

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 287/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 49 995.0**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems des Richters Engels sowie der Richterin k.A. Bayer

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. September 2001 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 1. September 1998 die Bezeichnung

### **Compass**

für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 16 und 42 ua "bespielte Datenträger, insbesondere Disketten, CD's und Magnetbänder; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Dienstleistungen einer Datenbank; Design und Aktualisierung von Computersoftware; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Übermitteln von Informationen über Computernetze, insbesondere über Internet" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse 42 hat nach Beanstandung durch Beschluss vom 27. September 2001 die Anmeldung teilweise für die oben genannten Waren und Dienstleistungen wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen.

Der englische Begriff "Compass" sei auch dem inländischen Verkehr ohne weiteres aufgrund der nur von dem deutschen Wort "Kompass" abgewandelten Schreibweise verständlich. Losgelöst von einem wortwörtlichen Verständnis als Bezeichnung eines Gerätes zur Bestimmung der Himmelsrichtungen sei der Be-

griff "Compass" auch im übertragenen Sinn für "Wegweiser" oder "Leitfaden" im Sinne eines Ratgebers lexikalisch belegt und üblich und in Verbindung mit den beanstandeten Waren als Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe glatt beschreibend. Dies gelte auch für die beanspruchten Dienstleistungen, da diese mittels eines Wegweisers, zB einer fachkundigen Person, erbracht werden könnten oder selbst einen Wegweiser oder Leitfaden beinhalten könnten.

Die Anmelderin hat gegen die Teilzurückweisung der Anmeldung Beschwerde erhoben und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt auf:

"Klasse 9: bespielte Datenträger, insbesondere Disketten, CD's und Magnetbänder. Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Photographien. Klasse 42: Dienstleistung einer Datenbank; Design und Aktualisierung von Computersoftware; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Übermitteln von Informationen über Computernetze, insbesondere über Internet. Ausgenommen sind solche vorstehenden Waren und Dienstleistungen, die das Navigationsgerät "Kompass" oder dessen Funktion betreffen oder soweit diese die automatisierte Navigation in Daten zum Inhalt haben oder aus Wegweisern und Leitfäden bestehen. Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten".

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Anmelderin ausgeführt, dass jedenfalls nach Beschränkung des Verzeichnisses auf solche Waren und Dienstleistungen, welche nicht das Navigationsgerät "Kompass" oder dessen Funktion betreffen und auch keine automatisierte Navigation in Daten zum Inhalt hätten bzw aus "Wegweisern" und "Leitfäden" bestünden, der Eintragung keine Eintragungshindernisse in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegenstünden. Dies gelte selbst dann, wenn man der Auffassung der Markenstelle folge, dass die angemeldete Bezeichnung auch in Alleinstellung und nicht nur in Verbindung mit einer weiteren Sachangabe wie zB "der Krebs-Kompass", "der Handwerker-Kompass" oder "Kompass für Ausbildung und Beruf" aus der Sicht des Verkehrs als Sachangabe verstanden werde und Freihaltungsbedürftig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt, insbesondere die Internet-Recherche des Senats Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der Bezeichnung "Compass" nach der im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Beschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG mehr entgegen.

Auch der Senat neigt allerdings zu der Auffassung, dass die angemeldete Bezeichnung "Compass" unter Berücksichtigung der ursprünglichen, nicht eingeschränkten Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen wegen des möglichen Bezugs auf die Art bzw den Inhalt oder den Gegenstand der in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen eine nicht unterscheidungskräftige und beschreibende Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe darstellt. Der Senat teilt auch die Auffassung der Markenstelle, dass der Begriff "Compass" in-

soweit nicht nur in Wortverbindungen oder Wortzusammenstellungen, wie "E-Shopping-Compass", "Compass Ernährung", "data Compass", "Krebs-Kompass", "Wohnraum-Kompass", "Kompass Hessen" oder "Kompass für Architekten", sondern auch in Alleinstellung wegen seiner auf den verschiedensten Gebieten des täglichen Lebens zunehmenden und verselbständigten Verwendung in der Bedeutung von "Wegweiser, Leitfaden, Lotse" oder "Leitfaden" verstanden wird, ebenso wie die häufig verwendeten Synonyme "Navigator" oder "Pilot". Zu Recht hat deshalb die Markenstelle darauf abgestellt, dass der Begriff "Compass" auch in Alleinstellung nicht nur im Hinblick auf seine Bedeutung und Funktion als Navigationsgerät, sondern auch in Bezug auf seine Bedeutung im übertragenen Sinne ein Schutzhindernis darstellen kann.

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass ein Zeichen bereits dann von der Eintragung für ausgeschlossen ist, wenn bei der Beanspruchung von Oberbegriffen im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auch nur für eine spezielle hierunter fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis vorliegt (vgl. BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC – unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II – zum Lösungsverfahren) und eine markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen ist, wenn die beanspruchte Bezeichnung nicht nur die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen selbst, sondern einen hiermit typischerweise verbundenen Gegenstand beschreibt, wie zB den Inhalt, Gehalt oder die Funktion einer Ware oder Dienstleistung oder deren Zweck, Ergebnis usw. (vgl. auch BGH MarkenR 2001, 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN; BGH MarkenR 2001, 368, 370 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; EuG GRUR Int. 2001, 556 – CINE ACTION; vgl. auch BPatG MarkenR 2002, 299, 304 – OEKOLAND).

Diese Bedenken sind vorliegend jedoch dadurch ausgeräumt, dass die Anmelderin das Verzeichnis durch Aufnahme des Ausnahmerevermerks "ausgenommen sind solche vorstehenden Waren und Dienstleistungen, die das Navigationsgerät 'Kompass' oder dessen Funktion betreffen oder soweit diese die automatisierte Naviga-

tion in Daten zum Inhalt haben oder aus Wegweisern und Leitfäden bestehen" beschränkt hat und deshalb die Bezeichnung "Compass" auch nach Auffassung des Senats weder eine beschreibende Angabe darstellen kann noch sonstige Umstände des Einzelfalls ersichtlich sind, weshalb der Verkehr hierin dennoch ausschließlich eine Sachangabe und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen sollte (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH).

Denn in Bezug auf die verbliebenen Waren und Dienstleistungen ist weder eine Bedeutung als Navigationsgerät noch ein Verständnis im übertragenen Sinne als Wegweiser, Suchhilfe oder Leitfaden nahegelegt. Auch handelt es sich nicht um eine sonstige gebräuchliche Bezeichnung, die stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungskennzeichen verstanden wird (vgl hierzu zB BGH MarkenR 2001, 209, 210 – Test it; MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE). Es sind deshalb insoweit keine Gründe ersichtlich, der angemeldeten Bezeichnung jegliche Eignung abzusprechen, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, zumal es zur Begründung von Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG auch keines weiteren Phantasieüberschusses, sonstiger besonderer Auffälligkeiten oder Besonderheiten der Markenbildung bedarf (vgl BGH MarkenR 2000, 264, 265 - LOGO; EuG MarkenR 2002, 88, Tz 45 – EUROCOOL - zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV) und bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen ist.

Aus den genannten Gründen stellt die angemeldete Bezeichnung auch in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende, Freihaltungsbedürftige Sachangabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar, auch wenn man dieses Schutzhindernis in zutreffender Weise nicht zu einschränkend auslegt (vgl hierzu auch Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, GRUR 2001, 658, 662; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 114; BPatG MarkenR 2002, 299, 302 – OEKOLAND).

Auf die Beschwerde der Anmelderin war deshalb der angefochtene Beschluss aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Kliems

Bayer

Engels

Pü