

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 206/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 14 192.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet die Bezeichnung

Innovating the mobile world

für folgende Waren und Dienstleistungen:

Optische, elektrotechnische und elektronische Apparate und Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten); elektrotechnische und elektrische Geräte für die Aufnahme, Aussendung, Übertragung, den Empfang, die Wiedergabe und Bearbeitung von Lauten, Signalen, Zeichen und/oder Bildern; elektrotechnische und elektrische Nachrichten- und Datenaufnahme-, -verarbeitungs-, -sende-, -übertragungs-, -vermittlungs-, -speicher- und -ausgabegeräte; Kommunikationscomputer, Software; optische, elektrotechnische und elektronische Geräte der Kommunikationstechnik.

Telekommunikation, insbesondere Betrieb von Anlagen der Telekommunikationstechnik, von Telekommunikationsnetzen sowie zugehörigen Einrichtungen und Teilen.

Beratung beim Aufbau und Betrieb von Anlagen der Datenverarbeitung von Datenbanken sowie von Telekommunikationsnetzen; Planung, Entwicklung und Projektierung von Telekommunikations- und Informationsverarbeitungsdiensten und -einrichtungen, Telekommunikationsnetzen sowie dazugehöriger Tools; Planung, Beratung, Test und techni-

sche Überwachung auf dem Gebiet der Systemintegration und Produktintegration von Telekommunikationsnetzen und der Datenverarbeitung; elektronische Dienstleistungen, nämlich das Sammeln, Speichern, Übersetzen, Weiterleiten oder Verteilen von Daten, Informationen, Abbildungen, Video- und Audiosequenzen, Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen, insbesondere auch mittels interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme; Entwicklung, Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, weil sie in der ohne weiteres verständlichen Bedeutung "die Welt der Mobilkommunikation innovierend" lediglich anpreisend die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Bestimmung bzw Eignung beschreibe.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Eine Begründung der Beschwerde ist nicht zu den Akten gelangt. Im patentamtlichen Verfahren hat sie die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit mit näheren Ausführungen für schutzfähig erachtet und insbesondere eine zergliedernde Betrachtung beanstandet.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 vom 30. August 2001 aufzuheben.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg. Die angemeldete Marke **Innovating the mobile world** ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen. Ihr fehlt jegliche Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Anmeldung erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st Rspr vgl BGH I ZB 10/99 vom 28. Februar 2002 – BONUS II; MarkenR 2001, 209, 210 - Test it; MarkenR 2001, 306, 307 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER jeweils mwN).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Werbeslogans auszugehen. Zu prüfen ist, ob die Wortfolge einen primär beschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen Unterscheidungskraft zukommt, wobei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung dieses Schutzhindernisses ausreichen soll (vgl BGH aaO jeweils mwN). Indizien für die Eignung, die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können danach Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz sowie die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge bzw Werbeaussage sein, wobei auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden kann (vgl BGH aaO – Test it; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist dagegen bei beschreibenden Angaben und Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art sowie in der Regel längeren Wortfolgen auszugehen. So liegt der Fall hier.

Das englische Wort "innovating" (= innovierend) – grammatisch das Gerundium des Verbs "to innovate" - ist lateinischen Ursprungs, mit den Wörtern "innovieren, Innovation" Bestandteil der deutschen Sprache (vgl Duden, Das große Fremdwörterbuch 2. Aufl S 621) und bedeutet "erneuernd, verändernd, Neuerungen einfürend" (vgl Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-Deutsch Band I S 936).

"Mobile" ist im Englischen wie im Deutschen – hier mit dem Wort "mobil" - allgemein das Wort für "beweglich, tragbar" (Langenscheidts Großwörterbuch Englisch Teil I Englisch-Deutsch S 726; Duden aaO S 881). Im Englischen ist "mobile" zudem die Kurzform von "mobile phone" (= Mobiltelefon, Handy vgl Langenscheidt aaO; Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik Band II Englisch-Deutsch S 832). Darüber hinaus wird "mobile" bzw "mobil" mit der wachsenden Bedeutung des Internet allgemein als Hinweis auf solche Geräte verwendet, die den mobilen Zugriff auf das Internet ermöglichen, also den Zugang von unterwegs, "fern der heimischen Telefondose" verschaffen (vgl zB Heise, c't 9/2002, Titel "Mit Notebook, PDA und Handy ans Netz-Internet mobil"; S 104 "Handarbeit-Unterwegs ins Netz"; S 92 "Überall am Netz-Unterwegs E-mail, Web, WAP, Unified Messaging, Terminplaner und Adressbuch nutzen"). Dies ist auch der in diesem Marktsegment tätigen Anmelderin bekannt; sie nennt zum Beispiel den Geschäftsbereich, der sich mit Produkten und Service für mobile Kommunikationstechnologie und das Mobilfunkgeschäft befaßt "Siemens Mobile" (vgl www.siemens-mobile.de). Lediglich zur Veranschaulichung wird darauf hingewiesen, daß der Name der internationalen Fachmesse für mobile Kommunikation "Mobile World" lautet (www.m-commerceland.de).

Das englische Wort "world" bedeutet "Welt" und wird neben dem Hinweis auf die Erde gedanklich regelmäßig mit einem in sich geschlossenen Lebensbereich verbunden (zB Welt der Arbeit, des Sports vgl Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl Band 10 S 4480; im Englischen zB sporting world, animal world, business world, financial world, vgl Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 2. Aufl S 1698; Eichborn aaO Band II S 1100).

Die angemeldete, sprachüblich gebildete Wortfolge lautet in ihrer Gesamtheit "den Mobil-Bereich innovierend/die Mobil-Welt innovierend" (seien es Mobiltelefone oder andere mobile Endgeräte) und wird in ihrer deutschen Bedeutung von den hier maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt. Sämtliche Wörter gehören entweder zum Grundwortschatz, sind in der deutschen Sprache vorhanden oder im Inland geläufige Begriffe. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß die beteiligten Verkehrskreise in diesem Bereich, der vielfach deutsche Fachwörter gar nicht erst hat aufkommen lassen, an den Gebrauch der englischen Sprache gewöhnt sind.

Die angemeldete Wortfolge bescheinigt in zeitgemäßer und werbeüblicher Form sämtlichen so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen die Eigenschaft einer Neuerung und weist anpreisend darauf hin, daß damit neuartige, fortschrittliche Lösungen im Bereich der mobilen Endgeräte für den Internetzugriff angeboten werden und die Software und Dienstleistungen mit den darin enthaltenen Diensten hierauf bezogen sind. In diesem Bereich wird die besondere Bedeutung von Innovation durch die wachsende multimediale Vielfalt des Web und die derzeitigen Anstrengungen der Telekommunikationsindustrie im Übergang von GSM auf UTRAN verdeutlicht: die schnelle Übertragung großer Datenmengen erfordert schnellere Übertragungstechniken und bessere multimediale Fähigkeiten; es bedarf neuer Systeme, neuer Endgeräte, neuer Netze zB bei Mobilfunkgeräten, Sende-/empfangsanlagen, Schalteinheiten und Software sowie neuer Dienste (vgl Heise, c't aaO; vgl auch Süddeutsche Zeitung 2000 Nr 49, Umwelt, Wissenschaft, Technik, Die Mobilmachung des Internet; vgl Süddeutsche Zeitung vom 20. März 2001, Wissenschaft, Die Smartphones kommen). Die zuletzt genannten Dienste ermöglichen aufgrund der möglichen, größeren Datenmengen zB mobil den Zugriff auf Lokalisierung des Kunden, Navigation, Theaterprogramm, Ticket-service usw (vgl Süddeutsche Zeitung 2001 Nr 84 S 48, Alle Informationen in einem Handy).

Ein phantasievoll wirkender Überschuß, der den Verkehr veranlassen könnte, in der Wortfolge einen Hinweis zur Kennzeichnung der Herkunftsstätte zu sehen, kann der Anmeldung unter diesen Umständen nicht beigemessen werden. Diese Wortfolge weist auch keine solche Kürze, Originalität, Prägnanz oder Mehrdeutigkeit auf, die zu einem unterscheidungskräftigen Werbeslogan führen könnte. Die Sachaussage ist klar erkennbar. Die angenommene beschreibende Sachaussage geht entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht auf eine unzulässige zergliedernde Betrachtung des Anmeldezeichens zurück (vgl. BGH GRUR 1996, 771 - THE HOME DEPOT). Sie beruht hier gerade nicht auf einer nach deren einzelnen Bestandteilen analysierenden Betrachtungsweise, sondern darauf, daß der beanspruchten Wortkombination in ihrer Gesamtheit die Bedeutung einer beschreibenden, anpreisenden Sachaussage zukommt.

Fehlt der angemeldeten Marke danach bereits die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, kann für die Entscheidung dahinstehen, ob die Eintragung auch wegen eines Freihaltungsbedürfnisses im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu versagen wäre.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Fa