



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 145/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Mai 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 18 815.3

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. Mai 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

GigaLan

soll – nach einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in der Beschwerde (B. 12 d. A.) – nur noch für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Geräte und Anlagen der Nachrichtentechnik; Teilnehmerendgeräte zur Verwendung in Telekommunikationsnetzen, insbesondere Mobiltelefone und deren Zubehör, nämlich Anschlusskabel, Antennen, Halterungen, Batterien, Ladegeräte, Netzgeräte; Datenübertragungsgeräte, Datencodier- und Datendecodiergeräte; vorgenannte Waren auch zur Datenkommunikation über kabelgebundene und drahtlose Fernmelde-netze zur Datenfernübertragung;

Klasse 16: Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Broschüren;

Klasse 35: Entwicklung und Projektierung von Telekommunikationsnetzen, Informationsverarbeitungsdiensten sowie -einrichtungen; Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Telekommunikationsnetzes erbracht werden, nämlich Erstellung von Funknetzplanung, Erbringung von Messdienstleistungen zur Planung, zum Betrieb und zur Qualitätssicherung des Telekommunikationsnetzes; Planung

und Realisierung von Telekommunikationsvorhaben, nämlich Aufbau, Modernisierung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen; betriebswirtschaftlich-organisatorische Beratung bei der Planung und Realisierung von Telekommunikationsvorhaben sowie im Bereich der Kommunikationstechnologie;

Klasse 37: Aufbau, Vermietung, Wartung und Reparatur von Geräten und Anlagen der Telekommunikationstechnik und von Telekommunikationsnetzen sowie dazu zugehörigen Einrichtungen und Teilen davon;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen; Betrieb eines Telekommunikationsnetzes, insbesondere eines Mobilfunknetzes; Betrieb eines Fernsprech-, Fernsprechdienst- und Funkdienstnetzes;

Klasse 42: Übermittlung von Nachrichten/Informationen via Internet; Vermittlung von Telekommunikationsdienstleistungen über Internet; Zugangsvermittlung ins Internet; E-Mail-Dienste; Internet-Dienste, nämlich Aufbau, Bereitstellung, Betrieb und Wartung von Netzwerken sowie Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; technische Beratung bei der Planung und Realisierung von Telekommunikationsvorhaben

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 14.3.2003 zurückgewiesen, da es sich um eine freihaltebedürftige, unmittelbar beschreibende Sachangabe ohne jegliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG handle. Das angemeldete Zeichen sei eine sprachüblich gebildete Wortkombination aus dem Wortbildungselement "Giga" und der Abkürzung "Lan". Das Wortbildungselement "Giga" habe allgemein die Bedeutung "besonders groß" und stehe in Wortzusammensetzungen gängigerweise an erster Stelle. "Lan" sei die bekannte Abkürzung für "lo-

cal area network". Der Aussagegehalt des Zeichenwortes könne daher mit "besonders großes lokales Netzwerk" wiedergegeben werden.

Mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde vom 14.5.2003 (Bl. 5 ff. d. A.) trägt der Anmelder vor, dass der Verkehr den Bestandteil "Lan" als Phantasiesilbe oder als Anfangsilbe eines Begriffs verstehe, nicht aber für die Abkürzung von "local area network" halte. Der Bestandteil "Lan" im Zeichenwort sei bereits wegen seiner Schreibweise von der Abkürzung "LAN" zu unterscheiden. Darüber hinaus wohne ihm eine gewisse Mehrdeutigkeit inne, da es sich dabei auch um die Abkürzung für "landing aid" handle. Damit lasse der Gesamtbegriff "GigaLan" keine konkrete Deutung zu. Ein Freihaltebedürfnis könne nicht bejaht werden, da "local area network" per definitionem auf ein Computernetzwerk gerichtet sei, die beanspruchten Waren sich aber allgemein auf drahtlose Telekommunikationsnetzwerke bezögen.

In der mündlichen Verhandlung vom 10.5.2005 übergibt der Anmelder ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis das für alle Klassen einen Disclaimer enthält, der wie folgt lautet: "..., sämtliche vorgenannten Waren/Dienstleistungen nur zur Datenkommunikation über kabelgebundene und drahtlose Fernmeldenetze zur Datenfernübertragung".

Der Anmelder beantragt (Bl. 37 d. A.),

- 1) den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 14.3.2003 aufzuheben,
- 2) hilfsweise auf der Grundlage des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Der Beschluss der Markenstelle ist rechtmäßig. Der angemeldeten Wortfolge "GigaLan" fehlt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Darüber hinaus besteht ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2004, 683, 684 - Farbige Arzneimittelkapsel; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Kann einem Zeichen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr, etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK; BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; BGH GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH BifPMZ 2001, 398 - LOOK, BGH WRP 2002, 1073, 1074, 1075 - BONUS II).

Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-

chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187, 190 Rn. 41 - Linde ua; EuGH MarkenR 2004, 116, 120 Rn. 50 - Waschmittelflasche).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die Wortmarke nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

1.1 Das angemeldete Zeichen ist eine Kombination aus den Bestandteilen "Giga" und "Lan". Dieser Eindruck wird durch die Binnengroßschreibung des Bestandteils "Lan" noch verstärkt. "Giga" wird in zusammengesetzten Wortverbindungen allgemein als Präfix gebraucht und beschreibt eine Einheit der Größenordnung eine Milliarde, nämlich 10^9 (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Vorsilben_für_Maßeinheiten). In diesem Sinne ist das Präfix "Giga" auch in der Bedeutung "besonders groß" geläufig. Den angesprochenen Verkehrskreisen ist es vor allem aus den beiden Begriffen "Gigabyte" (einer Datenmengengröße) und "Gigahertz" (einer Taktungsgröße – $10^9/s$ – Stellvertretend für eine Geschwindigkeit) bekannt. "Lan" als Akronym für "local area network" kennt der Verkehr in Zusammenhang mit einer Datenübertragung von bzw. zu einer Datenverarbeitungsstation als Bestandteil eines Netzwerkes. LAN- und W(ireless)LAN-Verbindungen sind (kabellose) Verbindungen zwischen zumindest zwei Datenverarbeitungsstationen. Diese Verbindung wird zur Datenübertragung verwendet und dient häufig dazu, einen Internetzugang für den Computer über einen Telefonanschluss bereitzustellen. Der Aussagegehalt des Zeichenwortes "GigaLan" kann daher mit "besonders großes und schnell verbundenes Netzwerk" wiedergegeben werden. Dies ist für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlich.

Ähnliche Begriffe werden auf dem Gebiet der Telekommunikation bereits verwendet, wie z. B. in der Werbung oder in Fachtexten: "Die theoretische Datentransfer rate von Gigabit-LAN ist mit 1.000 MBit/s (125 MByte/s) geradezu traumhaft!" (www.pcgames.de/?article_id=331422). "Daher spielt Gigabit-LAN bei den billigeren nicht modularen Switches noch eine untergeordnete Rolle." (www.heise.de/newsticker/meldung/56613). "Heute geht die Entwicklung vom LAN

über Wide Area Networks (WAN) und Metropolitan Area Networks (MAN) hin zu Global Area Networks (GAN) und den virtuellen Netzen ...“ (WissenHeute Jg. 58, Heft 2/2005, S. 100). Diese Begriffe werden immer im Kontext von Netzwerken, Datentransfer, oder Telekommunikation im allgemeinen verwendet. Das angemeldete Zeichen wird im Sprachgebrauch der Internetuser bereits ebenfalls im Sinne eines besonders großen Netzwerks benutzt: “Das mainboard hat mal gigaLAN und nForce ne LAN connection halt mit 2x Rj-45.“ (www.winboard.org/lofiversion/index.php/t17994.html). Die Firma Fast Network Solutions wirbt im Internet mit “GIGALAN“ als einziger Alternative zu teuren Standleitungen mit folgenden Worten: “Mit Beginn dieses Jahres haben wir unser leistungsstarkes Funknetz erheblich erweitert. Neben dem bereits erschlossenen Großraum Göppingen ist ab sofort GigaLan auch bis Kirchheim und Aichelberg verfügbar.“ (www.i-netpartner.de/). Bei der sachbeschreibenden Verwendung des Begriffs kommt es im übrigen nicht darauf an, ob der Anmelder selbst den Begriff in dieser Form verwenden (BGH GRUR 2003, 436 - Feldenkrais).

1.2. Angesichts der beschreibenden Verwendung von “GigaLan“ im Bereich der Kommunikationstechnologie erschöpft sich das Zeichen hinsichtlich der in Klasse 9 beanspruchten Waren in einem Sachhinweis auf den Einsatzbereich und Verwendungszweck. Die Geräte sowie die zugehörige Software eignen sich zur besonders schnellen Datenübertragung in einem großen Netzwerk. Gleiches gilt für sämtliche im Bereich der Telekommunikation beanspruchten Dienstleistungen, die entweder auf die Entwicklung und den Betrieb von Netzwerken, einschließlich des Internets (world-wide-web) gerichtet, oder die besonders groß sein können und zudem Daten verschiedenster Art und sonstige Informationen schnell und effizient übertragen, so dass leistungsfähige Kommunikationsnetze entwickelt bzw. zur Verfügung gestellt werden.

Bei den “Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Broschüren“ ist das angemeldete Zeichen lediglich ein schlagwortartiger Hinweis auf den Inhalt, um thematisch auf darin enthaltene Informationen über Netzwerke und deren Komponenten hinzuweisen.

Da sich die Bezeichnung "GigaLan" in einer beschreibenden, ohne weiteres verständlichen Aussage erschöpft, erfasst das Publikum das angemeldete Zeichen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nur als Sachangabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen (EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 42 ff - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Dem Zeichen fehlt damit jegliche Unterscheidungskraft.

2. Die Bezeichnung "GigaLan" ist freihaltebedürftig gem. § 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Danach ist die Eintragung solcher Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können, wobei ausreichend ist, dass das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH GRUR Int. 2004, 410 - BIOMILD). Wie bereits ausgeführt, verwendet der Verkehr die Begriffe "GigaLAN", "Gigabit-LAN" und "G-LAN" für ein Ausstattungsmerkmal von Festplatten/Mainboards sowie für die Datenübertragung. Der Begriff kann daher nicht monopolisiert werden, sondern muss Mitbewerbern des Anmelders ebenfalls zur Verfügung stehen. Der Annahme eines Freihaltebedürfnisses steht auch die von den Regeln der Schreibweise abweichende Darstellung nicht entgegen. Die unterschiedliche Schreibweise des Bestandteils "Lan" zu der geläufigen Buchstabenfolge "LAN" (für "local area network") tritt zum einen in der Wahrnehmung des Verkehrs aufgrund der verbreiteten Benutzung von Handy, Computer, E-mail und Internet und der infolgedessen schwindenden Bedeutung von Groß- und Kleinschreibung in den Hintergrund. Zum anderen ist die Binnengroßschreibung des Buchstaben "L" ein gängiges, werbeübliches Gestaltungsmittel und vermag angesichts des glatt beschreibenden Aussagegehalts des Begriffs "GigaLan" die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht zu begründen (BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK).

3. Die im Rahmen des Hilfsantrags erklärte Einschränkung des Verzeichnisses "sämtliche vorgenannten Waren bzw. Dienstleistungen nur zur Datenkommunika-

tion über kabelgebundene und drahtlose Fernmeldenetze zur Datenfernübertragung” vermag nicht die Schutzfähigkeit des Zeichens zu begründen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist bei der Eintragung eines Waren und Dienstleistungen beschreibenden Wortes, bei der die Waren und Dienstleistungen ausgenommen sind, die das beschriebene Merkmal aufweisen, die Rechtssicherheit nicht gewährleistet. Mitbewerber, denen die Marke als Kennzeichen der betreffenden Waren und Dienstleistungen am Markt begegnet, sind über die rein merkmalsbezogene Einschränkung regelmäßig nicht informiert mit der Folge, dass sie von einem vollumfänglichen Schutz ausgehen und auf die Verwendung des Zeichens auch für die Waren und Dienstleistungen verzichten, die das von der Einschränkung betroffene Merkmal aufweisen (EuGH GRUR Int. 2004, 500 Rn. 114 ff. - Postkantoor). Dies entspricht im Ergebnis der deutschen Rechtsprechung, wonach nur eine Einschränkung nach der gattungsmäßigen Art oder Zweckbestimmung der Waren und Dienstleistungen den Schutzbereich der Marke wirksam einschränkt (vgl. BGH GRUR 1961, 181, 182 - Mon Chéri; BPatG GRUR 2004, 61, 61 - BVerwGE; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 32 Rn. 39; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 32 Rn. 14; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 290, 491).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI