



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 238/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 303 23 616.7**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. November 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie den Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. September 2004 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

#### **com.bots**

ist für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 13. September 2004 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der Verkehr entnehme dem aus den englischsprachigen Abkürzungen „com“ für „communication/Kommunikation“ und „bots“ für „robots/Roboter“ zusammengesetzten Wortzeichen einen eindeutigen Bedeutungsinhalt im Sinne von „communication robots“ bzw. „Kommunikationsroboter“. Beide Begriffe fänden insbesondere für sprechende Roboter umfangreiche Verwendung. Das Zeichen weise damit unmittelbar auf die Beschaffenheit bzw. den Bestimmungs- und Einsatzzweck der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin. Der zwischen den beiden Zeichenbestandteilen angeordnete Punkt verändere den beschreibenden Aussagegehalt nicht.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und das Verzeichnis im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingeschränkt auf die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Unbespielte Datenträger; Computer-Software für die Telekommunikation;

Klasse 16:

Schreibwaren;

Klasse 38:

Bereitstellung von Informationen und Daten über das Internet; Betrieb von Telekommunikationsnetzen und Breitbandkabelanlagen einschließlich Mobilfunk, Satellitenfunk und Funkrufsystemen; Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen; Bereitstellung einer Plattform im Internet, die einem Nutzer die Möglichkeit gibt, aus einer Vielzahl von Funktionen auszuwählen, wie beispielsweise Anrufbeantworter, Faxmail, Konferenzschaltung, Rückruf, Rufweiterleitung, Surfen im Internet, Datenverarbeitung, Voice-mail, Videokonferenz, Fernsehen, Radio oder einer Kombination aus diesen Funktionen;

Klasse 42:

Digitale Datenaufbereitung von Sprache, Daten, Bildern, Symbolen, Signalen und sonstigen akustischen und optischen Zeichen; softwaremäßige Installation von Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail; manuelle Programmierarbeiten an Anrufbeantwortern, Faxmail, Konferenzschaltungen, Rückruf- und Rufweiterleitungsfunktionen und Voicemail.

Die Recherche des Senats belege lediglich eine beschreibende Verwendung des Ausdrucks „combots“ für Computerspiele, die nach der Einschränkung des Verzeichnisses nicht mehr beansprucht würden.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache begründet. Für die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist die angemeldete Marke weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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 (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 62 – Libertel; BGH GRUR 2005, 257 – Bürogebäude). 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 (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 – YES; GRUR 2005, 417, 418

– BerlinCard). Dies ist hier nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht mehr der Fall.

1.1. Eine beschreibende Verwendung des Gesamtbegriffs "combots" als Kurzform des Ausdrucks „combat robots“ bzw. „Kampfroboter“ lässt sich lediglich für den englischen Sprachgebrauch feststellen und zwar zum einen für eine Wettkampfveranstaltung in San Francisco (<http://combots.net> - „Join us Saturday und Sunday, November 12- 13th for The ComBots Cup. [...] The heavyweig combots cup competitors will be fighting for a \$ 10,000 prize!“) und zum anderen als Name eines Computerspiels aus dem Jahr 1983 (FASA, Combots (1983) - „Two-player SF wargame (of sorts) pitting two modular gladiatorial-combat robots against each other“. Bei den nach der Einschränkung des Verzeichnisses im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie beanspruchten Waren und Dienstleistungen handelt es sich aber weder um Kampfroboter selbst noch um Produkte oder Dienstleistungen, die sich inhaltlich mit derartigen Robotern befassen oder auf deren Betrieb ausgerichtet sein können. Es ist daher nicht ersichtlich, dass das angesprochene Publikum der Angabe „combots“ insoweit einen beschreibenden Aussagegehalt entnimmt.

1.2. Auch unter Berücksichtigung der weiteren möglichen Bedeutungen der beiden Zeichenbestandteile „com“ und „bots“ ergibt sich nichts anderes. Im Bereich der Informationstechnologie bezeichnet „bots“ als Abkürzung des englischen Begriffs „robots“ autonom arbeitende Computerprogramme, die definierten Aufgaben nachgehen. Mit dieser Bedeutung wird der Begriff vor allem bei Internetsuchmaschinen zur Bezeichnung von Softwarekomponenten verwendet, die auf ein selbständiges Sammeln von Informationen im Internet und Einordnen von Suchergebnissen spezialisiert sind (vgl. [www.xipolis.net](http://www.xipolis.net) und <http://de.wikipedia.org> zum Stichwort „Bot“; <http://glossary.ges-training.de> zum Stichwort „Robot“). Nach der vom Senat durchgeführten Recherche ist der Ausdruck mit dieser Bedeutung auch in Wortkombinationen gebräuchlich, wobei der jeweils vorangestellte Begriff den Verwendungszweck des Softwareprogramms präzisiert. So finden sich z. B. Kom-

binationen wie Chat-Bots, Spam-Bots, Flood-Bots, Source-Bots, Shopping-Bots (vgl. [www.google.de](http://www.google.de) zum Suchbegriff „%bots“). Von diesen Wortbildungen unterscheidet sich das angemeldete Zeichen dadurch, dass es als weiteren Bestandteil keinen mit Chat, Spam oder Shop vergleichbaren Sachbegriff, sondern die Abkürzung „com“ enthält. Im hier maßgeblichen Bereich der Informations- und Technologie ist „com“ vor allem als Abkürzung der Begriffe „Communication“, „Commercial“ und „Computer“ gebräuchlich. In keiner der genannten Bedeutungen lässt sich aber für den Gesamtbegriff „combots“ ein eindeutiger Aussagegehalt feststellen. Die in dem Bestandteil „com“ enthaltenen beschreibenden Anklänge an Computer, Kommunikation oder einen kommerziellen Einsatz bleiben damit vage und mehrdeutig und rechtfertigen nicht die Annahme eines beschreibenden Aussagegehalts.

2. Auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht nicht.

Nach der genannten Vorschrift sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. In soweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 – POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 – BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344 – Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 – LOKMAUS). Eine beschreibende Verwendung des Gesamtbegriff „combots“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat der Senat, wie oben ausgeführt, nicht feststellen können. Angesichts der Mehrdeutigkeit des Zeichenbestandteils „com“ ist auch nicht erkennbar, welche Merkmale oder Eigenschaften mit der Bezeichnung „com.bots“ zukünftig konkret beschrieben werden könnten. Ein Bedürfnis

diese Bezeichnung für den Geschäftsverkehr als Sachangabe freizuhalten, ist damit nicht ersichtlich.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI