

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 202/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 65 486.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 26. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2000 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 13. November 1998 angemeldete Bezeichnung

ITLogic

soll für

"Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Telekommunikation; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Automation"

in das Markenregister eingetragen werden.

In dem am 13. November 1998 eingereichten amtlichen Anmeldeformular ist im Feld (5) "Wiedergabe der Marke" handschriftlich die Bezeichnung "ITLogic" eingetragen sowie sowohl das Kästchen "Farbige Eintragung ..." mit dem handschriftlichen Zusatz "alle Farben" als auch das Kästchen "Eintragung schwarz/weiß" und weiterhin im Feld (6) "Zur Marke werden folgende Angaben gemacht" das Kästchen "Wortmarke" angekreuzt. Mit Schriftsatz vom 1. April 1999 hat der Anmelder eine Darstellung des angemeldeten Wortes in graphisch ausgestalteter Form eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke mit Beschluss vom 13. März 2000 durch einen Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. Die aus dem Kürzel "IT" für "Informationstechnologie" und dem Begriff "Logic" (auch in "Programm-Logik" verwendet) zusammengesetzte Bezeichnung weise darauf hin, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen durch eine spezielle, auf die Informationstechnologie zugeschnittene Programm-Logik auszeichneten bzw unter Anwendung der auf dem Sektor der Informationstechnologie üblichen Logik erbracht würden. Der Hinweis des Anmelders auf eine entsprechende Voreintragung mit dem Wortbestandteil "IT LOGIC", die wohl offensichtlich auf Grund der graphischen Gestaltung erfolgt sei, begründe keinen Eintragungsanspruch. Die mit Schriftsatz vom 1. April 1999 eingereichte, einen Bildbestandteil beinhaltende Markendarstellung stelle eine unzulässige Markenänderung dar, da ursprünglich nur Schutz für eine Wortmarke beantragt worden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2000 aufzuheben und die angemeldete Marke in das Markenregister einzutragen.

In dem angefochtenen Beschluss werde verkannt, dass es sich um eine Verknüpfung der beiden Begriffe "IT" und "Logic" zu einem Gesamtbegriff handele, der in der Fachliteratur nicht auftauche. Die angemeldete Wortzusammensetzung sei nicht beschreibend und entbehre nicht jeglicher Unterscheidungskraft. Ob die Voreintragung Schutz nur aufgrund der grafischen Darstellung erlangt habe, sei nicht ersichtlich. Es liege auch keine unzulässige Markenänderung vor. Das DPMA hätte aufgrund der Anmeldung für Aufklärung sorgen müssen, ob nur eine Wortmarke oder eine Wort-Bildmarke geschützt werden sollte.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

1. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist hierbei ausschließlich die ursprünglich von dem Anmelder als "Wortmarke" zur "Eintragung schwarz/weiß" angemeldete Marke "ITLogic". Die in dem am 13. November 1998 eingegangenen Anmeldeformular enthaltenen insoweit eindeutigen Angaben lassen zunächst nur den Schluss zu, dass der Anmelder Schutz lediglich für eine Wortmarke, nämlich für den in Feld (5) vermerkten Ausdruck "ITLogic" begehren wollte. Da eine angemeldete Marke im Hinblick auf § 32 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Anmeldetag an eine unveränderliche und unteilbare Einheit darstellt (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 32 Rdn 13, 14 mwN; HABM, 3. Beschwerdekammer, MarkenR 2000, 292 "Bremstrommel" für die Anmeldung von Gemeinschaftsmarken) kann die Festlegung auf eine bestimmte Markenform nicht nachträglich korrigiert werden. Da die vorliegende Anmeldung keine ausreichenden Anzeichen dafür enthält, dass im Anmeldezeitpunkt ein anderer Schutz als für die angegebene Wortmarke beantragt werden sollte, bestand insoweit für das DPMA auch kein Anlass, auf eine Aufklärung bzw Klarstellung des Anmeldebegehrens hinzuwirken.

Eine andere Beurteilung ist auch nicht im Hinblick darauf geboten, dass im Antragsformular sowohl das Kästchen "Farbige Eintragung ..." mit dem individuellen Zusatz "alle Farben" als auch das Kästchen "Eintragung schwarz/weiß" angekreuzt ist. Dies mag für sich allein widersprüchlich erscheinen, jedoch konnte das DPMA unter Berücksichtigung des Umstands, dass das angemeldete Wort in (normaler) schwarz-weiß Schrift in dem für Wortmarken vorgesehenen Formular-Feld eingetragen ist und dass - was bei einer farbigen Eintragung erforderlich gewesen

wäre - der Anmeldung weder eine Anlage mit der Wiedergabe der farbigen Kennzeichnung beigelegt war noch das entsprechende Kästchen "s. Anlage" im Feld (5) des Formulars angekreuzt ist, den Schluss ziehen, dass eine Eintragung der Wortmarke in "schwarz/weiß" begehrt wird. Dies ist um so mehr gerechtfertigt, als die Bestimmung des Schutzgegenstands einer beehrten farbigen Eintragung und die entsprechende Veröffentlichung einer Wort-Bild-Marke nur anhand der mit der Anmeldung eingereichten konkreten Markenwiedergabe in bestimmten Farben möglich ist. Wird wie hier eine bloße Wortmarke angemeldet und die dafür richtige Eintragung in schwarz/weiß angekreuzt, kann die daneben gewünschte Eintragung mit "allen Farben" nur als Hinweis auf den angestrebten Schutzbereich verstanden werden. Denn nach bislang herrschender Auffassung umfasst der Schutzbereich bzw. Schutzzumfang einer in schwarz/weiß eingetragenen Wortmarke auch farbige Wiedergaben, sofern durch die Farbgebung nicht ein gegenüber der eingetragenen Form abweichender Gesamteindruck entsteht (vgl. hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 78; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 32 Rdn 23; jeweils mit Rechtsprechungsnachweisen sowie grundlegend BGH GRUR 1957, 553, 556 - TintenkuLi).

Soweit der Anmelder Markenschutz für die Bezeichnung "ITLogic" als Wort-Bild-Marke mit einer graphischen Ausgestaltung und/oder mit einzelnen, bestimmten Farben oder als reine Bildmarke begehrt, wäre hierfür jeweils eine gesonderte Anmeldung erforderlich.

2. Nach Auffassung des Senats steht der Eintragung der angemeldeten Marke weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen noch handelt es sich dabei um eine beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, den betrieblichen Ursprung der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (kon-

krete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; BGH WRP 2002, 455 – OMEPRAZOK; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo). Nicht unterscheidungskräftig sind Ausdrücke, bei denen ein auf die Ware oder Dienstleistung bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich um einen Herkunftshinweis handeln.

Unter diesen Voraussetzungen kann der angemeldeten Marke als Gesamtbezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, zumal es zur Begründung von Unterscheidungskraft auch keines weiteren Phantasieüberschusses, sonstiger besonderer Auffälligkeiten oder Besonderheiten der Markenbildung bedarf (vgl. auch zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV: EuG MarkenR 2001, 181, 184 Tz 39 und Tz 40 - EASYBANK) und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen ist (vgl. BGH MarkenR 2001, 368, 369 "Gute Zeiten – Schlechte Zeiten" mwN).

Dabei spricht der Umstand, dass die Abkürzung "IT" für "Informationstechnologie" bzw. "information technology" sowie der Begriff "Logic" (Logik), aus denen die angemeldete Marke zusammengesetzt ist, dienstleistungsbeschreibenden Charakter haben können und für sich genommen wohl auch nicht eintragungsfähig sind, weder unter dem Gesichtspunkt einer fehlenden Unterscheidungskraft noch unter dem eines Freihaltungsbedürfnisses gegen die Eintragungsfähigkeit der Gesamtbezeichnung. Eine gegenwärtige beschreibende Verwendung der Gesamtbezeichnung "ITLogic" für die konkret beanspruchten Dienstleistungen konnte von der

Markenstelle nicht belegt werden. Eine vom Senat aktuell durchgeführte Recherche im Internet hat ergeben, dass der angemeldete Begriff zwar als solcher benutzt wird. Die Fundstellen lassen jedoch nicht mit hinreichender Sicherheit den Schluss auf eine unmittelbare Verwendung des Ausdrucks in Verbindung mit diesen Dienstleistungen als eine im Vordergrund stehenden Sachangabe oder als Hinweis auf deren Gegenstand oder Inhalt zu, sondern können auch als firmenmäßige Kennzeichnung verstanden werden.

Allerdings bedarf es zur Zurückweisung der Anmeldung des Nachweises einer bereits erfolgten beschreibenden Verwendung der angemeldeten Marke dann nicht, wenn deren Sinngehalt feststeht oder eine Wortverbindung eine verständliche beschreibende Gesamtaussage vermittelt (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 74 mwN). Dies ist hier nicht der Fall. Zwar wäre hier nach dem eigenen Vortrag des Anmelders von einem Mangel markenrechtlicher Unterscheidungskraft auszugehen, wenn - worauf der Senat auch im Zwischenbescheid des Senats vom 19. August 2002 hingewiesen hat - im Schriftsatz vom 2. Mai 2000 ausgeführt ist, dass gerade durch die Kombination beider Fachbegriffe eindeutig aufgezeigt sei, dass entsprechende Programme für die Automatisierungstechnik und auf dem Gebiet der Automation erstellt würden und schließlich im Schriftsatz vom 23. September 2002 angenommen wird, dass die angemeldete Marke ohne weiteres geeignet sei, den Gegenstand, Inhalt bzw. das Thema der beanspruchten Dienstleistungen zu beschreiben.

Unter Berücksichtigung der auch nach der og Rechtsprechung des BGH für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG maßgeblichen Grundsätze kann hingegen eine im Vordergrund stehende Sachaussage der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nicht hinreichend sicher belegt werden. Wenn auch die Begriffe "Informationstechnologie" und "Logic" bzw. "Logik" (vgl. "Programm-Logik" etc) jeweils für sich häufiger im Zusammenhang mit vorliegendem Sachgebiet verwendet werden, stellt "ITLogic" als Gesamtbegriff für die relevanten Dienstleistungen hingegen eine ungewöhnliche

Wortkombination dar, die dem angesprochenen Verkehr zwar eine gewisse, wenn auch eher vage Vorstellung von dem Gegenstand oder Inhalt der Dienstleistungen vermitteln mag, jedoch einen hinreichend konkreten beschreibenden Aussagegehalt über Merkmale der Leistungen nicht ohne weiteres und nicht mit der erforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit erkennen lässt. Soweit die Markenstelle ausgeführt hat, die zusammengesetzte Bezeichnung weise darauf hin, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen durch eine spezielle, auf die Informationstechnologie zugeschnittene Programm-Logik auszeichnen bzw unter Anwendung der auf dem Sektor der Informationstechnologie üblichen Logik erbracht würden, ergäbe sich ein solcher Bedeutungsgehalt zumindest nicht ohne gedankliche Ergänzungen, Zwischenschritte oder eine gewisse analysierende Betrachtung, die aber bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht zum Maßstab gemacht werden kann. Der Begriff "ITLogic" vermittelt damit einen noch hinreichend phantasievollen Gesamteindruck, um über eine beschreibende Aussage hinaus als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

Stellt die angemeldete Bezeichnung danach keine sprachübliche, konkrete und unmittelbar beschreibende Sachangabe dar, steht der Eintragung auch das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegen. Die angemeldete Wortfolge besteht nicht im Sinne dieser Vorschrift ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl WRP 2000, 1140, 1141 "Bücher für eine bessere Welt" mwN). Anhaltspunkte dafür, dass die beanspruchte Wortverbindung von Mitbewerbern zur Beschreibung der in Rede stehenden Dienstleistung gegenwärtig oder im Hinblick auf eine künftige beschreibende Verwendung benötigt bzw bereits tatsächlich verwendet wird, sind nicht ersichtlich.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 auf die Beschwerde des Anmelders aufzuheben.

Kliems

Engels

Brandt

Pü