



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 177/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 13 266.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts  
durch Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, Richter Schwarz und Richterin  
Prietzl-Funk am 21. Juni 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Mai 2004 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch den angefochtenen Beschluss die Anmeldung der Marke

### **StenoNet**

für

Wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, Vermessungs-, elektrische (**soweit in Klasse 9 enthalten**), photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal- Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Geräte und daraus zusammengestellte Systeme zur Aufnahme, Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung und/oder Wiedergabe von analogen und/oder digitalen Bildsignalen und/oder analogen und/oder digitalen Tonsignalen und/oder Daten, jeweils auch zur Verbindung an das/mit dem Internet, insbesondere Geräte der Unterhaltungselektronik und der Informationstechnik, der Kommunikationstechnik sowie der Bürokommunikation und der Bürotechnik, einschließlich Antennen, Autoradios, AV-Receiver, Bilderzeugungs- und/oder Darstellungs-Einheiten zur Darstellung und/oder Visualisierung von Bewegtbildern,

Standbildern, Animationen und/oder multimedialen Daten, insbesondere für Geräte der Bürokommunikation und der Bürotechnik, der Unterhaltungselektronik und/oder Telekommunikation, wie Geräte mit Bildröhren-, LCD-, Plasma- oder TFT-Technologie, Bildschirmen bzw. Bildröhren; Bildschnittgeräte, Camerarecorder, CD-Spieler, Digitalcameras, Displays, DVD-Spieler, DVD-Laufwerke, Fernsehgeräten mit Bildröhre oder Plasmabildschirm oder LCD-Bildschirm, Festplattenrecorder, HiFi-Anlagen, Mobiltelefone und leitungsgebundene Telefone, Monitoren, Projektoren, Rundfunkgeräte mit oder ohne Cassettenspieler oder CD-Spieler, Set-Top-Boxen, Uhrenradios, Videorecorder; Geräte für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe elektronischer bzw. digitaler Musik, Rundfunk- und Datensignale, Geräte und Anlagen der Syatellitenempfangstechnik, einschließlich Antennen, Receivern, Set-Top-Boxen und Zubehör hierfür, nämlich Abzweiger, Adapter, Antennensteckdosen, Descrambler, Filter, Halterungen, Kabel, Konverter, LNCs, Modems, Hardware- und Software-Module, Multischalter, Umsetzer, Verstärker, Verteiler; Telematikgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten) und hieraus zusammengestellte Systeme; Navigationsgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten) und hieraus zusammengestellte Systeme, insbesondere satellitengestützt und für Fahrzeuge; Multimedia-Geräte (**soweit in Klasse 9 enthalten**), einschließlich Modems und interaktiver Geräte; band-, scheiben- oder flächenförmige magnetische, elektronische (insbesondere Halbleiterspeicher), digitale und/oder optische Aufzeichnungs- bzw. Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte der Breitbandkommunikation; Geräte der Informationstechnik; Geräte der Kommunikationstechnik, einschließlich Geräte der In-house-Kommunikations- und Hotel-Kommunikationstechnik, sowie der Bürokommuni-

kationstechnik (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte der Bürokommunikation und der Bürotechnik, nämlich Abspielgeräte, Anrufbeantworter, analoge und/oder digitale Diktiergeräte und -systeme, Drucker, Kopfhörer, Kopiergeräte und Abspielgeräte für analoge und/oder digitale Daten und Informationen, Ohrhörer für Diktiergeräte, Scanner und Telefaxgeräte, sowie Teile dieser Waren; Hardware- und Software-Module und/oder Endgeräte für das Internet und Geräte für sprachgesteuerte Informationsverarbeitung; Geräte der Telekommunikation, insbesondere drahtgebundene und drahtlose Teilnehmereinrichtungen; Computer, auch solche für Spiele, Computerteile und Computer-Peripheriegeräte, PCs, Notebooks, Datenverarbeitungsgeräte, Hard- und Software; **im wesentlichen aus Datenverarbeitungsgeräten, Computern, Kabeln und Software bestehende Computernetzwerke und Netzwerksysteme (soweit in Klasse 9 enthalten)**, bestehend aus verkoppelten Einzelnetzwerken, insbesondere in Form von Intra/Internet-Einrichtungen in lokalen oder Großraumnetzen; Datenverarbeitungsprogramme, Software, insbesondere für Massenspeichermedien, zur Spracheingabe und Sprachausgabe, Spracherfassung, Spracharchivierung, Sprachanalyse, Verteilung und/oder Weiterleitung und/oder Übertragung, insbesondere zwischen elektronischen Geräten und Computer oder Datenverarbeitungs-Aufzeichnungsgeräten und/oder Datenverarbeitungs-Wiedergabegeräten, von elektronischen Signalen, insbesondere Sprachsignale in aufgezeichneter Form über Datennetze und/oder Funknetze; Betriebsprogramme und Betriebssysteme (soweit in Klasse 9 enthalten); mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger; Videospiele als Zubehör für Fernsehapparate, Notebooks oder Computer, einschließlich Software; **Spielekonsolen, Video-**

**spielkassetten**; Alarmgeräte und Alarmanlagen; Breitbandkommunikationsanlagen; Überwachungsapparate und Überwachungsgeräte sowie daraus zusammengestellte Anlagen; Zubehör für die vorgenannten Waren, nämlich Abzweiger, Adapter, Akkus, Akustikkoppler, Batterien, Card-Stations, Datenübertragungs-Einheiten, Filter, Halterungen, Kabel, Kopfhörer, Ladegeräte, Löschmagnete, Magnetbandcassetten, Magnetkarten, Mikrofone, Mischpulte, Modems, Hardware- und Software-Module, interne und/oder externe Netzteile, (Hand- und/oder Fuß-) Schalter, Speicherchips, Speicherkarten, Stecker, Steckkarten, Stromversorgungsgeräte, Transporttaschen, Umsetzer, Verstärker, Verteiler; Teile aller vorgenannten Waren, insbesondere Gehäuse, Gehäuseteile und Stützwinkel; Fernbedienungssender und Fernbedienungsempfänger für die vorgenannten Waren; Kombinationen der genannten Waren;

Telekommunikation, einschließlich Hotelkommunikation und In-house-Kommunikation, und Multimedia-Dienste, nämlich elektronische Kommunikation, Übermittlung von Informationen oder Daten von Datenbanken (auch entgeltlich), von Sprach- und Auskunftsdiensten; Internet-Dienstleistungen, **nämlich Übertragen von Daten/Nachrichten und Bereitstellen von Informationen im Internet in Form von Daten- und Informationsübermittlung verschiedenster Art einschließlich im Zusammenhang mit der Be- und Überwachung von Personen und/oder Objekten und von Sicherheitssystemen insbesondere bei der Hotel-Kommunikation**, Offline- sowie Online-, On-Demand-Telekommunikationsdienste und andere elektronische Mediendienste, nämlich Verarbeitung und Weiterleitung von elektronisch übermittelten Daten, Ton und Bild durch Kabel, Satellit, Computer, Computer-Netz-

werke, Telefonleitungen sowie jegliche andere Übertragungsmedien; Übermittlung von Informationen und Unterhaltungsprogrammen; Betrieb von Netzwerken zur Übertragung von Daten, Bildern und Sprache; Fest- und Mobilfunkdienste sowie Telematikdienste; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeinen Informationen (sämtliche vorgenannten Dienstleistungen soweit in Klasse 38 enthalten); Hotel-Kommunikation und In-house-Kommunikation einschließlich Daten- und Informationsübermittlung verschiedenster Art sowie Be- und Überwachung von Personen und/oder Objekten und von Sicherheitssystemen insbesondere bei der Hotel-Kommunikation;

Erstellen sowie Service, Reparatur und Wartung von Datenverarbeitungsprogrammen und Software, insbesondere multimedialer Computersoftware (Musik, Ton, Daten, Video und Bild) sowie für den Betrieb von Netzwerken gemäß Klasse 38; Einrichten und Betreiben einer Datenbank zum Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Video-Informationen; technische Beratung bei der Projektierung von Geräten, Einrichtungen und Anlagen für Netzwerkdienste, sowie bei der Projektierung einschließlich Planung und Entwicklung von Netzwerken; Internet-Dienstleistungen, nämlich Erstellung und Einrichtung von Internet-Präsentationen, **Sammeln, Speichern und Verarbeiten von Daten/Nachrichten, Gestalten, Design und Bereitstellen von Web-Seiten; technische Beratung über Internet sowie Ermöglichen elektronischer Abfragen hierzu, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken;** Entwicklung elektronischer Programmführer; gewerbsmäßige Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbei-

tung; Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für andere; Franchising, nämlich technische Unterstützung **in Form von Vermittlung technischen Know-Hows** und **technische** Beratung für die Herstellung und den Vertrieb von Kunststoffen sowie beim Aufbau, der Einrichtung und der Führung eines Betriebes zur Ver- und Bearbeitung von Kunststoffen; **technische** Beratung auf dem Gebiet des Recyclingwesens; Planung und Entwicklung sowie Beratung auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Elektronik, einschließlich der Vermietung von elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und Einrichtungen, Apparaten, Geräten und Instrumenten und Erzeugnissen.

nach vorangegangener Beanstandung als nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe gemäß §§ 37 Abs. , 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Die Marke weise einen direkt beschreibenden Sinngehalt auf; sie enthalte lediglich den Hinweis, dass die angemeldeten Waren und Dienstleistungen geeignet seien, ein Netzwerk mit Stenografie-Inhalten aufzubauen, zu betreiben oder zu übertragen. Infolgedessen sei die angemeldete Bezeichnung nicht als Herkunftshinweis geeignet, auch bestehe ein Freihaltungsbedürfnis für die unmittelbar beschreibende Angabe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie hält das angemeldete Zeichen für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Sie verweist insbesondere darauf, dass zwar der Markenbestandteil „net“ von weiten Verkehrskreisen durchaus als Hinweis auf „Internet“ oder „Netzwerk“ verstanden würden, dass aber „Steno“ als geläufige Abkürzung für „Stenographie“ mit den beanspruchten technischen Waren und Dienstleistungen gerade nicht in Verbindung zu bringen sei.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Vorschriften des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegen.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m.w.N.) . Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist einerseits auf die in Anspruch genommenen Waren, andererseits auf die vermutete Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten,



aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers dieser Waren abzustellen (EuGH, GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2). Werden rein beschreibende Begriffe zu einem einzigen zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt (EuGH GRUR 2004, 680, 682, EG 43 – biomild).

So liegt der Fall hier aber nicht. Zwar wird „net“, worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat, für sich besehen in der Tat als Hinweis auf „Internet“ oder „Netzwerk“ verstanden. Abweichend von dem Beanstandungsbescheid der Markenstelle, auf welchen der angegriffene Beschluss bezug nimmt, ist der Senat jedoch der Auffassung, dass die Annahme, der Bestandteil „Steno“ bedeute für den Verkehr einen Hinweis auf Merkmale der angemeldeten Waren und Dienstleistungen, nicht zutreffen kann. Denn es geht, worauf die Anmelderin zutreffend hinweist, bei der Stenografie um ein Kurzschriftverfahren, welches als menschliche Dienstleistung ausgeführt wird und bestimmte Fertigkeiten erfordert. Diese sind aber in keiner Weise Gegenstand der betreffenden Waren und Dienstleistungen. Es geht vielmehr darum, die – heute kaum mehr gebräuchliche – Technik der Aufnahme gedanklicher Inhalte zum Zwecke der Ausfertigung von Schriftstücken („Diktat“) mittels eines handschriftlichen Kurzschriftverfahrens durch völlig andere, nämlich technische Verfahren zu ersetzen, was seit der Einführung der Sprachaufzeichnungs- und Diktiergeräte, z.B. „Stenorette“, vor Jahrzehnten üblich und dem Verkehr geläufig geworden ist. Dass heute ein Anbieter sich der zunehmend ungebräuchlichen Methode der handschriftlichen Kurzschrift-Aufnahme bedienen könnte und solche Aufnahmen mit technischen Mitteln in einem „Netzwerk“ verbreiten, speichern oder sonst wie verarbeiten könnte, ist für den angesprochenen Verkehr ausgesprochen fern liegend.

Die angemeldete Bezeichnung erhält durch den Anklang an das Wort „Stenograf“ bzw. Stenografie allenfalls einen – unschädlichen – sprechenden Charakter, denn jedenfalls große Teile der hier in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen werden von den angesprochenen Verkehrskreisen auch heute noch mit der Tätigkeit der Kurzschriftaufzeichnung in Verbindung gebracht werden können, die jedoch im ursprünglichen Sinne des Wortes mit ihnen tatsächlich nicht ausgeführt werden kann. Damit führt die angemeldete Bezeichnung hinreichend weit vom Gegenstand der Anmeldung weg, um nicht mehr als unmittelbar beschreibender Hinweis oder als Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe angesehen werden zu können. Mangels anderer Anhaltspunkte wird der Verkehr sie daher, wenn er ihr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen begegnet, ohne weiteres als Hinweis auf das anbietende Unternehmen ansehen.

Ein Freihaltungsbedürfnis, das der Schutzgewährung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen würde, ist nach alledem ebenfalls nicht ersichtlich.

Schwarz

Prietzl-Funk

Dr. van Raden

Na