



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 205/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 33 720

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. November 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Mai 2003 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken geldbetätigter Apparate; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von technischen Gutachten; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Schlichtungsdienstleistungen“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Mobile Generation

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; Datenträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken geldbetätigter Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV- und Telekommunikationssoftware; Telekommunikationsgeräte, insbesondere für den Festnetz- und Mobilfunkbereich;

Klasse 38:

Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; telefonische Auskunftsdienste, insbesondere direkte Herstellung der Gesprächsverbindung zum gesuchten Anschluss, das Mitteilen von Telefonnummern, Anschriften, Faxnummern;

Klasse 42:

Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Programmierers; Erstellen von technischen Gutachten; Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; Projektierung und Planung von Einrich-

tungen für die Telekommunikation; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Datenbanken, insbesondere im Internet; Dienstleistungen einer Datenbank; Wettervorhersage; Schlichtungsdienstleistungen; Forschungen auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnik

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung des Zeichens mit Schreiben vom 8. August 2002 beanstandet und mit Beschluss vom 19. März 2003 teilweise zurückgewiesen. Lediglich für die Dienstleistungen

„Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte“

hat die Markenstelle dem Zeichen Schutzfähigkeit zuerkannt. Sie vertritt die Auffassung, für die versagten Waren und Dienstleistungen fehle dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft, da der angemeldete Gesamtbegriff lediglich sloganartig auf eine bewegliche, ortsungebundene Generation von Personen oder Geräten hindeute. Zum einen könnten damit die Geräte der Klasse 9 bezeichnet werden, zum anderen sei es im Hinblick auf die Dienstleistungen nur ein Hinweis auf die Mobilität der Nutzer, die diese in Anspruch nehmen würden. Eine Mehrdeutigkeit liege im Übrigen ebenfalls nicht vor.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 23. Juli 2003 (Bl 5 ff d A) trägt die Anmelderin vor, dass es sich bei der Wortfolge „Mobile Generation“ nicht um eine beschreibende Angabe handle, sondern um eine originelle, unterscheidungskräftige Bezeichnung, die nicht freihaltebedürftig sei. Die werbemäßige Verwen-

dung der Bezeichnung vermittele dem Publikum lediglich Assoziationen, stehe aber nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die angemeldete Wortfolge sei außerdem mehrdeutig, da sie sich auf die Abnehmer im Sinn von „clevere oder intelligente Generation“ beziehe, aber auch „fahrende/ortsunabhängige Generation“ bedeuten könne und in sich paradox sei.

Die Anmelderin beantragt daher,

den Beschluss hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen aufzuheben und die Marke Nr 302 33 720.2/38 „Mobile Generation“ auch für die vorläufig zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung der Wortfolge „Mobile Generation“ sowie deren beider Bestandteile wurde der Anmelderin übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg.

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten; Datenträger, Re-

chenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; EDV- und Telekommunikationssoftware; Telekommunikationsgeräte, insbesondere für den Festnetz- und Mobilfunkbereich; Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; telefonische Auskunftsdienste, insbesondere direkte Herstellung der Gesprächsverbindung zum gesuchten Anschluss, das Mitteilen von Telefonnummern, Anschriften, Faxnummern; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Programmierers; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Datenbanken, insbesondere im Internet; Dienstleistungen einer Datenbank; Wettervorhersage; Forschungen auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnik“

steht der Eintragung der angemeldeten Zeichenfolge entgegen (§ 37 Abs 1 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (stRspr; EuGH GRUR 2004, 1027 – Rn 42 ff - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 – Rn 62 – Libertel; BGH GRUR 2005, 257 – Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft

ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidung 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 Sachangabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Die angemeldete Wortfolge „Mobile Generation“ besteht aus dem Adjektiv „mobil“ (lat. mobilis = beweglich), das „(1) beweglich, nicht an einen festen Standort gebunden, (2) für den militärischen, polizeilichen oä Einsatz bereit, (3) munter, rege“ (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 5. Auflage 2003 [CD-ROM]) bedeutet, und dem Substantiv „Generation“. „Generation“ kommt vor in den Bedeutungen (1) einzelnes Glied der Geschlechterfolge, bei der Großeltern, Eltern, Kind unterschieden werden, (2) Gesamtheit der Menschen ungefähr gleicher Altersstufe, (3) ungefähr die Lebenszeit eines Menschen umfassender Zeitraum und (4) in der technischen Entwicklung auf einer bestimmten Stufe stehende durch eine bestimmte Konzeption und Konstruktion gekennzeichnete Gesamtheit von Geräten (aaO). Damit umfasst der Begriff entweder, dass eine Gesamtheit von Menschen der gleichen Altersstufe mit ähnlicher sozialer Orientierung beweglich und nicht an einen Standort gebunden ist, oder dass es sich um eine Gesamtheit von Geräten handelt, die ihrerseits „beweglich“, nämlich portabel und leicht zu transportieren sind. Die Tatsache, dass es zwei Bedeutungen gibt führt nicht zu „Mehrdeutigkeit“, sondern nur zu einer beschreibenden Bedeutung in zweierlei Hinsicht. Nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist ein Zeichen aber bereits dann nicht schutzfähig, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450 ff - DOUBLEMINT; EuGH Rs C-326/01 – Rn 28 - „Universaltelefonbuch“ und „Universalkommunikationsverzeichnis“).

Der Verkehr kennt im Übrigen weitere entsprechende Zusammensetzungen wie „No-Future-Generation“ (Duden – Das Fremdwörterbuch, aaO; Jugend ohne Berufserwartungen (bes. in den 1980er-Jahren); „Lost Generation“ (aaO; von der

amerikanischen Schriftstellerin Gertrude Stein (1874 – 1946) geprägte Bezeichnung der „verlorenen Generation“), „Null-Bock-Generation“ (aaO; Generation von Jugendlichen (bes der Achtzigerjahre), die durch Unlust und völliges Desinteresse gekennzeichnet ist), aber auch Zusammensetzungen mit „mobil(e)“ wie zB „Mobiltelefon“, „Mobilfunk“, „mobile Lehrerreserve“, „mobile banking“.

In Bezug auf die og Waren der Klasse 9 - mit Ausnahme der Waren „Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken geldbetätigter Apparate“ - erfasst das angesprochene Publikum daher unter dem angemeldeten Zeichen „Mobile Generation“ eine Gesamtheit von Geräten, die leicht zu transportieren sind, vom Handy über den Laptop bis hin zum MP3-Player, Discman etc. Diese Geräte werden entsprechend beworben mit den Worten: „Die neue Mobile Generation kommt! V7 Videoseven, die Handelsmarke der Ingram Micro hat nun zwei Notebooks der aktuellen Merkur-Serie mit der Centrino™ Technologie ausgestattet.“ (www.ingrammicro.de/public/pr_pi.php?parameter=443) oder „Testbericht über Notebook-Zubehör ‚Mobile Generation‘ – Universal-Akku“ (www.testberichte.de/preisvergleich/level4_pc_professionell_8656.html).

„Schallplatten“ gehören dagegen per definitionem in eine Zeit, die eher etwas mit Nostalgie denn mit Mobilität zu tun hat. Der Verkehr wird deshalb nicht an eine neue Gesamtheit von portablen Geräten bzw Tonträgern denken, wenn er mit der angemeldeten Wortfolge konfrontiert wird. „Verkaufsautomaten und Mechaniken geldbetätigter Apparate“ sind stationär bzw werden eingebaut und entsprechen nicht der Vorstellung von „beweglichen Geräten“.

Hinsichtlich der Dienstleistungen der Telekommunikation in Klasse 38 findet der Begriff der „Mobilen Generation“ im wesentlichen als Zielgruppe der neuen Kommunikationsmedien Verwendung, zB „Mobiles Internet – Wahrnehmung und Akzeptanz in der Zielgruppe ‚Mobile Generation‘“ (Diplomarbeit der Hochschule Harz (FH), Autor: C. Sowa). „Vor allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich das Handy als modernes Lifestyle- und Kommunikationsprodukt etabliert. Diese Generation, im weiteren als „Mobile Generation“ tituliert, hat das Einnehmen

einer Early-Adopter-Funktion bereits mit Aufkommen des stationären Internets ... eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“ (aaO). „AvantGo ist ein Internetportal, das der Mobilien Generation eine Fülle von speziell für PDAs oder Smartphone formatierten Webseiten, ..., zum Download anbietet.“ (www.mobileservices.volkswagen.de/0_mobilizer/n_extras/n2_newsletter/).

„Die mobile Generation ist offen für Angebote und wartet auf Inhalte“ (www.absatzwirtschaft.de/psasw/fn/asw/sfn/buildpage/cn/cc_vt/SH/0/aktelem/DOCUMENT_10...).

Aus dem genannten Grund sind weitere Wortverbindungen mit „mobil(e)“ nicht in Klasse 38 des Registers eingetragen worden wie zB HABM R0869/99-2 „MOBILE CARD“ und „mobileSound“ (29 W (pat) 96/01), da „mobile“ als Hinweis auf eine gewisse Beweglichkeit und Schnelligkeit auch bei der Übertragung durch Internet, Handy etc verstanden wird.

In Klasse 42 ist zu differenzieren zwischen Dienstleistungen, die schutzfähig sind, wie „Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von technischen Gutachten; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Schlichtungsdienstleistungen“, da die jeweilige Dienstleistung zwar auch mit Hilfe mobiler Geräte durchgeführt werden kann, es sich dann aber lediglich um Hilfsdienstleistungen, nicht um eigenständige Dienstleistungen handelt. Es lässt sich nicht feststellen, dass Ingenieure oder technische Gutachter bzw Sachverständige ihre Tätigkeit als „Mobile Generation“ anbieten oder als solche irgendeine sachangebende Bedeutung haben. Die Annahme, der Verkehr werde auch insoweit dem angemeldeten Zeichen einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zuordnen, ist daher fernliegend.

Anders verhält sich dies für die Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Programmierers; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers, Informationsmaklers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Datenbanken, insbesondere im Internet; Dienstleistungen einer Datenbank; Wettervorhersage; Forschungen auf dem Ge-

biet der Telekommunikationstechnik“. Wegen des engen Sachbezugs zur Zielgruppe der „Mobilen Generation“ oder den entsprechenden Geräten steht auch insoweit der beschreibende Begriffsgehalt im Vordergrund (vgl BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI