



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 147/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 25 752.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

digicorder

für

Geräte zum Senden, Empfangen, Übertragen und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Software und Softwareplattform für solche Geräte.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die sprachübliche Neuschöpfung aus beschreibenden Bestandteilen werde als Sachhinweis darauf verstanden, dass die Waren digital arbeiten und Geräte der Kommunikation darstellen. So sei der Zeichenbestandteil „digi“ die Kurzform für „digital“, die auch in Zusammensetzungen mit anderen Begriffen gebräuchlich sei (z. B. DIGICOM, DIGIFON). Der Bestandteil „corder“ weise erkennbar auf das Wort „Recorder“, einem Gerät zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton und Bild, hin.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie führt im Wesentlichen aus, die beiden Markenbestandteile seien keine Abkürzungen, die von der Markenstelle herangezogenen Belege seien rechtlich nicht einschlägig. Im Übrigen verweist sie auf Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „digi“.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Juli 2005 und vom 10. August 2006 aufzuheben und die Marke einzutragen.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet.

Die angemeldete Bezeichnung „digicorder“ ist gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für diese angemeldeten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. BGH MarkenR 2004, 39 – City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 – Postkantoor).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache 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 (vgl. BGH a. a. O. – City Service).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr streng und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 – Libertel-Orange; a. a. O. – Postkantoor).

2. Nach diesen Grundsätzen erfüllt die angemeldete Bezeichnung selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich ausschließlich in der Beschreibung der beanspruchten Waren erschöpft (vgl. BGH a. a. O. – marktfrisch).

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus den beiden Bestandteilen „digi“ und „corder“ zusammen. Das Element „digi“ ist eine insbesondere im Englischen geläufige Abkürzung des Begriffes „digital“ und steht für digitale Technik (vgl. EuG, T-0178/03 - DigiFilm, T-0179/03 - DigiFilmMaker; BPatG, 30 W (pat) 267/99 - digiID; 33 W (pat) 328/01 - digiMedia; 24 W (pat) 067/95 - DigiCenter - in PAVIS PROMA CD-ROM).

Wie aus den der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung überreichten Belegen ersichtlich, wird das englische Wort „recorder“ in englischen Zusammensetzungen auch in der in der Marke enthaltenen Kurzform „corder“ verwendet wie z. B. in der

Verbindung „camcorder“ - für einen Videokamerarecorder (eine Videokamera mit integriertem Videorecorder) (vgl. Antonin Kucera, Wörterbuch der exakten Naturwissenschaften und der Technik, 2005), in „Digicam-Corder für Digitalkameras, die auch filmen können“ (unter www.focus.de/digital/diverses/pentax...), in „voice corder“ oder „call corder“ (vgl. www.callcorder.com; www.miniorgan.com...). Weiter wird aus den Belegen ersichtlich, dass der Verkehr im Bereich der (digitalen) Aufnahme- und Wiedergabegeräte auch in Verbindung mit einem deutschen Wort die Kurzform „corder“ verwendet (vgl. „Canon: Kamera-Corder in HD“ unter www.videoaktiv.de...; „Camcorder ohne „corder“- extrem gute Webcam“ unter www.slashcam.de/info/Camcorder...). Die Langform von „corder“, das englische Wort „recorder“, wird für „Rekorder, Aufzeichnungsgerät, Registriergerät“ (vgl. PONS Großwörterbuch Englisch 1. Aufl. 2001) im technischen Bereich in zahlreichen Zusammensetzungen verwendet wie z. B. „digital recorder (digitales Aufzeichnungsgerät), data recorder (Datenschreiber), sound recorder (Tonaufnahmegerät), voice recorder (Diktiergerät) (vgl. LEO-Online Lexikon der TU München unter dict.leo.org.) und ist in den Zusammensetzungen „Kassettenrecorder, Videorecorder auch in die deutsche Sprache eingegangen.

Die angemeldete Bezeichnung „digicorder“ - somit als Verbindung zweier Abkürzungen - und Kurzform des englischen Wortes „digital recorder“ bedeutet daher in wörtlicher Übersetzung „digitales Aufzeichnungsgerät“ und ist entsprechend der obengenannten Zusammensetzung sprachüblich gebildet. Beide Markenbestandteile werden dabei in Übereinstimmung mit ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

In diesem Sinne wird der inländische Verkehr die angemeldete Marke ohne Weiteres verstehen. Der Verkehr ist insbesondere im vorliegend relevanten Bereich der Medientechnik sowie der Computerhard- und -software an die englische Sprache sowie an englische Fachausdrücke und englische Wortneuschöpfungen - auch

durch die Verwendung von Abkürzungen - gewöhnt, weshalb sich ihm der Sinngehalt von „digicorder“ ohne Weiteres erschließt.

Es liegt für die fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren daher nahe, die angemeldete Bezeichnung „digicorder“ als „digitales Aufzeichnungsgerät“ zu verstehen. In Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren ergibt die angemeldete Bezeichnung „digicorder“ die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit und Bestimmung um Waren handelt, die ein digitales Aufzeichnungsgerät oder Teile hiervon darstellen, für ein digitales Aufzeichnungsgerät“ bestimmt sind oder hierfür verwendet werden.

Bei den beanspruchten Waren „Geräte zum Senden, Empfangen, Übertragen und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten“ handelt es sich um solche, die sämtlich mit dem (Ober)Begriff „digitaler Rekorder“ bezeichnet werden können, da ein Rekorder ein Gerät zum Aufzeichnen von akustischen und/oder visuellen Sinneswahrnehmungen ist, wobei hierunter ganz allgemein auch die wiederaufführbare Aufzeichnung von Signalen zu verstehen ist. Dabei wird eine Datei produziert, die am Computer auch weiterbearbeitet werden kann (vgl. Online-Lexikon Wikipedia unter <http://wikipedia.org/wiki/Recorder>). Entgegen der Ansicht der Anmelderin fällt auch der mit „camcorder“ bezeichnete Videokamerarecorder unter jeden der von der Anmelderin beanspruchten Gerätebereiche. Die beanspruchte Software kann für diese digitalen Recorder bestimmt sein und die beanspruchte Softwareplattform kann sich hierauf beziehen, so dass auch insofern eine beschreibende Bedeutung auf der Hand liegt.

Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf die Eintragung vergleichbar gebildeter Marken berufen. Die mitgeteilten Beispiele betreffen sämtlich anders gebildete Wortzusammensetzungen, denen lediglich der Bestandteil „DIGI-„ gemeinsam ist. Aus inländischen Voreintragungen von Marken erwächst unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG)

grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“; vgl. dazu auch EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. – Nr. 60 ff. „Henkel“).

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko