

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 70/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 396 20 543.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. April 1999 und vom 21. August 1997 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung "BORDERWARE" soll als Marke für die Waren "Anwender- und Betriebssystem-Softwareprogramme für Computernetzwerke zum Zwecke der Sicherung von Netzwerken, zur Prüfung der Berechtigung von Netzwerkbenutzern und für die Zurverfügungstellung von Anwenderdiensten" geschützt werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, daß das Anmeldewort sich aus zwei geläufigen schutzunfähigen Begriffen zusammensetze, die auch insgesamt beschreibend und ohne hinreichenden Phantasiegehalt seien. Der Bestandteil "-ware" sei im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung in Wortzusammensetzungen sehr häufig, wo er für "Software" stehe. "Border" wiederum sei - selbst wenn man den Fachbegriff "border gateway protocol" nicht kenne - im Sinne von "Grenze" allgemein bekannt. Da dieses Wort auch figurativ verwendet werden könne, besage der angemeldete Begriff nur, daß es sich hier um eine Software handele, die dazu diene, Bereiche eines Computernetzwerkes vor unautorisiertem Zugang zu schützen (in der Art einer Sicherheitsvorkehrung, mittels derer an einer Grenze die Zugangs-

berechtigung überprüft wird). Der Umstand, daß die Anmeldemarke in englischsprachigen Ländern eingetragen sei, ändere nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft, für die es auf inländische Gepflogenheiten ankomme.

Gegen den Erinnerungsbeschluß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Nach ihrer Ansicht ist das angemeldete Wort schutzfähig. Sie hat zur Begründung zunächst darauf verwiesen, daß die Prüfungspraxis des Patentamts in den letzten Jahren großzügiger geworden sei und ein noch so geringes Maß an Unterscheidungskraft zur Eintragung ausreiche. So könne nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß der Verkehr die Anmeldemarke zergliedere und analysiere; aber selbst wenn er sie mit "Grenzware" übersetze, so komme er nur zu einem ebenfalls nicht als beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren existierenden Begriff, dem er generell eher einen betrieblichen Herkunftshinweis entnehme. Auch könne der Eintragung der Anmeldemarke in England eine Indizwirkung zugunsten der Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden. Im übrigen habe das Patentamt eine vergleichbare Bezeichnung, das Wort "BORDERGUARD", für dieselben Waren eingetragen (395 34 020).

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde mußte Erfolg haben, da der Eintragung der angemeldeten Marke die Vorschriften des Markengesetzes (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2) nicht entgegenstehen.

Das Anmeldewort ist weder als Fachbegriff noch auch nur als allgemeiner lexikalischer Ausdruck feststellbar. Die Bedeutung der Wörter, aus denen es sich zusammensetzt, ist zwar klar (- wobei "ware" nicht einfach "Ware", sondern, ent-

sprechend dem einschlägigen Sprachgebrauch auf dem Computersektor, hier naheliegend "Software" bedeutet). Dennoch ergibt eine Übersetzung ("Grenzsoftware") keinen unmittelbar beschreibenden Sinn. Dabei spielt auch eine Rolle, daß der Begriff "border" zwar im Englischen im Computerbereich vorkommt, hier aber offensichtlich gerade nicht im Sinne einer "Schutzgrenze" eines Computernetzwerkes üblich ist (vgl zB Microsoft Press Computer Dictionary, 3. Aufl, S 60); in diesem Zusammenhang ist vielmehr das Wort "firewall" gebräuchlich geworden, mit dem Schutzvorrichtungen in Netzwerken bezeichnet werden (vgl zB Rosenbaum, Online Lexikon, 1996, S 91). Etwas anderes ist schließlich auch dem von der Markenstelle genannten Fachbegriff "border gateway protocol" zu entnehmen, der in den meisten Lexika ohnehin nicht verzeichnet ist und der in einen ganz anderen Zusammenhang gehört (vgl Microsoft Press Computer Fachlexikon, 2000, S 122). Allerdings ist der angemeldete Begriff, wie vom Senat festgestellt, häufig im Internet zu finden; er wird dort jedoch - soweit ersichtlich - nicht als glatt beschreibende Angabe verwendet, sondern tritt, zusammen mit anderen Individualkennzeichnungen, regelmäßig als Firmenname oder in der Art einer Marke auf. Gegen die Vermutung, es könne sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine übliche beschreibende Angabe handeln, spricht deutlich auch seine Eintragung in England. Als beschreibende Angabe, für die ein relevantes Freihaltungsbedürfnis bestünde, kann die Anmeldemarke sonach nicht gewertet werden, was offensichtlich auch die Markenstelle nicht getan hat.

Der Senat hält die Bezeichnung aber auch noch für hinreichend unterscheidungskräftig. Es gibt im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sehr viele Wortzusammensetzungen mit "-ware". Je nachdem, wie unmittelbar beschreibend oder aber nichtssagend der andere Wortteil ist, wird man in dem Gesamtwort eher eine beschreibende Angabe oder eher noch eine phantasievolle Bezeichnung sehen. Im vorliegenden Fall läßt sich das Anmeldewort zwar ohne weiteres übersetzen; da aber auf dem einschlägigen Warenggebiet weder der Begriff "Grenzsoftware" gängig, naheliegend oder gar eindeutig noch das Wort "border" als gängiger oder

präziser einschlägiger Fachausdruck bekannt ist, liegt es nicht nahe, in der Anmeldung ausschließlich eine sachbezogene Angabe zu sehen. Es mag sich dabei letzten Endes um ein mittelbar "sprechendes Zeichen" handeln, ein Umstand, der jedoch seiner Eintragbarkeit nicht entgegensteht. Auf dieser Linie liegt auch die Eintragung des Wortes "BORDERGUARD" für dieselben Waren; auch dieses Wort ist nicht unbedingt phantasievoller als die Anmeldung, da "guard" im Englischen nicht nur den Wächter (als Person), sondern auch einfach eine "Schutzvorrichtung" bezeichnet (Schöffler/Weis, Handwörterbuch Englisch-Deutsch, S 210).

Nach allem war unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Beschwerde stattzugeben.

Hellebrand

Friehe-Wich

Albert

br/Fa