

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 58/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 51 498.4**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Januar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 1999 wird aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Bezeichnung

"Connect One"

soll als Wortmarke für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel)

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung

Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Informationen

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 25. Oktober 1999 teilweise zurückgewiesen und zwar für sämtliche Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel)" der Klasse 16 sowie der Dienstleistungen der Klasse 35 "Werbung und Geschäftsführung."

Die angemeldete Marke sei als beschreibende Bezeichnung im Sinne von "Verbindung eins" dem Verkehr ohne weiteres verständlich. "Connect" werde auf dem betroffenen Warenausgang nicht nur als Verb, sondern auch als Substantiv in der Bedeutung von "Verbindung" benutzt. In der Werbe- und Umgangssprache seien Anglizismen gang und gäbe und der vorliegende Warenbereich werde in besonderem Maße durch Englisch als Fach-, Werbe- und Umgangssprache geprägt. Da die englische Grundzahl "one" dem inländischen Verkehr ebenfalls vertraut sei und in Begriffen wie "Airforce One", "Number One", "Nummer 1", "Priorität 1" ver-

wendet werde, sehe der Verkehr in Bezug auf die versagten Waren und Dienstleistungen darin lediglich eine Warenanpreisung, die auf eine Verbindung von herausragender Qualität hinweise. Auch bei Telekommunikations-Verbindungen gebe es unterschiedliche Qualitätsstandards. Die angemeldete Marke sei daher von der Eintragung nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung stützt sie sich darauf, dass ein noch so geringer Grad an Unterscheidungskraft ausreiche, um das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu überwinden. Die angemeldete Bezeichnung existiere im Deutschen nicht und sei auch nicht lexikalisch nachweisbar. "Connect" sei ein Verb, das entsprechende Substantiv laute nämlich "connection". Die angemeldete Marke ergebe daher keine sinnvolle Übersetzung. Lediglich im EDV-Bereich werde Connect in der Fachterminologie verwendet, was sich aber auf eine kleine Gruppe von Beteiligten beschränke. Es bestehe auch kein Freihaltungsbedürfnis, da es sich insgesamt nicht um eine warenbezogene Bezeichnung handele.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Nach Auffassung des Senats fehlt der angemeldeten Marke weder jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) noch stellt sie eine beschreibende Sachangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar.

Kann einer Wortmarke kein für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um einen verständlichen Ausdruck der deut-

schen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft (stRspr BGH, zuletzt Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99 - INDIVIDUELLE).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann der angemeldeten Marke in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen der Teilzurückweisung nicht eindeutig die Bedeutung einer "Verbindung von herausragender Qualität" entnommen werden. Zwar läßt sich der Markenbestandteil "Connect" als substantivierte Form des englischen Verbs "to connect" im Sinne von "Verbinden, Verbindung herstellen" belegen, auch wenn es sprachlich korrekt "connection" heißen müßte. Auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung, Computertechnik, Telekommunikation und des Internets hat sich der Begriff "Connect" als Fachterminus für das "Herstellen z.B. einer Sprach-, Daten- oder Stromverbindung" etabliert, was auch die Anmelderin nicht verkennt (vgl. Thomas Irlbeck Computer-Englisch, 3. Aufl, S 145). Das Wort "Connect" ist ferner Teil zusammengesetzter Begriffe wie "Connect in parallel" = parallel schalten als Gegenstück zu "Connect in Series" = in Reihe schalten, "Connect time" = Verbindungszeit, Dauer der Verbindung; connect charge = Anschlußgebühr, Verbindungskosten; connect state = Verbindungszustand; connect speed = Übertragungsgeschwindigkeit (vgl. Irlbeck aaO, 145; PONS Fachwörterbuch Datenverarbeitung Englisch-Deutsch, 1997, 86, 87; Hans Herbert Schulze Lexikon Computerwissen, 2000, 185 und Computer-Englisch 2000, 66). Auf dem Gebiet der Telekommunikation wird mit "Connect" die Meldung eines Modems bezeichnet, wenn eine Datenverbindung zustande gekommen ist (Kajetan Hinner Lexikon der Telekommunikation, 1996, 88).

Gleichwohl konnte der Senat nicht feststellen, daß "Connect" in beschreibender Weise mit nachgestellten Zahlen oder Qualitätsangaben verbunden wird, um die Spitzenstellung eines Anbieters der Verbindung herauszustellen. Soweit Zahlen verwendet werden, handelt es sich um ergänzungsbedürftige Umschreibungen für

Wörter wie "to" oder "for" wie beispielsweise "connect 4/Four ..." = Verbindung zu ..., "connect 2/2000" als Hinweis auf die Verbindung zu Windows 2000 oder um einen eigenständigen Begriff wie "Triconnect". Auch wenn mit der Markenstelle von unterschiedlichen Qualitätsstandards bei Telekommunikations-Verbindungen ausgegangen werden kann, die beispielsweise die Stabilität und Sicherheit der Datenübertragung betreffen, so folgt daraus nicht der Schluß, daß das nachgestellte Wort "One" stets als Qualitätsberühmung für die beste Verbindung zu verstehen ist. Hierzu bedürfte es zusätzlicher Elemente oder Angaben wie etwa "No. 1" "Number One", "Nummer 1 ...", Platz 1, Testsieger u.ä., um mit der angemeldeten Bezeichnung eine Spitzenstellung bzw. die Aussage "einer Verbindung von herausragender Qualität" naheulegen. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß das englische Wort "one" neben der Angabe der Zahl "eins" die Bedeutung von "ein, einen" im Sinne von "jemand, -en" hat und die Bezeichnung "Connect One" demgemäß vom inländischen Verkehr auch als "verbinde jemanden" verstanden werden kann. Insofern unterscheidet sich die vorliegende Anmeldung schon vom Sachverhalt her von den Entscheidungen des Bundespatentgerichts "Concept One" (32 W (pat) 183/95) und "Radio No. 1" (29 W (pat) 161/99). Das von der Markenstelle genannte Beispiel "Airforce One" ist ebenfalls nicht als Nachweis für eine Gleichsetzung des Wortes "One" mit der Qualitätsangabe "No. 1" geeignet. Denn der Begriff "Airforce One" ist nicht gleichbedeutend mit der besten Luftwaffe. Er weist vielmehr auf die Maschine der Airforce des jeweiligen amerikanischen Präsidenten als des Ersten im Staate hin.

Mangels einer eindeutig beschreibenden Aussage der Bezeichnung "Connect One" für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen fehlt der angemeldeten Marke daher weder jegliche Unterscheidungskraft noch bestehen ausreichende Anhaltspunkte für die Annahme, daß "Connect One" zur fachterminologischen Bezeichnung der "besten Verbindung" auf dem Gebiet der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, die freizuhalten wäre. Die Bildung der bisherigen Fachbegriffe mit dem Wort "connect" und die sonstigen Recherchen

des Senats geben hierzu nach dem gegenwärtigen Stand auch mit Blick auf eine künftige Entwicklung keine Veranlassung.

Grabrucker

Guth

Pagenberg

Cl