



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 14/09

Verkündet am  
29. April 2009

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 305 34 136

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 vom 20. Juni 2007 und vom 20. Juni 2006 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortmarke

„cablefon“

für die Dienstleistungen

„Klasse 38: Telekommunikation, einschließlich interaktiver Telekommunikation; Telefondienstleistungen aller Art, einschließlich Telefondienstleistungen über das Internet; drahtlose und drahtgebundene Verbreitung multimedialer Inhalte (u. a. von Filmen, Musik und Spielen sowie von Rundfunk- und Fernsehsendungen), einschließlich der Verbreitung über das Internet;

Klasse 42: Erstellung und Design von Webseiten und Portalen, insbesondere Internet-Portalen; Design und Anpassung von Software; Lizenzieren von Computer-Software; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen,

Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten;

Klasse 43: Vermittlung von Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Senioren im Rahmen von betreutem Wohnen;

Klasse 44: Vermittlung von Altenpflegedienstleistungen;

Klasse 45: Persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, insbesondere Vermittlung diesbezüglicher Dienstleistungen, im Rahmen von betreutem Wohnen“

sowie gemäß Hilfsantrag für die Dienstleistungen

„Klasse 38: Drahtlose Verbreitung multimedialer Inhalte (u. a. von Filmen, Musik und Spielen sowie von rundfunk- und Fernsehsendungen), einschließlich der Verbreitung über das Internet;

Klasse 42: Erstellung und Design von Webseiten und Portalen, insbesondere Internet-Portalen; Design und Anpassung von Software; Lizenzieren von Computer-Software; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen, Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten;

Klasse 43: Vermittlung von Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Senioren im Rahmen von betreutem Wohnen;

Klasse 44: Vermittlung von Altenpflegedienstleistungen;

Klasse 45: Persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, insbesondere Vermittlung diesbezüglicher Dienstleistungen, im Rahmen von betreutem Wohnen“

beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, vollumfänglich zurückgewiesen, weil der angemeldeten Marke für sämtliche Dienstleistungen gemäß Haupt- und Hilfsantrag jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das zum englischen Grundwortschatz zählende Wort „Cable“ habe die Bedeutung „Kabel“ und werde vom deutschen Verkehr ohne weiteres in diesem Sinne verstanden. Der weitere Markenbestandteil „fon“ werde als Kurzform des Begriffs „Telefon“ verwendet und vom inländischen Verkehr auch so aufgefasst. Die angemeldete Gesamtbezeichnung erschließe sich dem deutschen Durchschnittsverbraucher der beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres in ihrer Bedeutung „Kabeltelefon“ und werde - analog zu dem geläufigen Begriff „Kabelfernsehen“ - als beschreibende Angabe dahingehend verstanden, dass die so bezeichneten Dienstleistungen mittels eines schnurgebundenen oder schnurlosen Telefonendgeräts erbracht würden, das nicht an das normale Telefonnetz angeschlossen sei, sondern das ursprünglich zur Verbreitung von Rundfunk- und TV-Programmen konzipierte Kabel(fernseh)netz nutze. Sämtliche mit dem Haupt- und dem Hilfsantrag beanspruchten Dienstleistungen könnten in irgendeiner Weise mit über das Kabelnetz betriebenen Telefonendgeräten zu tun haben. Es könnten u. a. auch multimediale Inhalte über solche Telefone ver-

breitet werden. Die beanspruchte Computersoftware könne dazu bestimmt und geeignet sein, solche Kabeltelefone über das Fernseekabel zu betreiben.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie verweist auf die Eintragung der mit der angemeldeten Marke übereinstimmenden Gemeinschaftsmarke 004498135 für identische Waren und Dienstleistungen durch das HABM. Sie macht ferner geltend, die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit der angemeldeten Wortneuschöpfung sei ein Indiz dafür, dass die Bezeichnung „cablefon“ von den Wettbewerbern nicht als beschreibende Angabe benötigt werde und unterscheidungskräftig sein könne. Auch für das herkömmliche Telefon, das mit einem Kabel an eine Telefonbuchse angeschlossen werde, sei die Bezeichnung „Kabeltelefon“ ungebrauchlich. Erst recht gelte dies für die angemeldete Marke.

In der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat hat die Anmelderin ihren Hilfsantrag hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 38 zum Hauptantrag gemacht.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich nach der Änderung des Eintragungsantrags im Beschwerdeverfahren, die eine teilweise Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 mit sich bringt, als begründet.

Für die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen stellt die angemeldete Marke keine Angabe dar, die zur Bezeichnung von Eigenschaften, wie der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung dieser Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zwar besteht die angemeldete Bezeichnung „cablefon“, wie die Markenstelle im Ausgangspunkt zutreffend festgestellt hat, aus den begrifflichen Bestandteilen „cable“ und „fon“, die unter anderen die auch dem inländischen Verkehr bekannten Bedeutungen „Kabel“ und „Telefon“ aufweisen. Nicht zu beanstanden ist auch die Feststellung der Markenstelle, dass der angemeldeten Marke damit insgesamt die Bedeutung „Kabeltelefon“ zukommen kann, sowie die weitere Feststellung, dass ein solches Verständnis bei Waren und Dienstleistungen naheliegt, die sich auf kabel- bzw. schnurgebundene Telefone beziehen bzw. bei denen der Einsatz von solchen Telefonen eine besondere Rolle spielt. Bei den im Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung verbliebenen Dienstleistungen der Klasse 38 sowie den weiterhin beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 42, 43, 44 und 45 fehlt es jedoch an einem unmittelbar beschreibenden Bezug der angemeldeten Marke zu diesen Dienstleistungen. Die Bezeichnung „cablefon“ bezeichnet weder die Art noch die Beschaffenheit oder die Bestimmung noch eine sonstige Eigenschaft der beanspruchten Design-, Lizenzierungs- und Handelsdienstleistungen der Klasse 42 hinreichend konkret und unmittelbar. Gleiches gilt in Bezug auf die Vermittlungsdienstleistungen der Klassen 43 und 44 sowie die persönlichen und sozialen Dienstleistungen der Klasse 45, die insbesondere auf die Verpflegung, Beherbergung und Betreuung von Senioren bezogen sind. Zwar kann bei der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen auch ein mittels eines Kabels an eine Telefonbuchse angeschlossenes Telefon zum Einsatz kommen. Insoweit handelt es sich jedoch nicht um ein spezifisches Merkmal dieser Dienstleistungen, da bei dem Angebot und der Erbringung jeder Dienstleistung und bei dem Verkauf jeder Ware ein schnurgebundenes Telefon zum Einsatz kommen kann.

Auch für die nunmehr in Klasse 38 noch beanspruchte drahtlose Verbreitung multimedialer Inhalte stellt die angemeldete Marke keine Angabe dar, die zur Bezeichnung von deren Art, Beschaffenheit oder Bestimmung dienen kann. Die eingeschränkte Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses stellt insoweit klar, dass eine drahtgebundene Verbreitung multimedialer Inhalte, für die das Wort „cablefon“ möglicherweise als beschreibende Angabe dienen könnte, nicht mehr vom Markenschutz umfasst ist.

Der angemeldeten Marke fehlt für die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie stellt für diese Dienstleistungen keine unmittelbare, konkret beschreibende Angabe dar. Diesbezüglich kann zunächst auf die zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gemachten Ausführungen verwiesen werden. Ergänzend ist insoweit festzustellen, dass auch entgegen der Annahme im Erinnerungsbeschluss nicht zu erwarten ist, dass die angemeldete Marke vom inländischen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Dienstleistungen als bloßer Sachhinweis auf ein schnurgebundenes oder schnurloses Telefon verstanden werden wird, das nicht über das Telefonkabelnetz, sondern über das ebenfalls bereits vorhandene Fernseekabelnetz zu betreiben ist; denn insoweit fehlt es der angemeldeten Bezeichnung „cablefon“ an den wesentlichen erklärenden Bestandteilen des insoweit eindeutigen, beschreibenden Begriffs „Fernseekabelnetztelefon“, weshalb es einer gedanklichen Analyse der angemeldeten Marke bedürfte, um zu der zugrunde liegenden, möglichen beschreibenden Angabe zu gelangen. Eine solche analysierende Betrachtungsweise legt auch der durchschnittlich informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher aber regelmäßig nicht an den Tag (EuGH GRUR 2003, 58, 60, Nr. 24 - Companyline). Es ist auch nicht feststellbar, dass es sich bei dem Wort „cablefon“ um eine im Verkehr oder in der Werbung bereits gebräuchliche Sachbezeichnung für Dienstleistungen der beanspruchten Art handelt. Der Beschwerde der Anmelderin war daher nach der in

Folge der Antragsänderung beschränkten Fassung des Dienstleistungsverzeichnis  
nisses stattzugeben.

Vorsitzender Richter  
Dr. Fuchs-Wisseemann  
befindet sich im Urlaub  
und ist daher an der Un-  
terzeichnung gehindert.

Lehner

Reker

Reker

CI