



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 107/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 22 480.0**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Januar 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Wortmarke

### **XtraRoaming**

ist am 5. Mai 2003 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38 und 42 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 16. Februar 2004 wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen und zwar für die Waren und Dienstleistungen der

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; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16:

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

Klasse 38:

Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

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, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

Zur Begründung verweist sie auf zwei Entscheidungen des Bundespatentgerichts, mit denen die Zeichen „XtraRoaming CallBack“ und „XtraRoaming direct“ für identische Waren und Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftig zurückgewiesen wurden (BPatG 29 W (pat) 177/01 und 193/02).

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die Verbindung der Begriffe „Xtra“ und „Roaming“ sei ungewöhnlich und mehrdeutig. Überdies handele es sich bei dem englischen Wort „Roaming“ um einen Fachbegriff der Telekommunikation, der den Wechsel zwischen Funknetzen oder Funkzellen beschreibe und in dieser Bedeutung nur von einem geringen Prozentsatz des angesprochenen Publikums verstanden werde. Im Übrigen seien für die Anmelderin bereits zahlreiche aus dem Begriff „Xtra“ und einem weiteren Worтеlement gebildete Marken in das Register eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt, die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass auch ein geringes Maß ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt unter anderem dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

2. Das angemeldete Zeichen ist sprachüblich aus den Begriffen „Xtra“ und „Roaming“ zusammengesetzt. Dass es sich bei dem englischen Begriff „Roaming“ um einen Fachbegriff des Mobilfunks handelt, der dem angesprochenen Publikum aufgrund seiner häufigen Verwendung im Zusammenhang mit Mobilfunkdiensten und -tarifen geläufig ist, hat der Senat in den von der Markenstelle zitierten Entscheidungen 29 W (pat) 177/01 - XtraRoaming Callback - und 29 W (pat) 193/02 - XtraRoaming direct - ausführlich dargelegt. Bei „Xtra“ handelt es sich nach ständiger Rspr. des Senats um eine werbeübliche Abwandlung des Wortes „extra“, das in Kombination mit Substantiven eine Sache als etwas Zusätzliches oder Besonderes kennzeichnet und als allgemeines Werbeschlagwort für Waren

und Dienstleistungen jedweder Art und damit auch im beanspruchten Waren- und Dienstleistungsgebiet Verwendung findet (vgl. BPatG 29 W (pat) 282/02 - XtraSMS; 29 W (pat) 82/03 - XtraSMS-Spaß; 29 W (pat) 12/03 - XtraEasy; 29 W (pat) 115/03 - XtraClever; 29 W (pat) 280/02 - XtraMobilbox; 29 W (pat) 292/02 - XtraCodes; 29 W (pat) 14/03 - XtraWAP; 29 W (pat) 43/03 - XtraEco; 29 W (pat) 66/03 - XtraTime; 29 W (pat) 177/01 - XtraRoaming CallBack, 29 W (pat) 225/01 - XtraRoaming; 29 W (pat) 193/02 - XtraRoaming direct; 29 W (pat) 194/02 - XtraKontoservice; 29 W (pat) 192/02 - XtraWeekend; 29 W (pat) 220/02 - XtraNews). Das angesprochene Publikum erfasst das Gesamtzeichen daher ohne weiteres im Sinne von „Extra-Roaming“.

3. In Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen, die alle dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie zuzuordnen sind, erkennt der angesprochene Verkehr daher lediglich den beschreibenden Hinweis auf ein zusätzliches Roaming-Angebot. Die begriffliche Unschärfe des Begriffs „XtraRoaming“ steht dem nicht entgegen. Auch wenn sich daraus keine konkreten Einzelheiten ergeben, ist das betroffene Sachgebiet durch den Fachbegriff „Roaming“ hinreichend beschrieben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt).

4. Auf bestehende Voreintragungen von Kombinationsmarken mit dem Bestandteil „Xtra“ kann sich die Anmelderin nicht mit Erfolg berufen. Eventuell rechtsfehlerhaft vorgenommene Eintragungen begründen weder nach dem Gleichheitssatz noch nach anderen Rechtsgrundsätzen einen Anspruch auf eine

gleiche rechtliche Beurteilung der Schutzfähigkeit (vgl. BGH GRUR 1997, 537, 526 - Autofelge).

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl