ist sie der Auffassung, dass der Buchstabe „I“ als Abkürzung mehrere Bedeutungen habe; zudem seien zahlreiche Marken mit dem Bestandteil „Navigation“ in das Register eingetragen worden; vor allem sei aber das Gesamtwort **Inavigation** nicht beschreibend.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 aufzuheben.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Bezeichnung insgesamt stehen Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.

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 und Dienstleistungen dienen können. Es kann nicht festgestellt werden, dass diese Voraussetzungen bei der angemeldeten Marke **Inavigation** in ihrer Gesamtheit vorliegen.

Zwar besteht die Anmeldung rein formal betrachtet aus dem Buchstaben „I“ und dem Wort „navigation“.

Der Buchstabe „I“ ist vor allem eine Abkürzung für „Information“ (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen S 203; Schulte, Fachverzeichnis Informationstechnologie von A - Z, 2007, S 497; BPatG 30 W (pat) 328/96-i-System, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM; 30 W (pat) 97/02 - Buchstabe I, veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Außerdem kann der Buchstabe „i/I“ - neben weiteren Bedeutungen - auch die Abkürzung für „Internet“ sein (vgl. BPatG 25 W (pat) 249/02 - i-finance.de, veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). „Navigation“ im ursprünglichen Sinn ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Bestimmung des Standorts und zur Einhaltung des gewählten Kurses (vgl. Duden, Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl. 2007, S. 922). Über diesen Anwendungsbereich hinaus hat der Begriff, wie auch bereits von der Markenstelle in ihrem Beschluss ausgeführt, eine Bedeutungserweiterung erfahren und wird im übertragenen Sinn zur Beschreibung von Systemen verwandt, das deren Nutzer anleitet und führt (vgl. BPatG 33 W (pat) 130/04 - Marken-Navigationssystem).

Es mag daher sein, dass **Inavigation** vielleicht als Hinweis auf eine Navigation mittels Internetverbindung oder auch Navigation im Internet verstanden werden könnte.

Eine derartige Betrachtung wird hier aber der Marke in ihrer Gesamtheit nicht gerecht. Abgesehen davon, dass Abkürzungen als bloßen sprachlichen Hilfsmitteln nicht dieselbe Bedeutung wie der korrekten Wiedergabe des Fachausdrucks zukommt, sind jedenfalls nur solche Abkürzungen schutzunfähig, die aus sich heraus verständlich sind sowie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit verstanden werden können (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 8 Rdn. 135; 264 ff. m. w. N.). Eine analysierende Betrachtungsweise findet dabei allerdings nicht statt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 251). Unter diesen Umständen fehlen hinreichend sichere Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Marke ohne analysie-

rende Betrachtung überhaupt in die Bestandteile „I“ und „navigation“ zergliedert wird und diese Elemente unschwer erkannt werden. Denn **Inavigation** erscheint vor allem als einheitliches Gesamtwort. Dies beruht darauf, dass die geschlossene Schreibweise eine Verschmelzung der Einzelbestandteile bewirkt, die einer Zergliederung in „I“ und „navigation“ entgegensteht.

Eine beschreibende Bedeutung der Bestandteile „I“ und „navigation“ vermag hier damit ein Freihaltebedürfnis an der Gesamtmarke nicht zu begründen. Soweit im Internet Begriffe wie „iNavigation“, „I-Navigation“ oder „INavigation“ nachweisbar sind, werden jedenfalls in der gewählten Schreibweise bzw. die Verwendung eines Bindestriches gerade die Einzelbestandteile des Wortes erkennbar, was, wie ausgeführt, bei der angemeldeten Marke nicht der Fall ist.

Soweit im Internet vereinzelt die Bezeichnung „inavigation“ nachweisbar ist, erfolgt die Verwendung markenmäßig. Eine darüber hinausgehende beschreibende Verwendung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich hat der Senat nicht feststellen können.

Der Anmeldung **Inavigation** in der Gesamtheit ist kein eindeutiger Bedeutungsgehalt entnehmbar. Ihr kann demzufolge auch kein konkreter und unmittelbarer Aussagegehalt mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entnommen werden. Eine Freihaltebedürftige beschreibende Angabe der angemeldeten Bezeichnung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lässt sich damit nicht feststellen.

Da der angemeldeten Marke aus den dargelegten Gründen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, fehlt **Inavigation** auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Zu beachten ist allerdings, dass sich der Schutzbereich Marke nach der konkreten Eigenprägung der Gesamtbezeichnung bestimmt und beschränkt, ohne dass ein hiervon losgelöster Schutz für einzelne Elemente oder auch die Abkürzung „I“ und das Wort „N/navigation“ beansprucht werden kann und deshalb andere Mitbewerber nicht an der (beschreibenden) Verwendung einer Bezeichnung wie „I Navigation“ oder „INavigation“ oder der einzelnen Markenelemente gehindert sind.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

CI