



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 109/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
14. September 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 55 330.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. September 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 Nr 303 55 330

### **directVPN**

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: 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; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und den Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 6. Februar 2004 teilweise zurückgewiesen. Die Zurückweisung erfolgte wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „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; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und den Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern

von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“.

Bei dem angemeldeten Zeichen handle es sich um die - den Gepflogenheiten der internetspezifischen Fachterminologie folgende - Kombination aus „direct“ und dem Kürzel „VPN“, das für „Virtual Private Network“ stehe. Dieses „virtuelle private Netzwerk“ sei eine im Fachjargon gängige Umschreibung für die Verbindung von externen Partnern an mehreren Standorten über das kostengünstige Trägermedium Internet. Mit dieser Bedeutung werde das Zeichen auch beschreibend verwendet. Die Schutzunfähigkeit werde im Hinblick auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen auch nicht durch den vorangestellten Bestandteil „direct“ ausgeräumt. Dieses Wortelement zähle ebenfalls zum Wortschatz der Bezugssprache, bedeute lediglich „direkt, unmittelbar, ohne Störung“ und sei ohne weiteres in diesem Zusammenhang verständlich und aus einschlägigen Zusammensetzungen im IT-Bereich bekannt.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 17.3.2004 (Bl 8 ff d. A.) trägt die Anmelderin vor, dass dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft zukomme, da es vom Verkehr nicht als beschreibende Sachangabe aufgefasst werde. Nur Fachkräfte könnten von der Abkürzung „VPN“ auf „Virtual Private Network“ schließen und zugleich der Angabe die richtige Bedeutung beimessen. Der Begriff „direct“ könne nicht dem Grundwortschatz zugeordnet werden, da er vielfache Übersetzungsmöglichkeiten aufzeige und deshalb mehrdeutig sei, so dass sich die Bedeutung dieser fremdsprachlichen Bezeichnung für die angesprochenen Verkehrskreise nicht unmittelbar erschließe.

Gegen ein Freihaltebedürfnis führt die Anmelderin an, dass zwischen dem Zeichenwort und den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen lediglich ein mittelbarer Sachzusammenhang bestehe, der für die Bejahung des Freihaltebedürfnisses nicht genüge.

Die Anmelderin beantragt daher (Bl 5 d. A.),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom  
6. Februar 2004 aufzuheben.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß §§ 165 Abs. 4, 66 Abs 1 und 2 MarkenG zulässig, aber nicht begründet. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen, außerdem besteht ein Freihaltebedürfnis gemäß § 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. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (stRspr; EuGH GRUR 2004, 1027 - Rn 42 ff - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2005, 257 – Bürogebäude; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153 – antiKALK). 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 Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187, 190 Rn. 41 – Linde ua; MarkenR 2004, 116, 120 Rn 50 – Waschmittelflasche).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die Wortfolge hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

1.1. Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den Bestandteilen „direct“ und „VPN“ zusammen.

1.1.1. Der Begriff „direct“ gehört zum englischen Grundwortschatz und heißt „direkt, unmittelbar“ (Collins, Globalwörterbuch Englisch, 2001, Band 1, S 326). Er wird vom Verkehr bereits aufgrund der Ähnlichkeit zum deutschen Wort richtig erkannt. Hinzu kommt, dass die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der Üblichkeit der englischen Sprache in Medien, Telekommunikation und Internet auch andere ebenfalls mit „direct“ gebildete Begriffe kennen, wie zB „direct access“, „direct marketing“, „Direct Mailing“ (Form der Direktwerbung, bei der Werbematerial - Briefumschlag und Prospekt mit Rückantwortkarte - an eine bestimmte Zielgruppe geschickt wird; Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001, CD-ROM), „DirectPrint“ (Verfahren, bei dem durch digitalen und direkten Druck auf bestimmte Materialien Zeit- und Kostenaufwand für Siebdruck gespart werden; Süddeutsche Zeitung Nr 177, 2.8.2002, S 40); „DirectLine“ (Gebührentarif für günstige Telefongespräche; Süddeutsche Zeitung Nr 36, 13.2.1998, S 32), „Direct-Broker“ (Süddeutsche Zeitung Nr 269, 22.11.2001, S 30) und „Direct-Banking“ (Süddeutsche Zeitung Nr 126, 3.6.1995, S 24).

Auf weitere Begriffsinhalte des englischen Wortes „direct“ im Sinne von „offen, glatt“ (Collins, aaO) kommt es bei dieser Recherchelage nicht an. Die möglichen weiteren Bedeutungen des Wortes stehen der Annahme einer beschreibenden

Verwendung in einem ihrer Bedeutungsgehalte nicht entgegen (EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - Rn 38; MarkenR 2004, 99, 109 - Rn 97 – Postkantoor).

1.1.2. „VPN“ ist das Akronym für „Virtual Private Network“. Ein VPN ist ein privates Netzwerk, bei dem die zu vernetzenden Standorte über die Ortsvermittlungsstellen eines öffentlichen Netzes zu einer Art Extranetz verbunden werden. Der Datenaustausch in einem VPN erfolgt in verschlüsselter Form. Als Trägermedium für das Versenden von Daten dient dabei ua das Internet, da dadurch kostengünstig von unterschiedlichen Standorten über öffentliche Leitungen Daten zwischen externen Partnern versandt werden können, für die andernfalls ein eigenes Netz errichtet werden müsste. Das vorangestellte Wortelement „direct“ akzentuiert insoweit nur die Sachaussage, die sich bereits aus dem Begriff „Virtual Private Network“ ergibt. Darüber hinaus kennt der Verkehr auch hier Zusammensetzungen wie zB VPN-Gateway, VPN-Geräte und VPN-Client.

1.2. Einer aus englischen Begriffen gebildeten Kombinationsmarke kann auch im deutschen Sprachraum, die Unterscheidungskraft fehlen (EuGH, GRUR 2003, 58, 60 Rn 23, 40 - Companyline), denn im Bereich der Telekommunikation und der Informationstechnologie ist Englisch die vorherrschende Sprache. Die Summe der Wortbestandteile ist dabei als Gesamtzeichen nicht so verschieden von der Bedeutung der einzelnen Wortbestandteile, dass man dem Zeichen insgesamt eine neue, nicht beschreibende Bedeutung entnehmen könnte. Die bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne ungewöhnliche Veränderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Natur, führt daher nur zu einem Gesamtzeichen, das seinerseits ausschließlich aus einer unmittelbar verständlichen, im Vordergrund stehenden Sachaussage besteht oder beschreibend ist (EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - Rn 39 – BIOMILD). Es spielt dabei im übrigen auch keine Rolle, dass eine konkret angemeldete Wortzusammensetzung lexikalisch nicht nachweisbar ist, da das Verständnis einer Wortverbindung nicht davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 410 – BIOMILD; BGH WRP 2002, 982, 984 – FRÜH-

STÜCKS-DRINK I). Maßgeblich ist allein, ob sie das Publikum - wie vorliegend – als sachbeschreibenden Hinweis sieht.

1.3. Im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 38 und 42, mithin in dem spezifischen Segment, das sich mit Informationstechnologie und Telekommunikation beschäftigt, ist das angemeldete Zeichen beschreibend, da der angesprochene Verkehrskreis darin nichts anderes sieht, als die direkte und kostengünstige Vernetzung unterschiedlicher Standorte über ein öffentliches Netz.

Dies bedingt auch die häufige Beschäftigung der fachspezifischen Literatur mit dem Phänomen „VPN“. Bereits die Markenstelle hatte in ihrem Beschluss vom 6.2.2004 auf 26 Fachliteraturbeiträge in der Zeitschrift c't hingewiesen. Die Auseinandersetzung mit den Problemen und Vorzügen des VPN hat insoweit nicht nachgelassen (Zeitschrift c't 16/2005, S 173: Johannes Endres, Outlook Express trennt VPN; c't 09/2005, S 194: Stephan Scholz, Öffentliche Verschluss-Sache OpenVPN für Linux-Server und Windows-Clients; c't 05/2005, S 208: Jürgen Schmidt, Der Schlüsselmeister Virtual Private Network mit IPCop).

Für die in Klasse 16 zurückgewiesenen Waren „Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel“ eignet sich das Zeichen daher als Titel oder ist Inhaltsangabe einer entsprechenden Veröffentlichung. Der Verkehr wird darin nicht den Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen.

Für die zurückgewiesenen Waren der Klasse 9 ist das Zeichen zwar keine Sachangabe im Sinn von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, da „directVPN“ die Software und nicht die Hardware beschreibt. Zwischen Software und Hardware besteht allerdings ein enger funktioneller Zusammenhang, da eine gewisse Kompatibilität zwischen Gerät und virtuellem Netzwerk bestehen muss. Dies ergibt sich zB aus dem Aufsatz „VPN-sicher getunnelt“ (IVVinternet CeBIT.2004, S 74), der die technische Komplexität der Einrichtung eines derartigen VPN mit den Worten „Zudem muss auch die Hardware mitspielen oder zumindest entsprechend konfiguriert sein. ...“ aufzeigt. Dies führt dazu, dass das Publikum auch insoweit nur den beschreibenden Hinweis und nicht den Unternehmenshinweis erkennt.

Da der Verkehr daran gewöhnt ist, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden und derartige Zusammensetzungen mit „direct“ sprachüblich und leicht verständlich sind, ist die angemeldete Marke wegen ihres sofort erfassbaren, im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als individualisierender Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb geeignet und nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

2. Aufgrund der enormen Geschwindigkeit der multimedialen Kommunikation und des beschreibenden Begriffsinhalts des Zeichenwortes kann dieses zumindest zukünftig im Sinn von § 8 Abs 2 S 2 MarkenG zur Bezeichnung von Art oder Beschaffenheit der beantragten Waren und Dienstleistungen dienen. Deshalb ist die Monopolisierung des Begriffs zugunsten der Mitbewerber zu verhindern. Das angemeldete Zeichen ist damit auch freihaltebedürftig.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI