



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 147/09

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 307 70 068.2**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. August 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin am OLG Dr. Hoppe

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Magazine, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate)

Klasse 38: elektronische Nachrichtenübermittlung, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Sammeln und Liedern von Pressemeldungen, Übermittlung von Nachrichten

Klasse 41: Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckerarbeiten), Herausgabe von Druckerzeugnissen auch in elektronischer Form, ausgenommen für Werbezwecke; Onlinepublikationen von elektronischen Büchern und Zeitschriften“

bestimmten Wortmarke

**Core**

mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, letztlich teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren

„Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Magazine, Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate)“.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der Eintragung der angemeldeten Marke für die zuvor genannten Waren stehe das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Bei der angemeldeten Marke handele es sich insoweit um eine Angabe, die zur Bezeichnung von Eigenschaften dieser Waren dienen könne. Das englische Substantiv „core“ habe die Bedeutung „Kern“ und bezeichne auf dem Gebiet der Computertechnik den Haupt- oder Kernspeicher eines Computers oder auch den „Prozessorkern“. Damit bezeichne die angemeldete Marke den Inhalt bzw. den Gegenstand von Druckereierzeugnissen. Insbesondere sei die angemeldete Bezeichnung „Core“ geeignet, darauf hinzuweisen, dass die so bezeichneten Druckereierzeugnisse sich inhaltlich mit Kernspeichern und/oder Prozessorenkernen beschäftigten. Da Druckereierzeugnisse und Lehr- und Unterrichtsmaterialien auf technischem Gebiet regelmäßig auch ihrem Inhalt nach beschrieben würden, wie Zeitschriftentitel wie „Chip“, „Connect“, „Hardware“, „FotoVideo“ und „fotoDigital“ zeigten, sei davon auszugehen, dass auch der Begriff „Core“ zur entsprechenden beschreibenden Verwendung benötigt werde, zumal Zeitschriften auf technischem Gebiet häufig sehr spezielle und begrenzte technische Gebiete beträfen. Dass die Bezeichnung „Core“ daneben auch noch weitere Bedeutungen haben könne, ändere nichts am Bestehen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da es hierfür ausreiche, wenn das Zeichen in einer von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine beschreibende Angabe darstelle (EuGH MarkenR 2003, 450 - DOUBLEMINT). Da gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich objektiv beschreibende Zeichen und Angaben von der Eintragung ausgeschlossen seien, ohne dass es entscheidend auf die subjektive Beurteilung der Marke durch die Abnehmer der fraglichen Waren und Dienstleistungen ankomme (Ströbele/Hacker, Markengesetz

8. Auflage, § 8 Rn. 47), sei es daher vorliegend unerheblich, ob dem allgemeinen Verkehr die maßgebliche Bedeutung von „Core“ bekannt sei. Denn für die Frage des markenrechtlichen Freihaltebedürfnisses spiele dies keine Rolle, weil es Dritten unbenommen bleiben müsse, auch unbekannte Fachbegriffe bekannt zu machen und als beschreibende Angabe zu verwenden, abgesehen davon, dass auch das Interesse des Fachverkehrs berücksichtigt werden müsse, wissenschaftliche Begriffe mit beschreibendem Sinngehalt im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb von Waren ungehindert von Schutzrechten Dritter frei verwenden zu können (BPatG 28 W (pat) 232/08 SCOMBER MIX).

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie räumt ein, dass die angemeldete Marke auch die von der Markenstelle angenommene und der Zurückweisung der Anmeldung zugrunde gelegte Bedeutung „Hauptspeicher“ oder „Kernspeicher“ haben könne, macht jedoch weiterhin geltend, dass die angemeldete Marke für die Waren der Klasse 16, für die die Zurückweisung erfolgt ist, gleichwohl nicht als beschreibende Angabe dienen könne, weil sie auf anderen Gebieten der Technik eine Vielzahl weiterer Bedeutungen habe und zur Bezeichnung des Hauptspeichers eines Computers in der englischen Sprache hauptsächlich andere Begriffe, wie z. B. „mainstore“, „central memory“, „main memory“ und „primary store“ verwendet würden. Die Bezeichnung „core“ sei zudem als veraltet anzusehen. Bei der Beantwortung der Frage, ob ein fremdsprachlicher Begriff verstanden werde und deshalb zur Bezeichnung von Eigenschaften der fraglichen Waren dienen könne, sei zudem nicht nur auf ein begrenztes Fachpublikum, sondern in erster Linie auf die Abnehmer der einschlägigen Waren abzustellen. Deshalb dürfe im vorliegenden Fall nicht nur auf das Verständnis eines computerspezifischen Adressatenkreises, sondern auf das der Abnehmer von Druckereierzeugnissen aller Art abgestellt werden. Die im Warenverzeichnis der Anmeldung beanspruchten Druckereierzeugnisse seien auch nicht nur für einen engen Adressatenkreis von Computerfachleuten und interessierten Computernutzern, sondern für ein breites Publikum bestimmt. Auch eine Vergleichbarkeit der von der Markenstelle angeführten Zeitschriftentitel mit der angemeldeten Marke sei nicht ge-

geben, weil das Wort „core“ als englisches Fachwort - anders als jene - keinen Eingang in die Sprache des durchschnittlichen inländischen Verbrauchers gefunden habe. Ein Allgemeininteresse an der Freihaltung der angemeldeten Bezeichnung für die versagten Waren der Klasse 16 sei daher zu verneinen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle vom 5. Mai 2008 und 1. Juli 2009) aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, erweist sich jedoch auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens als unbegründet. Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass der Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren der Klasse 16 „Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Magazine, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Nach dieser Bestimmung sind solche Angaben von der Eintragung ausgeschlossen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art oder der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können, für die sie eingetragen werden sollen. Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die in Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der EU-Markenrechtsrichtlinie ergangen ist, verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, unmittelbar warenbeschreibende Angaben für alle zur freien, von Zeichenrechten Dritter ungehinderten Verfügung zu halten. Die Monopolisierung einer solchen Angabe zu Gunsten eines einzelnen Unternehmens ist deshalb nicht zulässig (EuGH GRUR 1999, 723, 725 - Chiemsee).

Bei fremdsprachigen Angaben kommt es darauf an, ob die beteiligten inländischen Verkehrskreise im Stande sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Wortes zu erkennen (EuGH GRUR 2006, 411, 413, Nr. 32 - Matratzen Concord/Hukla). Die insoweit maßgeblichen Verkehrskreise sind der Handel und/oder die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen. Dabei muss der Formulierung „und/oder“ entnommen werden, dass auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (BPatG MarkenR 2007, 527 - Rapido).

Ausgehend von diesen rechtlichen Grundsätzen ist die Feststellung der Markenstelle, das angemeldete, englischsprachige Wort „Core“ sei zur Bezeichnung des Inhalts der in der Anmeldung aufgeführten Druckereierzeugnisse geeignet und deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung als Marke für diese Waren ausgeschlossen, nicht zu beanstanden.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt und durch Auszüge aus Fachwörterbüchern und Fachzeitschriften der Computer- und Informationstechnologie vor der Zurückweisung der Anmeldung nachgewiesen hat und letztlich auch die Anmelderin einräumt, hat der die Marke bildende englische Begriff „core“ u. a. die Bedeutung „Kern“ und ist auf dem Gebiet der Computertechnik zur Bezeichnung des Hauptspeichers, der auch als Kernspeicher bezeichnet wird, verwendet worden. Er ist in dieser Bedeutung geeignet, als beschreibende Angabe darauf hinzuweisen, dass sich die so bezeichneten Druckereierzeugnisse, zu denen z. B. auch Computer-Fachbücher oder Computer-Fachzeitschriften zählen, inhaltlich mit dem Kern- bzw. Hauptspeicher eines Computers befassen.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin kann insoweit nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Wort „Core“ um einen veralteten Begriff handelt, der zur Bezeichnung eines Rechnerspeichers nicht mehr verwendet wird, denn die von der Markenstelle ermittelten und der Anmelderin übersandten Fundstellen

stammen aus den Jahren 2002 bis 2007. Auch wenn insoweit zu Gunsten der Anmelderin davon ausgegangen wird, dass die Eintragungen in Wörterbüchern der Jahre 2002 bis 2005 auf einer zeitlich vorangegangenen, möglicherweise schon länger zurückliegenden Benutzung beruhen können, lässt die sich stetig wiederholende Verwendung des Begriff „Core(s)“ auf der Internetseite [www.elektroniknet.de](http://www.elektroniknet.de) im Jahre 2007 klar zu erkennen, dass der als Marke beanspruchte Begriff bis in die jüngste Zeit hinein zur beschreibenden Bezeichnung eines Rechnerkerns verwendet worden ist. Angesichts dieser nicht lange zurückliegenden Verwendung kann davon ausgegangen werden, dass jedenfalls der Fachverkehr, an den sich Fachzeitschriften und Fachbücher auf dem Gebiet der Computertechnologie richten, den beschreibenden Begriffsgehalt der angemeldeten Marke weiterhin kennt und erkennt.

Soweit die Anmelderin ferner einwendet, dass die angemeldete Bezeichnung nicht zur Beschreibung des Inhalts von Druckereierzeugnissen dienen könne, weil sie nicht zum englischen Grundwortschatz gehöre und deshalb vom inländischen Verbraucher dieser Waren nicht verstanden werde, ist dem entgegenzuhalten, dass das Wort „core“ mit zu den am häufigsten verwendeten Begriffen der englischen Sprache zählt (vgl. unter <http://wortschatz.uni-leipzig.de/html/wliste.html>). Dort ist das Wort „core“ auf Platz 2203 der am häufigsten benutzten Wörter in unmittelbarer Nähe zu Begriffen wie „trip“, „health“, „expert“, „professional“ oder „pretty“ aufgeführt, die unmittelbar zum englischen Basiswortschatz gezählt werden. Ganz allgemein gilt insoweit auch, dass die Verständnisfähigkeit des deutschen Durchschnittsverbrauchers, was geläufige Fremdsprachen wie das Englische betrifft, nicht zu gering veranschlagt werden darf, weil sich die Fremdsprachenkenntnisse des inländischen Publikums vor allem durch den gemeinsamen europäischen Markt laufend verbessern (Kurtz GRUR 2004, 32, 33). Hinzu kommt, dass sich Fremdsprachen in verschiedenen Branchen zunehmend zu Fachsprachen entwickeln, die auch im Inland gebraucht und verstanden werden. Dies gilt in besonderem Maße auf dem hier relevanten Gebiet der Computertechnologie, auf dem Englisch die weltweit gebrauchte und verstandene Fachsprache ist. Deshalb

kann davon ausgegangen werden, dass die insoweit maßgeblichen Abnehmer von Computerliteratur, zu denen der Senat nicht nur die Hersteller und Händler von Computern und Computerteilen, sondern auch fachlich interessierte Endverbraucher zählt, den englischen Begriff „Core“ als Bezeichnung für den Haupt-/Kernspeicher eines Computers kennen und verstehen, weshalb er auch im Inland ohne weiteres dazu geeignet ist, den Inhalt bzw. die Thematik eines Druckereierzeugnisses, das sich mit Fragen der Computertechnologie befasst, zu bezeichnen. Dies gilt erst recht, wenn auf das Verständnis der auf diesem Gebiet im Handel tätigen Fachkreise abgestellt wird.

Dass das Wort „Core“ neben der von der Markenstelle ermittelten und der teilweisen Zurückweisung der Anmeldung zugrunde gelegten Bedeutung eine Anzahl weiterer Bedeutungen aufweist, vermag die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht zu begründen; denn eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz unabhängig davon ausgeschlossen, ob ihr noch andere, ggf. auch nicht beschreibende Bedeutungen zukommen.

Auch von einer schutzbegründenden Unbestimmtheit des Begriffs „Core“ kann nicht ausgegangen werden. Eine schutzbegründende Unbestimmtheit liegt nur dann vor, wenn eine derartige begriffliche Ungenauigkeit erreicht ist, dass auszuschließen ist, dass die fragliche Angabe noch zu einer konkret beschreibenden Bezeichnung dienen kann. Ob eine derartige Bedeutungsvielfalt vorliegt, darf aber nicht abstrakt-lexikalisch beurteilt werden, sondern muss im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden (BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Bei dieser erforderlichen markenrechtlichen Sichtweise kann sich der Kreis lexikalisch möglicher Begriffsgehalte auf einen im Vordergrund stehenden Sinngehalt reduzieren (BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein). So liegt der Fall auch hier, da sich die Zahl der theoretisch möglichen Bedeutungen des Wortes „Core“ bei einer Verwendung



für ein Druckereierzeugnis, das sich inhaltlich mit Computern bzw. ihren Teilen befasst, auf die von der Markenstelle aufgezeigte Bedeutung verengt.

Dass - wie von der Anmelderin geltend gemacht - unter den von ihr beanspruchten und zurückgewiesenen Warenoberbegriff „Druckereierzeugnisse“ auch solche fallen, die sich nicht mit Fragen der Computertechnologie befassen, schließt die Eignung zur Beschreibung der angemeldeten Marke ebenfalls nicht aus; denn wenn die Markenmeldung Oberbegriffe von Waren aufweist, steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einer Eintragung für die Oberbegriffe auch dann entgegen, wenn - wie hier - zwar für einen Teil der darunter fallenden Waren ein beschreibender Charakter der Marke zu verneinen ist, unter diese Oberbegriffe jedoch weitere Waren - wie hier Computerbücher und -zeitschriften - zu subsumieren sind, für welche die Marke beschreibend ist (ständige Rechtsprechung, vgl. z. B. BGH GRUR 2006, 850, 856 f., Nr. 36 - FUSSBALL WM 2006).

Letztlich ist auch die Behauptung der Anmelderin, dass es in der englischen Sprache noch andere zur Bezeichnung eines Computer Hauptspeichers geeignete und übliche Begriffe als „Core“ gebe, nicht geeignet, der angemeldeten Marke zur Eintragung zu verhelfen. Denn das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst alle beschreibenden Angaben und ist nicht nur auf solche beschränkt, für die es keine Alternativen gibt. Deshalb kommt es für die Schutzfähigkeit einer Angabe nicht darauf an, ob mögliche Wettbewerber des Anmelders auf diese Angabe zur Beschreibung angewiesen sind oder ob noch andere gleichwertige oder sogar gebräuchlichere Ausdrücke zur Verfügung stehen (EuGH GRUR 2004, 674, 676 ff., Nr. 57 und 101 - Postkantoor; BGH GRUR 2008, 900, 902, Nr. 22 - SPA II).

Nachdem der Eintragung der angemeldeten Marke für die versagten Waren der Klasse 16 das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann die von der Markenstelle offen gelassene Frage, ob der angemeldeten Marke für die nämlichen Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukäme, weiterhin

dahingestellt bleiben, da die Eintragung bereits zu versagen ist, wenn auch nur eines der in § 8 MarkenG aufgeführten Schutzhindernisse vorliegt (EuGH GRUR 2003, 58 - DKV).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Hoppe

Reker

Bb