



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 104/01

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 37 258**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Februar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie des Richters Voit und der Richterin k. A. Fink

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin hin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. März 2000 und vom 6. Februar 2001 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für  
  
"Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Büroartikel; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen"  
  
zurückgewiesen wurde.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

### **Screenphone**

für

Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautoma-

ten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Finanzwesen; Immobilienwesen;

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk- und Fernsehen;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planungen von Einrichtungen für die Telekommunikation".

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. "Screenphone" werde im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschließlich mit "Bildschirmtelefon" übersetzt, sei sprachüblich gebildet und daher beschreibend. Die beschreibende Funktion beziehe sich dabei nicht nur auf die Hard- und Software, sondern erfasse auch die Dienstleistungen, die mit Hilfe eines Bildschirmtelefons erbracht würden oder er-

bracht werden könnten. Hinsichtlich der Waren der Klasse 16 könnten die bedruckten oder geprägten Karten für die Inanspruchnahme öffentlich zugänglicher Bildtelefone bestimmt sein, und die Lehr- und Unterrichtsmittel könnten sich inhaltlich mit Bildschirmtelefonie auseinandersetzen. Daher liege eine unmittelbare beschreibende Angabe über Art, Bestimmung und Inhalt der angebotenen Waren und Dienstleistungen vor.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält die angemeldete Bezeichnung mit näheren Ausführungen für schutzfähig, wobei sie insbesondere darauf hinweist, bei der angemeldeten Wortkombination handele es sich nicht um die Übersetzung von "Bildschirmtelefon". Es handele sich um eine sprachlich nicht bekannte Wortneuschöpfung, die nicht unmittelbar ein Bildschirmtelefon beschreibe, weshalb ein entsprechender Bezug allenfalls assoziativ herzustellen sei. Zudem habe die englische Bezeichnung "Screen" mehrere Bedeutungen und daher keinen eindeutig beschreibenden Gehalt.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. März 2000 und vom 6. Februar 2001 aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Im Rahmen der Zurückweisung der Beschwerde steht dem Zeichen sowohl die fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG entgegen als auch das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG.

Einer Wortmarke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr ein für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder wenn sie ansonsten keine konkrete Unterscheidungseignung enthalten kann, weil es sich etwa um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stRsp vgl BGH GRUR 1999, 1 089 - YES; GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE).

Auch wenn davon auszugehen ist, daß jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden, ist bei Anlegen des gebotenen großzügigen Maßstabs die angemeldete Bezeichnung für einen Großteil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist "Screen" allein als Bildschirm zu verstehen, ebenso wie diese Bezeichnung bereits Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden hat (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001, S 1 427). Auch die in der deutschen Sprache vorkommenden Wortzusammensetzungen mit "Screen", wie etwa "screendesigner", "screensaver" oder "screenshot", leiten sich allesamt von der Hauptbedeutung Bildschirm ab (vgl Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2. Aufl, Stichwörter "screendesigner" "screensaver", "screenshot"). Damit handelt es sich, wie diese Beispiele zeigen, bei der angemeldeten Bezeichnung auch um eine sprachüblich gebildete Wortzusammensetzung.

Der Bestandteil "phone" wiederum hat unter Berücksichtigung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Bedeutung von "Telefon". Die sprachüblich gebildete Zusammensetzung "Screenphone" ist daher wie vergleichbare Fachbegriffe gebildet, die bereits in der Elektronik und der Telekommunikation anzutreffen sind. Insoweit entspricht der Begriffsinhalt dem eines Bildschirmtelefons und damit auch

der Definition, die die Anmelderin selbst in ihrer Fachzeitschrift für Aus- und Weiterbildung, Unterrichtsblätter "Internet Glossar" vom 10. Februar 2000 auf Seite 137 dem hier in Frage stehenden Begriff gegeben hat. Darin heißt es: "Auch als webphone oder smartphone bezeichnetes, internetfähiges, multifunktionales Endgerät mit Bildschirm zum einfachen Internetzugang per ISDN-Telefon". Damit ist die angemeldete Bezeichnung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nur als Sachhinweis aufzufassen, ungeachtet der Frage, ob eine Wortneuschöpfung vorliegt oder nicht.

Ein beschreibender Bezug der angemeldeten Bezeichnung ist daher für alle Waren der Klasse 9 mit Ausnahme der "Mechaniken für geldbetätigte Apparate" gegeben, da insoweit ein bloßer Sachhinweis auf die Funktion derartiger Geräte vorliegt. Hinsichtlich der Druckereierzeugnisse, insbesondere der bedruckten und/oder geprägten Karten aus Karton oder Plastik sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel kann es sich einerseits um Zugangsmedien zu Bildschirmtelefonen handeln, andererseits um Material, das sich beschreibend mit der Funktion derartiger Geräte auseinandersetzt, wie etwa das bereits zitierte Material der Anmelderin selbst. Bezüglich der Dienstleistungen "Finanzwesen; Immobilienwesen" wiederum kann es sich um Inhalte handeln, zu denen der Zugang mittels eines Bildschirmtelefons ermöglicht wird. Ebenso ist ein unmittelbarer Sachhinweis hinsichtlich der Dienstleistungen der Telekommunikation und des Betriebs und der Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation gegeben, da damit unmittelbar die Geräte selbst bzw die zu ihrer Erbringung unabdingbar notwendige Telekommunikationsdienstleistung erfaßt werden. Ebenso ist ein bloßer beschreibender Hinweis hinsichtlich der Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung" sowie "Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien" festzustellen, da es sich einmal um Inhalte handeln kann, auf die mittels eines Bildschirmtelefons zugegriffen wird, zum anderen um Medien, die sich beschreibend mit Bildschirmtelefonen beschäftigen. So bietet die Fernuniversität Hagen zwischenzeitlich einen virtuellen Studienplatz an (vgl <https://vu.fernuni-hagen.de>). Darüber hinaus sei auf

den Artikel der Beratungsgesellschaft EUTELIS Consult im Heft 11/1998 der Zeitschrift "DATACOM" mit dem Titel "Screenphone Services – Marktpositionierung vor Produktentwicklung" verwiesen, wo die Möglichkeiten des als "screenphone" bezeichneten Endgerätes einschließlich der Zugriffsmöglichkeiten zu einzelnen Diensten dezidiert beschrieben werden. Schließlich bezeichnet die angemeldete Bezeichnung beschreibend die Dienstleistungen "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen sowie Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern" einschließlich der "Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation", weil es sich hier um Dienstleistungen handelt, die die Tätigkeit eines Internetproviders unmittelbar beschreiben, dessen Existenz beim Betrieb eines Bildschirmtelefons vorausgesetzt wird.

Insofern fehlt dem angemeldeten Zeichen aufgrund des beschreibenden Sachbezugs die zur Unterscheidungskraft notwendige herkunftskennzeichnende Funktion.

In diesem Umfang steht dem Zeichen aufgrund des festgestellten beschreibenden Bezugs auch ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen, wobei für die Annahme eines (aktuellen) Freihaltebedürfnisses nicht notwendig ist, daß die angemeldete Bezeichnung als solche bereits für den hier einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich unmittelbar (lexikalisch) nachweisbar ist. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, der lediglich voraussetzt, daß die fragliche Bezeichnung zur Beschreibung "dienen können" muß, ergibt sich, daß auch die erstmalige Verwendung einer Zeichensammensetzung nicht schutzbegründend ist (vgl BGH GRUR 1996, 770 - MEGA).

Im übrigen kommt es für die Frage nach dem Freihaltebedürfnis vor allem auf die Belange der Mitbewerber der Anmelderin an. Ob die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung richtig verstehen werden, ist nur insoweit von Bedeutung, als sie zur Warenbeschreibung dann nicht geeignet sein

kann, wenn von vornherein feststeht, daß sie für das angesprochene Publikum völlig unverständlich ist und bleiben wird (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 69). Genau das trifft im vorliegenden Fall nicht zu. Das die englischen Wörter "screen" und "phone" im Inland geläufige Begriffe der EDV bzw der Telekommunikation sind, wurde bereits festgestellt; ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß die beteiligten Verkehrskreise in diesem Bereich, der vielfach deutsche Fachwörter gar nicht erst aufkommen läßt, an den Gebrauch der englischen Sprache gewöhnt sind. Zudem ist festzuhalten, daß der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in seiner Rechtsprechung zum allgemeinen Wettbewerbsrecht und ebenso zum Markenrecht seit längerem einen Wandel des Verbraucherleitbildes vom flüchtigen Abnehmer zum durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher eingefordert und der Bundesgerichtshof diesen Wandel für das nationale Markenrecht vollzogen hat (vgl EuGH GRUR Int 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHE/TISSERAND). Unter diesen Voraussetzungen kann nicht von einer so weit gehenden Unverständlichkeit der angemeldeten Bezeichnung für die angesprochenen Verkehrskreise ausgegangen werden, daß die Mitbewerber kein Interesse daran haben könnten, diesen Ausdruck zu verwenden.

In Bezug auf die Waren "Mechaniken für geldbetätigte Apparate", "Büroartikel (ausgenommen Möbel)" und die Dienstleistungen "Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen" kann der Senat weder ein Freihaltebedürfnis, noch eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, weshalb die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 insoweit aufzuheben waren.

Grabrucker

Voit

Fink

br/Ko