



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 42/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 50 915.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Mai 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek und des Richters Dr. Kortbein



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 23. Januar 2007 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 18. August 2006 das Wortzeichen

## **GCARD**

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Glückwunschkarten; Grußkarten; Musikglückwunschkarten;

Klasse 38: E-Mail-Dienste; elektronische Nachrichtenübermittlung, insbesondere von Grußkarten; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Übermittlung von Nachrichten; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging);

Klasse 41: Unterhaltung.

Die Markenstelle für Klasse 16 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 23. Januar 2007 gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Feh-

lens der Unterscheidungskraft teilweise für nachfolgende Dienstleistungen zurückgewiesen:

E-Mail-Dienste; elektronische Nachrichtenübermittlung, insbesondere von Grußkarten; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Übermittlung von Nachrichten; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging).

Sie hat hierzu ausgeführt, dass das angemeldete Zeichen als Bezeichnung einer Adapterkarte im EDV-Bereich verstanden werde. Insofern bringe es zum Ausdruck, dass die von der Zurückweisung umfassten Dienstleistungen mit Hilfe einer GCARD erbracht werden würden. Die Wortzusammensetzung werde - auch wenn sie lexikalisch nicht nachweisbar sei - vom angesprochenen Verkehr verstanden. Zudem sei ihre häufige Verwendung im Zusammenhang mit Computern und elektronischen Glückwunschkarten belegbar. Im Übrigen seien auch die vergleichbaren Begriffskombinationen "e-Card" und "P-Card" nicht eingetragen worden.

Gegen den Beschluss vom 23. Januar 2007 wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der kein bestimmter Antrag verbunden ist. Sie begründet ihr Rechtsmittel damit, dass es sich bei "GCARD" nicht um einen Fachbegriff aus dem EDV-Bereich handele. Er sei lexikalisch nicht nachweisbar und werde im Verkehr als Produktname in unterschiedlichsten Zusammenhängen, insbesondere in Verbindung mit Kredit- und Plastikkarten, verwendet. Die Fachbezeichnung für EDV-Steckkarten laute Adapterkarte, jedoch nicht GCARD. Die von der Markenstelle herangezogenen Belege betreffen teilweise nicht das angemeldete Zeichen. Auch lasse sich ihnen nicht entnehmen, in welchem Zusammenhang der Begriff "GCARD" eingesetzt werde. Zudem sei entgegen der Aussage in dem angegriffenen Beschluss die Wortmarke "BahnCard" unter der Registernummer 203 71 65 bereits eingetragen. Auch sei nicht begründet worden, inwieweit das angemeldete Zeichen die gegenständlichen Dienstleistungen beschreibe. Bei ihnen spielten Adapterkarten keine Rolle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG und begründet.

1. Das angemeldete Zeichen weist die notwendige Unterscheidungskraft auf und unterliegt damit nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr., vgl. u. a. EUGH GRUR 2008, 608 ff., Rdnr. 66, 67 - EUROHYPO; EUGH GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 ff. - BioID). Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft dann, wenn es sich um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage oder um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

- a) Das angemeldete Zeichen "GCARD" ist als feststehender Begriff weder in

- deutschsprachigen Nachschlagewerken (vgl. u. a. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2006, CD-ROM; Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden, Band 3, 3. Auflage 1999; WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 8. Auflage 2006; "xipolis.NET" unter "<http://www.xipolis.net/suche/?err=/suche/trefferliste.php>"; "Wortschatz Universität Leipzig" unter "<http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage/>"; "Wikipedia" unter "<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial%3A-Search&search=GCARD&go=...>") noch in
  
- Englischlexika (vgl. Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch, 3. Auflage 2005; Willmann, Langenscheidt Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch, Teil I, Englisch-Deutsch, 2001; PONS Großwörterbuch, Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, 2005; "LEO"-Wörterbuch unter "<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHdr=on&spellToler=on&chinese=both&pinyin=diacrit...>"; "Woxikon" unter "<http://www.woxikon.de/all/gcard.php>") noch in
  
- speziellen Wortverzeichnissen der Informationstechnologie (vgl. Winkler, Fachwörterbuch der EDV-Begriffe, Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, 2001; Schulte, Informationstechnologie von A-Z, Band 2, 2007; Brinkmann/Blaha, Wörterbuch der Daten- und Kommunikationstechnik, Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch, 6. Auflage 2002; Schanner, Wörterbuch Informationstechnik und Medien, Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, 2001; Irlbeck/Mayer/Langenau, Computer-Englisch, Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, 4. Auflage 2002; Fachausdrücke der Informationsverarbeitung, Wörterbuch und Glossar, Englisch-Deutsch, 1985; "ITWissen" unter

"http://www.itwissen.info/details/suchergebnis.html"; "it-  
administrator.de" unter  
"http://www.it-administrator.de/suche/"; "Glossary" unter  
"http://glossary.ges-training.de/header.htm") noch in der

- Presseberichterstattung (vgl. "SPIEGEL WISSEN" unter  
"http://wissen.spiegel.de/wissen/resultset.html?suchbegriff=gcard&  
vb=all"; "FAZ.NET" unter  
"http://www.faz.net/f30/common/Suchergebnis.aspx?term=GCAR  
D&allchk=1&x=6&y=10"; "FOCUS Online" unter  
"http://www.focus.de/service/suche?q=GCARD&submit1.x=34&su  
bmit1.y=10")

zu finden. Auch als Abkürzung lässt es sich nicht belegen (vgl. "www.abkuerzungen.de" unter "http://www.abkuerzungen.de/noreult.php?style=standard-&language=de&searchterm=GCARD").

Dementsprechend ist bei der Ermittlung der Gesamtbedeutung auf die beiden Einzelbestandteile abzustellen. "CARD" ist das englische Wort u. a. für "Pappe", "Karton", "Karte" bzw. "Ausweis" (vgl. PONS Großwörterbuch, Englisch - Deutsch, 1. Auflage 2002, Seiten 117/118). Mit dem vorangestellten Buchstaben "G" wird im Englischen u. a. ein Ton bezeichnet oder das Wort "gram" bzw. "General-Audience" abgekürzt (vgl. PONS, a. a. O., Seite 355). In Verbindung mit dem Wort "CARD" ergeben diese Interpretationsmöglichkeiten jedoch keinen verständlichen Sinn. Im Deutschen ist "G" darüber hinaus u. a. das Kürzel für "Geld", so dass dem angemeldeten Zeichen auch der Begriffsgehalt "Geldkarte" beigemessen werden kann (vgl. Duden, CD-ROM, a. a. O.; "www.abkuerzungen.de", a. a. O.).

Im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen ist es schließlich möglich, dass das Zeichenelement "G" von dem englischen Wort "greeting" oder dem deutschen Begriff "Glückwunsch" bzw. "Gruß" abgeleitet ist. Die Wortfolge "greeting card" im Sinne von Grußkarte lässt sich lexikalisch nachweisen (vgl. PONS, a. a. O., Seite 386).

b) Obwohl der Gesamtbegriff "GCARD" lexikalisch nicht nachweisbar ist, findet er im Verkehr in unterschiedlichen Bedeutungen Verwendung (vgl. "Google-Trefferliste", Suchbegriff: "GCARD"). So dient er

- als Abkürzung für Grafik- und Gesundheitskarte bzw. Greencard (vgl. "Deep Silver - Community" unter "<http://forum.deepsilver.com/forum/showthread.php?p=309646>"; "G-CARD" unter "<http://www.g-card.org/index.php?&type=98>"; "Datenschutz - Wohnmobil & Wohnwagen Forum" unter "<http://www.wohnmobilforum.de/w-t36526.html>"; "American-German Business" unter "<http://www.xing.com/app/forum?op=showarticles;id=3279641;offset=0>")

oder

- als Bezeichnung einer PCI-Adapterkarte, eines EDV-Programms, eines Kartensystems der Gemeinde Gänserndorf oder einer Debitkarte (vgl. "HANTZ + PARTNER PowerLeap CPU - Upgrades" unter "<http://www.powerleap.de/>"; "MAMBO DEVELOPER NETWORK" unter "<http://forum.mamboserver.com/showthread.php?t=16382>"; "GCARD.DLL Herunterladen" unter "[http://de.nodevice.com/dll/GCARD\\_DLL/item7107.html](http://de.nodevice.com/dll/GCARD_DLL/item7107.html)"; "G - CARDTARIFE" unter



"www.gymnastics-gf.at/downloads/ProgrammFJ09.pdf"; "Hilfe zu Mygcard" unter "<http://www.moneymakergroup.com/Hilfe-Zu-Myg-carddebitkar-t112996.html>"; "GCard X2 Promotion" unter "<http://bf-forum.moincoin.de/showthread.php?t=22970>").

- c) Diese Fülle an Interpretationsmöglichkeiten und der Umstand, dass keine von ihnen eindeutig hervortritt, lassen dem angemeldeten Zeichen eine gewisse Eigenart und damit ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zukommen (vgl. BGH GRUR 2002, 816, 817 - Bonus II).
- Wird das angemeldete Zeichen im Sinne von Geldkarte oder Gruß- bzw. Glückwunschkarte interpretiert, so lässt sich zwar ein sachlicher Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 38 herstellen, da diese mit Hilfe von Geldkarten in Anspruch genommen werden oder Gruß- bzw. Glückwunschkarten Inhalt von E-Mails, Nachrichten und Bildern sein können. Allerdings ist davon auszugehen, dass nur ein geringer Teil des Verkehrs den Buchstaben "G" mit "Geld" oder "greeting", "Gruß" bzw. "Glückwunsch" gleichsetzen wird. Zum einen liegt es näher, dass er in Verbindung mit dem nachfolgenden Begriff "CARD" als Kürzel für ein englischsprachiges Wort aufgefasst wird. Zum anderen konnten keine Fundstellen ermittelt werden, die belegen, dass es sich bei "G" um die lexikalische oder tatsächlich verwendete Abkürzung des Begriffs "greeting" handelt. Zudem kommen der Kombination "GCARD" - wie unter a) und b) aufgezeigt - die verschiedensten weiteren Bedeutungen zu. Sie stehen einer eindeutigen Interpretation, insbesondere im Sinne einer Sachaussage, zusätzlich entgegen. Insgesamt liegen somit keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass ein erheblicher Teil des Verkehrs dem angemeldeten Zeichen die Bedeutung Geld-, Gruß- oder Glückwunschkarte bzw. "GREETING CARD" beimessen wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 727, Rdnr. 52 - Chiemsee).

Die übrigen Bedeutungen stehen mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen in keinem sachlichen Zusammenhang. Insbesondere werden sie abweichend von den Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss nicht durch Adapterkarten charakterisiert. Selbst wenn sie in Computern oder Routern Verwendung finden, die für E-Mail-Dienste oder für die Übermittlung und das Weiterleiten von Nachrichten bzw. Bildern erforderlich sind, so handelt es sich doch um untergeordnete, lediglich für den Betrieb von Hilfsmitteln notwendige Bauteile. Ihnen kommt keine wesensbestimmende Funktion für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen zu. Das gleiche gilt, wenn der Begriff "GCARD" im Sinne von Grafikkarte interpretiert wird.

Auch als gebräuchliches Wort ist das angemeldete Zeichen nicht anzusehen. Es lassen sich zwar sehr viele Kombinationen des Wortes "CARD" mit einem vorangestellten Buchstaben finden (vgl. "Google-Trefferlisten", Suchbegriffe: "ACARD", "BCARD", "CCARD", "DCARD" und "ECARD"). So werden "E-Card" und "M//Card" als Kürzel für "Ehrenamts-Card" bzw. "Münchenkarte" verwendet (vgl. "e-card" unter "<http://www.e-card-hessen.de/>"; "M//Card" unter "[http://www.swm.de/de/produkte/mcard.html?\\_eventId=drucken](http://www.swm.de/de/produkte/mcard.html?_eventId=drucken)"). Allerdings lässt sich aus dieser Praxis nicht der Schluss ableiten, dass Verbindungen eines Buchstabens mit dem Wort "CARD" generell nicht unterscheidungskräftig wären. Zum einen vermitteln sie eine Vielzahl von Bedeutungen, so dass der Verkehr in jedem Einzelfall ihren Sinngehalt hinterfragen wird. Zum anderen lässt sich nicht belegen, dass gerade in Verbindung mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 38 Buchstabe-CARD-Kombinationen üblich sind.

2. Das angemeldete Zeichen ist darüber hinaus keine unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Zwar reicht es für die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses bereits aus, wenn ein relativ kleiner Teil des Gesamtverkehrs eine beschreibende Angabe verwenden können muss (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676, Rdnr. 58 - Postkantoor). Allerdings spricht - wie unter 1.) bereits ausgeführt - das Fehlen jeglicher Belege dafür, dass auch die Fachkreise die Bezeichnung "GCARD" nicht als Abkürzung für Geld-, Gruß- oder Glückwunschkarte bzw. "GREETING CARD" benötigen. Ebenso liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich daran in Zukunft etwas ändern wird.

Im Hinblick auf die übrigen Bedeutungen fehlt dem angemeldeten Zeichen bereits der unmittelbar beschreibende Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 38.

3. Weitere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich: Gegen die Schutzfähigkeit sprechen im Übrigen auch nicht die von der Markenstelle angeführten Zeichen "e-Card" und "P-Card", die nicht im Register eingetragen sind. Es handelt sich hierbei um andere Kombinationen des Begriffs "Card", die am Anfang nicht den Buchstaben "G" aufweisen.

Der Beschwerde war demzufolge stattzugeben.

Vorsitzende Richterin Grabrucker  
ist aufgrund krankheitsbedingter  
Abwesenheit gehindert zu unter-  
zeichnen.

Kopacek

Dr. Kortbein

Kopacek

Hu