

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 35/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 399 76 473.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. März 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Dezember 2000 wird aufgehoben.

### **Gründe**

#### **I**

Die zur farbigen Eintragung in orange (RGB 255/128/0 ähnlich RAL 2003) und grau (RGB 116/116/116) angemeldeten Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

soll für

Computer-Software, nämlich Computerprogramme, Datenverarbeitungsprogramme Datenbankprogramme, Betriebssystemprogramme, soweit in Klasse 09 enthalten. Datenträger mit oder ohne aufgezeichnete Computer- und Datenverarbeitungsprogramme, nämlich Magnetbänder, Magnetdiscs, optische Discs (sämtliche vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 09 enthalten).

Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Manuals, Bücher, Kataloge, Adressbücher, Branchenverzeichnisse, Bedienungsanleitungen, Arbeits- und Handbücher für Computerprogramme, Instruktions- und Lehrmaterial (sämtliche vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 16 enthalten).

Beratung bei der Erstellung von Computerprogrammen, von Datenverarbeitungsprogrammen, von Datenbankprogrammen, von Betriebssystemprogrammen, soweit in Klasse 42 enthalten.

Erstellung von Computerprogrammen, von Datenverarbeitungsprogrammen, von Datenbankprogrammen, von Betriebssystemprogrammen im Auftrag, soweit in Klasse 42 enthalten (sämtliche vorstehend genannte Dienstleistungen, soweit in Klasse 42 enthalten)

in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft mit der Begründung zurückgewiesen, der Begriff "Office" stelle einen unmittelbar beschreibenden Hinweis dar, da es sich bei den beanspruchten Waren um sog. "Office-Programme" handeln könne. Auch die grafische Ausgestaltung könne eine Schutzfähigkeit nicht begründen; denn das @-Symbol werde wie kaum ein anderes Symbol unmittelbar mit der Computerwelt assoziiert, so dass ihm keine originalitätsbegründende Wirkung zukomme, und die farbige Ausgestaltung von an sich schutzunfähigen Elementen könne die Eintragung einer Kombinationsmarke nicht rechtfertigen. Auch die Ausgestaltung des Schriftbildes entspreche handelsüblichen Schriftarten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Ihrer Auffassung nach ist das angemeldete Zeichen unterscheidungskräftig. Zwischenzeitlich sei es als Firma in das Handelsregister eingetragen; es sei daher nicht sachge-

recht, den Anmeldern die Eintragung als Marke zu versagen. Auch sei nicht ersichtlich, dass die Anmeldemarke für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen konkret beschreibend sei. Zudem sei auch die besondere grafische Ausgestaltung zu berücksichtigen, welche eine Schutzfähigkeit begründe. Ein Freihaltebedürfnis bestehe ebenfalls nicht, da das Zeichen nicht ausschließlich unmittelbar beschreibende Angaben enthalte. Schließlich gebe es bereits eine Vielzahl an Markeneintragungen, in denen die Bestandteile "office" und "@" enthalten seien.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da der Eintragung des angemeldeten Zeichens keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 MarkenG entgegenstehen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle entbehrt die angemeldete Marke nicht jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, dh der einer Marke innewohnenden (konkreten) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, wobei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden (st Rspr, vgl BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH, GRUR 2001, 162 [163] mwN – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH). Diesen geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft wird das Anmeldezeichen (noch) gerecht.

Allerdings enthält das angemeldete Kombinationszeichen einzelne Bestandteile, die in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die zusammen-

fassend im wesentlichen als Datenverarbeitungsprogramme und die damit in Zusammenhang stehenden Druckschriften und Dienstleistungen bezeichnet werden können, für sich genommen schutzunfähig sind, da sie lediglich den Gegenstand dieser Waren und Dienstleistungen angeben; steht aber ein für die fraglichen Waren beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund, ist die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. BGH, GRUR 1999, 1089 [1091] - YES; BGH, WRP 2000, 298 [299] - Radio von hier; BGH, WRP 2000, 300 [301] - Partner with the best; BGH, aaO - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Denn der Bestandteil "@", der in seiner Grundbedeutung im englischsprachigen kaufmännischen Verkehr als Symbol statt des englischen Wortes "at" eine Zuordnung bezeichnet und hiervon ausgehend auch im EDV-Bereich als Sonderzeichen im Rahmen des genormten ASCII-Zeichensatzes, als standardisiertes Zeichen bei der Programmentwicklung und als unverzichtbarer Bestandteil von e-mail-Adressen seit langer Zeit üblich ist, wird allgemein als bildlicher Hinweis auf die Themen "Computer-Telekommunikation", "e-mail" und "Internet" verwendet; hierdurch ist es zum Symbol für die neue Technologie und das elektronische Zeitalter schlechthin geworden, so dass es im gesamten EDV-Bereich, innerhalb dessen die Telekommunikation eine ständig wachsende Bedeutung besitzt, weitgehend beschreibend ist (vgl. BPatG 29 W (pat) 195/98 - @; veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM).

Der weitere Bestandteil "office" wiederum ist nicht nur ein Wort aus dem englischen Grundwortschatz, sondern auch der deutschen Sprache zuzuordnen. Im Datenverarbeitungsbereich kommt ihm ein fester Aussagegehalt zu; denn auf nahezu jedem PC, gleich ob privat oder beruflich genutzt, findet sich auf der Festplatte ein installiertes Office-Paket, das als Grundprogramme Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und ein Präsentationsprogramm enthält. Dabei benutzen die meisten Hersteller auch das Wort "Office" als beschreibenden Hinweis auf den speziellen Einsatzbereich dieser Komplettpakete, wie die Beispiele "Microsoft Offi-

ce", "Corel Office Pro", "StarDivision Office", "PerfectOffice" und "Softmaker Office" zeigen. Nicht nur gehören Office-Kompaktpakete mittlerweile zu den meistgekauften Softwarepaketen, vielmehr wird auch spezielle Software wie Gesetze auf CD-ROM, Arbeitszeit- und Projektkontrolle für Firmen, Personalorganizer, Organisationssoftware usw unter dem Begriff "Office-Software" angeboten. Dies verdeutlicht, daß der Begriff "Office" im PC-Bereich bereits als Synonym für alle PC-Anwendung außerhalb der Computer-Animation steht (vgl BPatG 30 W (pat) 6/98 – OfficeWare; veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM).

In bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird der Verkehr daher die beiden Bestandteile als solche nur als glatt beschreibenden Hinweis darauf ansehen, dass es sich bei den hiermit gekennzeichneten Datenverarbeitungsprogrammen um spezielle (Büro-)Software handelt, die Druckschriften solche Software betreffen und die Dienstleistungen "Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen" und die damit verbundenen Beratung diese zum Gegenstand haben.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit nicht schutzfähig ist. Denn auch soweit die Bestandteile "@" und "office" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für sich genommen schutzunfähig sind, erschöpft sich die angemeldete Marke nicht in der bloßen Aneinanderreihung dieser schutzunfähigen Angaben, sondern vermittelt durch ihre grafische Ausgestaltung einen darüber hinausgehenden phantasievollen Gesamteindruck, der (gerade noch) geeignet ist, das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft zu überwinden (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rn 59 mwN).

Die besondere grafische Ausgestaltung der Anmeldemarke ist darin zu sehen, dass der Bestandteil "@" nicht wie bei den bekannten und gängigen Gestaltungsweisen in das Wort "office" integriert (vgl zB BPatG Mitt 2002, 28 - Comput er) oder ihm in gleicher Größe und Schriftart voran- oder nachgestellt ist, sondern daß das "@" in sehr viel größerer Schrift als der weitere Bestandteil "office" und zudem in kursiver Schreibweise wiedergegeben ist, wobei beide Bestandteile jeweils mit

grauen Schatten versehen sind, welche den einzelnen Elementen einen räumlichen Eindruck vermitteln. Damit ist der Bestandteil "office" in der Weise mit dem Bestandteil "@" grafisch verbunden, dass der Eindruck entsteht, er befinde sich auf einer zum Betrachter hin näheren Ebene als der demgegenüber in den Hintergrund zurücktretende Bestandteil "@". Dieser räumliche Eindruck zweier Ebenen, auf denen sich die beiden Bestandteile befinden, wird noch durch die unterschiedliche Farbgebung verstärkt. Während das Element "@" grau abgebildet ist, sind die Buchstaben des Wortbestandteils "office" in orange ausgestaltet. Zwar können einfache grafische Gestaltungsmittel, an die der Verkehr insbesondere durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt ist, eine Schutzfähigkeit nicht begründen (vgl. BGH GRUR 2001, 1201, 1202 – anti-KALK); dass es sich bei der vorgenannten grafischen (Gesamt-)Darstellung aber um ein solches werbeübliches Gestaltungsmittel auf dem hier in Rede stehenden Warenssektor handelt, konnte der Senat nicht feststellen. Aufgrund der besonderen grafischen und farblichen Ausgestaltung ist das angemeldete Zeichen daher noch geeignet, die mit ihm gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft zu individualisieren.

Da somit die Anmeldemarke den zu stellenden geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft noch genügt und sonstige Eintragungshindernisse nicht ersichtlich sind, war der die Anmeldung zurückweisende Beschluss der Markenstelle auf die Beschwerde aufzuheben.

Im Eintragungsverfahren wird noch zu prüfen sein, wem die Inhaberschaft an der Anmeldemarke zusteht: Als Anmelder kommen zunächst nach § 7 Nr 1 MarkenG die im Tenor genannten Beschwerdeführer in Betracht, welchen die Anmeldemarke gemeinschaftlich (§ 741 BGB) gehört; daneben kann Markeninhaberin nach § 7 Nr 3 MarkenG auch - wie im Anmeldeformular ausdrücklich angegeben - die von den Beschwerdeführern gebildete Gesellschaft bürgerlichen Rechts "@ office GdbR" sein, da Gesellschaften im Sinne des § 705 BGB, soweit sie Außengesellschaften sind, nach der Grundsatzentscheidung des BGH vom 29. Januar 2001

(BGHZ 146, 341) rechtsfähig sind und damit entgegen der amtlichen Gesetzesbegründung (vgl hierzu Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 7 Rn 5 FN 11) und der ihr folgenden früheren Amtspraxis nach § 7 Nr 3 MarkenG unmittelbar Markeninhaberin sein können; schließlich kann die Anmeldemarke auch der zwischenzeitlich im Handelsregister des Amtsgerichts Heidelberg unter HRB 6639 eingetragenen Firma "o... GmbH" zustehen, soweit es sich entweder bei der in der Anmeldung genannten "o1... GdbR" um deren Vorgesellschaft handelte, so dass wegen der Personenidentität beider Rechtsträger die GmbH bereits als ursprüngliche Anmelderin anzusehen ist, oder die Anmeldemarke in die GmbH von den Beschwerdeführern oder der "o1... GdbR" in die GmbH eingebracht worden ist (§ 27 Abs 1, § 28 Abs 2 MarkenG).

Dr. Schermer

Albert

Schwarz

Pü

Abb. 1

