



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 38/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 02 848.0**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. September 2006 und vom 17. Januar 2007 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Gigaflex**

ist am 19. Januar 2005 für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden:

Klasse 1:

Dispersions-Fliesenkleber; Epoxydharzklebstoffe für gewerbliche Zwecke; chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; chemische Erzeugnisse für das Bauwesen (soweit in Klasse 1 enthalten); Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für Wandkacheln und Fliesen;

Klasse 17:

Dichtungs- und Isoliermaterial; Isolierputz; Fugenkitte; Fugmassen, insbesondere Silikonkautschuk zum Füllen und elastischen Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen;

Klasse 19:

Dünn- und Mittelbettmörtel; Baumaterialien (nicht aus Metall); Zement; Verputzmittel; Gemische aus Gips und/oder Sand und/oder Zement und/oder Zuschlagstoffen, sämtliche vorgenannten Gemische für Bauzwecke; Mörtel.

Die Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Markenmeldung wegen fehlender Schutzfähigkeit zurückgewiesen.

Der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft. Der Markenbestandteil „Giga“ werde dem Verkehr neben der Bedeutung von „das 10<sup>9</sup>-fache einer (physikalischen) Einheit“ im Sinne von „besonders groß“ geläufig sein. Der weitere Markenbestandteil „flex“ sei die Abkürzung von „Flexibilität“. Darunter verstehe man eine biegsame, elastische Beschaffenheit/Biegsamkeit, Elastizität bzw. die Fähigkeit, sich an veränderte Umstände anzupassen. Wie sich aus den im Internet ermittelten Unterlagen ergebe, könnten sämtliche beanspruchten Waren eine flexible Beschaffenheit aufweisen bzw. verleihen. Ausgehend davon werde die angemeldete Marke lediglich als entsprechender werbemäßig formulierter Sachhinweis verstanden werden. Der Begriff „Gigaflex“ sei zwar als solcher in einschlägigen Lexika nicht vermerkt. Der Verkehr sei aber daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene oder werbemäßige Hinweise in einprägsamer Form vermittelt würden. Eine Mehrdeutigkeit liege nicht vor, da fernliegende Bedeutungen der einzelnen Bestandteile, nämlich bei „Giga“ die Bedeutung „physikalische Einheit“ und bei „Flex“ die Bedeutungen i. S. v. „Winkelschleifers“ oder „Frau“ außer Betracht bleiben könnten. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ergebe nur die Bedeutung „besonders große Flexibilität“ einen Sinn.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig. Die Markenstelle komme aufgrund einer zergliedernden Betrachtungsweise zu einem unzutreffenden Ergebnis. Die Einzelbestandteile der angemeldeten Marke würden willkürlich aufgespalten und sodann ein vermeintlicher Sinngehalt der einzelnen Bestandteile eruiert. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb das Patentamt die Interpretationen von „Giga“ als Angabe einer physikalischen Einheit oder auch von „flex“ als Bezeichnung für einen Winkelschleifer oder für eine Frau für völlig fernliegend halte. Die angemeldete Marke werde vom Verkehr in ihrer Gesamtheit wahrgenommen und wirke in diesem Sinne phantasievoll und eigenartig. In Bezug auf die beanspruchten Waren werde allenfalls in ironisierender übertreibender Form etwas zu deren Beschaffenheit ausgesagt. Keinesfalls würden die Waren in ihrer Substanz und in ihren gewöhnlichen Eigenschaften unmittelbar platt beschrieben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle steht nach Auffassung des Senats das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft der Eintragung der angemeldeten Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen. Der Senat hält darüber hinaus auch ein Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht für gegeben.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr, d. h. dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der maßgeblichen Waren oder Dienstleistungen, als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Produkte zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, 854 (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“) oder die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“; „FUSSBALL WM 2006“ a. a. O. Nr. 19)).

Diese Voraussetzungen für die Bejahung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft liegen bei der angemeldeten Wortmarke „Gigaflex“ entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht vor.

Die Markenstelle hat zwar den Sinngehalt der einzelnen Markenbestandteile „Giga“ und „flex“ zutreffend beurteilt. Dabei kann der Markenbestandteil „Giga“ zwar in Standardwörterbüchern nicht mit der von der Markenstelle in der Zurückweisungsentscheidung zugrunde gelegten Bedeutung ermittelt werden, sondern er wird in erster Linie mit der Bedeutung von „das  $10^9$ -fache einer (physikalischen) Einheit“ bzw. „das  $10^9$ -fache der betreffenden Grundeinheit“ aufgeführt (siehe dazu z. B. Duden, Das Große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl.; Duden, Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl.; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl., siehe auch Wikipedia, Die freie Enzyklopädie im Internet unter dem entsprechenden

Stichwort). Daneben kann der Bestandteil „Giga“ gleichwohl auch im Sinne von „besonders groß“ bzw. dahingehend verstanden werden, dass ein nachfolgendes Adjektiv bzw. die Eigenschaft, die durch das Adjektiv zum Ausdruck gebracht wird, außerordentlich verstärkt wird, ähnlich wie bei den als Präfix verwendeten Wörtern „super“ oder „mega“. „Giga“ wurde in diesem verstärkenden Sinne zunächst in der Jugendsprache verwendet, wobei es in diesem Sinne weit weniger häufig verwendet wird wie „super“ oder „mega“ (siehe leet & leiwand, Das Lexikon der Jugendsprache, 2006). Es lässt sich allerdings auf einer erheblichen Anzahl von Internetseiten eine entsprechende Verwendung des Präfix „giga“ nachweisen. Eine „Google-Suche“ erbrachte eine Vielzahl von einschlägigen Treffern mit Bezeichnungen wie „giga informativ, giga witzig, giga cool, gigageil, gigamodern, gigaschnell“ usw., was inzwischen für eine über die Jugendsprache hinausgehende Verwendung des Präfix „Giga“ in diesem Sinne spricht. Der weitere Markenbestandteil „flex“ hat als Abkürzung die Bedeutungen „flexibel“, „Flexibilität“, „Flexion“. Mit diesen Bedeutungen ist „flex“ als Abkürzung auch lexikalisch nachweisbar (Koblichke, Lexikon der Abkürzungen, 1994; Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl.; Bünting, Wörterbuch der Abkürzungen, 1994). Trotz der klaren lexikalischen Nachweislage lassen sich zu einer aktuellen entsprechenden Verwendung dieser Abkürzung im Verkehr allerdings kaum Feststellungen treffen.

Den Einzelbestandteilen der angemeldeten Marke „Giga“ und „flex“ mag im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten die Unterscheidungskraft fehlen. Der Verkehr wird diesen Begriffen jedenfalls im Zusammenhang mit dem überwiegenden Teil der Waren keine betriebskennzeichnende Wirkung beimessen, sondern ihnen entweder lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder sie wegen einer entsprechenden werbemäßigen Verwendung (z. B. bei Giga) nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel erfassen. Das Wort „Flex“ wird in Alleinstellung wohl im Zusammenhang mit der Mehrzahl der beanspruchten Waren im Sinne von „flexibel“ oder „Flexibilität“ und damit in einem beschreibenden Sinn dahingehend verstanden werden, dass die derart gekennzeichneten Waren aufgrund ihrer Materialeigenschaften sehr elas-

tisch bzw. flexibel sind. Möglicherweise wird der Begriff auch im Sinne einer vielfältigen Einsetzbarkeit der Waren verstanden. Soweit die Anmelderin darauf verweist, dass die einzelnen Markenbestandteile auch andere Bedeutungen haben können und damit in Richtung einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit argumentiert, mag dies abstrakt betrachtet zutreffend sein. Eine solche Sichtweise verkennt jedoch, dass die markenrechtliche Schutzfähigkeitsbeurteilung ausschließlich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen getroffen werden kann. Angesichts der vorliegend beanspruchten Waren, bei denen es - wie bereits ausgeführt - zum großen Teil auf deren Elastizität bzw. Flexibilität z. B. bei der Verarbeitung oder als Dauereigenschaft ankommen kann, ist es daher fernliegend, dass der Verkehr an andere theoretisch mögliche Bedeutungen des Begriffes „Flex“, wie etwa an einen „Winkelschleifer“ oder eine „Frau“ (Flex als Mundartbegriff in der Pfalz für Frau) denkt, die im vorliegenden Kontext keine Sinn ergeben.

Weiterer Ausführungen zur Frage der Schutzfähigkeit der einzelnen Markenbestandteile bedarf es nicht. Auch wenn bei diesen die Unterscheidungskraft fehlen mag, ist dies für die Entscheidung letztlich nicht von ausschlaggebender Bedeutung, da Gegenstand der Beurteilung allein die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit ist. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortverbindung - wie vorliegend - im Allgemeinen ebenfalls als beschreibend angesehen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 103 mit zahlreichen Nachweisen, u. a. auf EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 98 - 100) - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 40) - BIOMILD). Dieser Grundsatz gilt jedoch dann nicht, wenn ein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe der Bestandteile besteht. Ein derartiger relevanter Unterschied kann vor allem durch eine besondere sprachliche Ausgestaltung oder die Ungewöhnlichkeit der Kombination der Bestandteile, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, entstehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, a. a. O. und EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 99) - Postkantoor). Aller-

dings stellt auch der Umstand, dass ein Wort neu und grammatikalisch nicht korrekt gebildet ist, für sich genommen noch keinen schutzbegründenden Faktor dar, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, in der Werbung mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, die sich nicht gerade an grammatikalischen Regeln oder einem ausgeprägten Stilempfinden orientieren (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 89). Andererseits ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortneubildungen zu beachten, dass der Verkehr die Kennzeichnungen erfahrungsgemäß so aufnimmt, wie sie ihm begegnen, wobei eine analysierende Betrachtungsweise zu vermeiden ist (so ständige Rechtsprechung).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sind nach Erkenntnis des Senats bei der Bezeichnung „Gigaflex“ die beschreibenden Bestandteile hinreichend ungewöhnlich kombiniert, so dass der Verkehr darin keine warenbeschreibende Angabe mehr erkennt, sondern vielmehr einen betrieblichen Herkunftshinweis.

Entscheidend für diese Beurteilung ist der Umstand, dass bei der vorliegenden Gesamtbezeichnung eine Abkürzung (hier „flex“ für flexibel, Flexibilität) mit dem eigenschaftswortverstärkenden Präfix „Giga“ kombiniert wurde. Diese Art der Wortbildung ist als solche ungewöhnlich. Die Kombination von Abkürzungen mit nicht abgekürzten Begriffen in einer Gesamtbezeichnung ist unüblich und ungewöhnlich und erschwert insbesondere das Erfassen der Bedeutung des abgekürzten Begriffes. Durch diese Art der Wortbildung dürfte teilweise - so auch vorliegend - ein über die Bedeutung der Einzelbestandteile hinausgehender phantasievoller Überschuss erzielt werden, der von einer rein beschreibenden Angabe wegführt und die Verneinung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft mangels im Vordergrund stehender warenbeschreibender Angabe rechtfertigt. Hinzu kommt, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren die mögliche Interpretation der angemeldeten Bezeichnung im Sinne von „gigaflexibel“ zwar fraglos als beschreibend angesehen werden kann, gleichwohl auch eine deutlich übertriebene Angabe darstellt, die für eine seriöse Warenbeschreibung jedenfalls außerhalb der zu Übertreibungen neigenden Produktwerbung nicht in



Betracht kommt. Von erheblicher Bedeutung für den Senat ist die tatsächliche Verwendung der Bezeichnung „Gigaflex“ im Verkehr. Bei einer Google-Recherche auf deutschsprachigen Internetseiten ergaben sich zwar 121 Treffer mit der Bezeichnung „Gigaflex“. Auf keiner dieser Seiten wurde der Begriff aber beschreibend verwendet. Vielmehr wurde die Bezeichnung ausschließlich kennzeichnend oder namensmäßig verwendet. Die Treffer bezogen sich zu mehr als 90 % auf ein ganz bestimmtes Produkt im Zusammenhang mit Netzwerkkabeln.

Der Senat verkennt nicht, dass die Bezeichnung „Gigaflex“ einen nicht unerheblichen warenbeschreibenden Anklang im Sinne von „sehr flexibel“ hat, was ein Teil des Verkehrs entsprechend deuten wird und was von der Anmelderin wohl auch beabsichtigt ist. Dies schließt aber nicht aus, dass die Bezeichnung gleichwohl als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Sprechende Marken, die mehr oder weniger deutlich auf Eigenschaften, Inhaltsstoffe, Anwendungsbereiche, geographische Herkunft usw. der beanspruchten Produkte hinweisen, gibt es in großer Zahl. Bei der Schutzfähigkeitsbeurteilung solcher Bezeichnungen ist die Abgrenzung zwischen eintragungsfähigen sprechenden Marken und schutzunfähigen reinen Sach- oder Werbeaussagen teilweise außerordentlich schwierig, wobei sich dieses Problem insbesondere bei Wortneubildungen häufig stellt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 93 ff.).

Die Markenstelle hat in ihren Entscheidungen die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung mit respektablen Gründen verneint. Der Senat kommt gleichwohl in diesem schwierigen Grenzfall zu einem anderen Ergebnis.

Ausgehend von den Feststellungen zur Unterscheidungskraft ist die angemeldete Bezeichnung auch nicht geeignet, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar zu beschreiben, so dass auch insoweit kein Eintragungshindernis besteht.

Bender

Kätker

Knoll

Cl