

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 86/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Dezember 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 35 255.7

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Februar 2001 und vom 29. März 1999 aufgehoben.

Gründe

I.

Für die Waren

Computer, Computerperipheriegeräte sowie deren Bestandteile

ist zur Eintragung in das Markenregister angemeldet

siehe Abb. 1

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß die Anmeldung und durch einen weiteren Beschluß auch die dagegen eingelegte Erinnerung zurückgewiesen. Bei dem Zeichen handle es sich um den auch inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen Ausdruck iSv „Speicher in der Box“. Das Zeichen gebe damit einen sachlichen Hinweis darauf, daß die beanspruchten Computer und Peripheriegeräte über eine Speichermöglichkeit in der Box verfügten, wobei Box als Kurzform für Mailbox verstanden werde. Die graphische Gestaltung des Zeichens weise keine eintragungsbegründenden Besonderheiten auf.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und diese insbesondere darauf gestützt, breite Verkehrskreise würden die Bedeutung des Wortes storage nicht erkennen. Zudem habe die Markenstelle das Wort box zu unrecht mit Mailbox gleichgesetzt. Während storage weitgehend ungebräuchlich sei, habe box die verschiedensten Bedeutungen, zB auch als Standraum für Pferde oder Automobile, als photographischer Apparat, als (US-) Mengenmaß für bestimmte Früchte und dergleichen. Damit werde der Bedeutungsgehalt für das angesprochene Publikum nicht klar genug erkennbar.

Zur mündlichen Verhandlung ist die Anmelderin nicht erschienen.

II.

Die Beschwerde hat Erfolg. Ein ausreichend konkret und eindeutig bestimmte Merkmale der so gekennzeichneten Waren vermittelnder Aussagegehalt läßt sich dem Zeichen nicht ohne weiteres zuordnen, so daß ein Freihaltebedürfnis nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden kann (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Da auch nicht festgestellt werden kann, daß das Zeichen fester Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden sei und dabei stets nur in seinem Wortsinn verstanden werde, kann ihm auch die hinreichende Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Es ist auch nicht ersichtlich täuschend (§ 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG). Es ist auch nicht ersichtlich täuschend (§ 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG).

1. Freihaltebedürfnis:

Es ist zwar davon auszugehen, daß jedenfalls ein maßgeblicher, wenn nicht sogar sehr erheblicher Teil des angesprochenen Publikums das Zeichen ohne weiteres zu übersetzen in der Lage ist, zumal speziell im Computerbereich Englisch nicht nur Fachsprache ist, sondern in breitem Umfang deutsche Begriffe entweder ver-

drängt oder sogar erst gar nicht entstehen hat lassen (zB Soft-, Hardware). Allerdings hat der Senat nicht feststellen können, daß die Wortfolge „storage in the box“ entweder im angloamerikanischen Sprachgebrauch oder im deutschen Fachsprachgebrauch einen ganz konkret beschreibenden feststehenden Aussagegehalt hat. In den dem Senat zur Verfügung stehenden Wörterbüchern sind nur die Bedeutungsinhalte der Einzelwörter storage bzw box angeführt. Dabei ist bereits im Fachwörterbuch von Schulze (Computerenglisch, Rowohlt Taschenbuchverlag) für box angegeben "Diagrammblock, Dialogbox, Dialogfeld (Benutzungsoberfläche), Kasten, Mailbox, Rahmen, sowie (als Slangausdruck) Kiste (für Computer)". Auch wenn sonach die weiteren von der Anmelderin angeführten Bedeutungen von Box nicht mit zu berücksichtigen sind, weil im Zusammenhang mit Computern und Computerperipheriegeräten für diese Bedeutungsinhalte kein Ansatzpunkt besteht, so läßt auch die rein fachspezifische Betrachtung des Wortes keinen ausreichend sicheren Bedeutungsgehalt des Zeichens zu. So läßt sich das Zeichen entweder mit dem allgemeinen Begriff von Box (Schachtel, Behältnis) dahin übersetzen, daß es einen Speicher in der Schachtel, Kiste oder Behälter bezeichnet oder aber auch, daß es ein Speicher auf der Dialogbox oder dem Dialogfeld ist.

Es ist für den Senat auch nicht feststellbar, daß der konkrete Sprachgebrauch die lexikalische Mehrdeutigkeit auf einen im Vordergrund stehenden speziellen Sinngehalt zurückgeführt hat. Der Senat hat dabei geprüft, ob das Zeichen allgemein dahingehend verstanden wird, daß damit ein betriebsfertig vorkonfigurierter Speicher oder jedenfalls ein leicht selbst zu installierender Speicher beschrieben wird. Entsprechende Überprüfungen tragen jedoch nur die Feststellung, daß im amerikanischen Sprachgebrauch wohl "in a box" iSv einbaufertig (wörtlich „in der Schachtel“) verwendet wird (vgl etwa Pressemitteilung v. 17. Februar 2000 betreffend „Internet-Betriebssystem aus Ostdeutschland“ in der es heißt "Internet in a box (Internet aus dem Karton) nennen die Amerikaner diese vorkonfigurierten Systeme, die ganze Unternehmensabteilungen auf einen Schlag am elektronischen Geschäftsverkehr teilnehmen lassen." Ähnlich findet sich in "Die Funkschau" (11/2000 Rubrik Einkaufsführer) unter der Überschrift "vorkonfigurierte Lösungen

für e-services" der Hinweis „mit der Komplettlösung "serviceprovider in a box (Spin-a-box)“ bietet... in Kooperation mit... Rundumlösungen für Internetserviceprovider." Der Senat hat jedoch nicht feststellen können, daß in diesem Sinn auch "in **the box**" verwendet wird. Es mag zwar sein, daß das maßgebliche Publikum bzgl des Bedeutungsgehalts der Ersetzung des unbestimmten durch den bestimmten Artikel keine allzu große Bedeutung beimißt und deshalb das Zeichenwort auch iSv "vorkonfigurierter Speicher" oder "leicht einzubauender", dh "mit allen erforderlichen Anschlüssen versehener Speicher" verstehen kann. Mit der erforderlichen Sicherheit läßt sich jedoch ein solcher unmittelbar beschreibender Sinngehalt nicht feststellen. Dabei kann die Auffassung des BGH, die bspw in den Entscheidungen Partner with the Best (BIPMZ 2000, 163), LOOK (GRUR 2001, 1150) und INDIVIDUELLE (MarkenR 2001, 408) zugrunde liegt, auch hier übertragen werden. Diese Entscheidungen stellen inhaltlich (auch soweit sie sich formal nur mit der fehlenden Unterscheidungskraft befassen), darauf ab, daß ein infolge seiner Mehrdeutigkeit unscharfer Bedeutungsinhalt, bei dem auch kein bestimmtes Verständnis im Vordergrund steht, nicht ohne Unterscheidungskraft ist. Dieser Gesichtspunkt spricht dann aber auch dagegen, ein Freihaltebedürfnis festzustellen, weil auch hier nach Auffassung des Bundesgerichtshofs die lediglich abstrakte Eignung zur Eigenschaftsangabe nicht ausreicht, ein Freihaltebedürfnis zu begründen (BGH aaO INDIVIDUELLE).

2. Unterscheidungskraft:

Wie oben dargelegt, hat das Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt. Es ist auch nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch in der Weise übergegangen, daß es stets nur in seinem eigentlichen Wortsinn und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Ausreichend sichere tatsächliche Anhaltspunkte dafür, daß dem Zeichen deshalb nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zukommen kann, lassen sich deshalb nicht erbringen.

3. Täuschungsgefahr:

Im Eintragungsverfahren kann nicht abschließend beurteilt werden, inwieweit die Anmelderin bei einer Verwendung des Zeichenwortes ihrerseits mit wettbewerbsrechtlichen Vorschriften in Konflikt kommen kann, zB dann, wenn ein maßgeblicher Teil des angesprochenen Publikums der Wortfolge einen beschreibenden Aussagegehalt zuordnet, den die Ware jedoch nicht erfüllt. Zwar wird eine Irreführung insoweit nicht deshalb verneint werden können, weil die Aussage mehrdeutig verstanden werden kann. In einem solchen Fall müssen vielmehr alle Deutungsvarianten stimmen, um der Irreführungsgefahr zu entgehen (vgl OLG Düsseldorf, WRP 1999, 700 "Praxis für Naturheilverfahren"). Eine Täuschungsgefahr ist markenrechtlich jedoch nur dann ersichtlich, wenn ein Fall nicht täuschender Verwendung auszuschließen ist (vgl zB BPatGE 39, 1 PGI). Das ist hier nicht der Fall.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

prä

Abb. 1

