



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 288/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 36 325.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2002 und 29. Juli 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Vergabe von Lizenzen“ zurückgewiesen worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

processpilot

ist für das folgende Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

„Klasse 7:

Maschinen; Maschinenteile; Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung; Maschinen für den Apparate- und Fahrzeugbau; Maschinen für die chemische und pharmazeutische Industrie; Maschinen für die lackverarbeitende Industrie; Maschinen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Verpackungsmaschinen; Maschinenteile, insbesondere zur Maschinensteuerung;

Klasse 8:

Werkzeuge und Geräte für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau; Werkzeuge und Geräte zur Maschinensteuerung; elektrische Werkzeuge und Geräte; Mess- und Steuerungswerkzeuge; Handwerkzeuge;

Klasse 9:

Wissenschaftliche, technische Vermessungs-, mechanische, elektrische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Geräte zur Erfassung und Speicherung von Zustandsgrößen beim Betrieb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen; Sonden; Sensoren; Computerhardware; Computersoftware; Computer- und Maschinenbetriebsprogramme; Diagnose- und Steuerungssoftware und Hardware für Maschinen und technische Anlagen soweit in Klasse 9 enthalten; Apparate und Instrumente für den Empfang, Übertragung, Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton, Bild und anlagentechnischen Steuerungsdaten; Computerperipheriegeräte; Geräte und Instrumente zur Datenerfassung, -speicherung, -verarbeitung, -übertragung, -anzeige und -ausgabe; CD-ROMs; DVDs; RAMs; ROMs; optische, magnetooptische, magnetische und sonstige gegenwärtige und zukünftige flüchtige und dauerhafte Speichermedien; audiovisuelle Aufzeichnungen; Telekommunikationsapparate und -instrumente; elektronische und optische Scanner; Fernkopiergeräte; Datenverarbeitungsgeräte und -instrumente; Bildschirmgeräte; Datenbanken; Computersoftware für Datenmanagement und -analyse, beigelegte Benutzerhandbücher; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Dokumentationsmaterialien; Tagungs- und Schulungsmaterialien; Benutzerhandbücher für Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Benutzerhandbücher für Datenverarbeitungsprogramme; Benutzerhandbücher für Maschinen, Maschinenteile und Steuerungen; Druckwerke aller Art wie Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen (soweit in Klasse 16 enthalten); gedruckte Veröffentlichungen; Geschäftsvordrucke; Datenblätter; Computerausdrucke; Computerlisten; Computersoftware; zusammen mit Druckereierzeugnissen Platten; Bänder und Karten soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Computersoftware für Nachforschungen im Bereich Nachrichten, Datenmanagement und –analyse;

Klasse 35:

Werbung; Werbung in allen bekannten und zukünftigen Medien; Werbung, insbesondere Werbung und Marketing für Dritte, vor allem in digitalen Netzen durch Gestaltung und Verwaltung von Informationen in Wort, Bild und Ton; Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial; Veranstaltung und Produktion von Werbeveranstaltungen; Werbeberatung; Werbemittlung; Unternehmensverwaltung; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Prozessconsulting; Beratung bei Vorbereitung, Design und Durchführung von Fertigungsprozessen; Be-

ratung und Optimierung von Fertigungsabläufen, Verbrauchs- und Qualitätsmanagement; Schwachstellenanalyse; Unternehmensberatung; Consulting, nämlich Beratung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Consulting nämlich Beratung in organisatorischer Hinsicht; organisatorische Beratung auf dem Gebiet des Projektmanagements; Erstellung von Geschäftsgutachten; Dateienverwaltung mittels Computer; Systematisierung von Daten und Zusammenstellung in Computerdatenbanken;

Klasse 37:

Reparaturwesen; Installationsarbeiten; Aufstellung, Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen und technischen Anlagen; Koordination von Umbau und Optimierung technischer Anlagen; Beratung, Unterstützung und Koordination bei Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Unterhaltung von Fertigungs- und Produktionsanlagen soweit in Klasse 37 enthalten;

Klasse 38:

Telekommunikation, nämlich Übermitteln von Texten, Bildern, Audio- und Videosignalen für Dritte für globale Informationszwecke und andere Netzwerke sowie Onlinedienste; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen in jeder Form; Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten; Updating-Service auch für CD-ROM; Herausgabe von Digital- und Analogaufzeichnungsträgern, E-Mail-Datendienste (= elektronischer Postversand), jeweils soweit in Klasse 38 enthalten; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation;

Klasse 41:

Erziehung und Unterricht; Ausbildung; Fort- und Weiterbildung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops und Ausstellungen, insbesondere für Aus-, Weiterbildungs- und Unterrichtszwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Lehr-, Ausbildungs- und Informationsmaterial; Vorführung von Ton- und Bildaufzeichnung und Signalträgern, von gespeicherten Ton- und Bildinformationen, Ton- und Videobändern; Veranstaltung und Verbreitung von Informations-, Schulungs- und Beratungssendungen;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und Informationstechnik sowie für technische Anlagen, nämlich Erzeugen und Bearbeiten von Texten, Bildern, Audio-, Video- und Steuerungssignalen für Maschinen, technische Anlagen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Programmerstellung, nämlich Erzeugen und Bearbeiten von Texten, Bildern, Audio- und Videosignalen für Dritte für globale Informationszwecke und andere Netzwerke sowie Onlinedienste; Erstellen von Programmen für naturwissenschaftliche, technische und betriebswirtschaftliche Anlagen und Prozesse; Bereitstellen von Computerprogrammen in digitalen Netzen, insbesondere im Internet;

Dienstleistungen eines Internetproviders und Netzwerkbetreibers; Vermietung von Zugriffszeit auf Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Einstellen einer Website in das Internet; Dienstleistungen zur Herstellung eines Kontaktes zwischen Anbieter und Kunden, beispielsweise

über Chatrooms (Customer-Relationship-Dienste); Online-Dienstleistungen passwortgeschützt und frei zugänglich (Community-Dienst), Betrieb multimedialer Foren und Kommunikationsplattformen in Onlinemedien, insbesondere im Internet; Dienstleistungen eines Online-Dienstes, nämlich Bereitstellung von Real-Live-Chatsystemen in Onlinemedien; Vergabe von Lizenzen, Dienstleistungen zur Realisierung der Präsenz anderer in digitalen Netzen, nämlich Webconsulting, Design von Netzwerkwerten (Homepages/Webdesigning), Erstellen von Webseiten ins Internet für Dritte (Webhosting) und Werbung und Marketing für Dritte, insbesondere in digitalen Netzen (Webadvertising), soweit nicht bereits in Klasse 35 enthalten;

Gutachtertätigkeiten im Bereich Fertigungstechnik und Anlagenbau, soweit nicht in Klasse 35 enthalten; Ingenieurstätigkeiten; Ingenieurstätigkeiten, insbesondere im Bereich Fertigungstechnik; Prozessoptimierung; Planung von Produktionsanlagen; Projektführung, Engineering, Planungsarbeiten; Verfahrensüberprüfung und -entwicklung, Programmierung und Entwicklung von Diagnose- und Steuerungssoftware für Maschinen und technische Anlagen; Verfahrenstechnik und Prozessoptimierung; Begutachtung, Messung von Qualitätskriterien; Messung von Verbrauchsmengen, Taktzeiten und Prozesswerten“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, die

angemeldete Marke stelle eine sprachübliche Begriffsbildung aus den englischen Grundwörtern „process“ (= Prozeß, Verfahren) und „pilot“ (= Steuerung, Steuergerät) dar. Da Englisch erste Fremdsprache in Deutschland und auf den einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereichen Fach- und Werbesprache sei, würden die angesprochenen, durchschnittlich informierten und aufmerksamen Durchschnittsverbraucher die Wortkombination „processpilot“ ohne analysierende Überlegungen im Sinn von „Prozeßsteuerung“ bzw. „Prozeßsteuergerät“ verstehen. Die Wortzusammensetzung weise damit in bezug auf die beanspruchten Waren lediglich darauf hin, daß diese für die Prozeßsteuerung geeignet, bestimmt oder in sonstiger Weise ausgelegt seien. Entsprechendes gelte für die angemeldeten Dienstleistungen, die sich inhaltlich oder thematisch auf eine Prozeßsteuerung beziehen könnten. Auch wenn die Bezeichnung „processpilot“ nicht für alle von der Anmeldung erfaßten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend sei, stehe insoweit doch die sachbezogene Information im Vordergrund, so daß der Verkehr die angemeldete Marke stets nur als Sachhinweis, nicht aber als phantasievolle mehrdeutige Wortkombination auffassen werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung besitzt die angemeldete Marke unter Anlegung des nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gebotenen großzügigen Maßstabs die erforderliche Unterscheidungskraft. Dabei müsse die Frage der Unterscheidungskraft in bezug auf jede einzelne Ware und Dienstleistung der Anmeldung gesondert beurteilt werden und nicht, wie die Markenstelle dies getan habe, pauschal für alle Waren und Dienstleistungen. Auch sei die von der Markenstelle angenommene Übersetzung „Prozeßsteuerung/Prozeßsteuergerät“ unrichtig. Der korrekte und allein gebräuchliche englische Ausdruck für „Prozeßsteuerung“ sei vielmehr „process control(ler)“, wie die von der Anmelderin eingereichte Internet-Recherche belege. Bei „processpilot“ handle es sich daher um ein atypisch gebildetes, einer Fantasiebezeichnung nahe kommendes Kunstwort, das keine konkrete Vorstellung und keinen präzisen Wortinhalt vermittele. Die angemeldete Marke sei daher unterschei-

dungskräftig und stelle auch keine beschreibende Freihaltebedürftige Angabe dar. Sie sei entsprechend vergleichbarer, vom Bundespatentgericht für schutzfähig erachteter Wortmarken, wie ua „portfoliopilot“ (33 W (pat) 278/01), „Shirts World“ (27 W (pat) 169/94), „Frankfurter Bankgesellschaft AG“ (33 W (pat) 227/99) und „DENTIBLANC“ (24 W (pat) 11/02), eintragbar. Soweit der Senat im Hinblick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs von den Vorgaben des Bundesgerichtshofs abweichen und bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einen strengeren Maßstab anlegen sollte, sei zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung und wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Rechtsfrage die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit in den angefochtenen Beschlüssen die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Vergabe von Lizenzen“ zurückgewiesen worden ist. Für die übrigen mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen bleibt der Beschwerde hingegen der Erfolg versagt. Insoweit steht auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Marke das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. ua EuGH MarkenR 2002, 231, 235 (Nr 35) „Philips/Remington“; MarkenR 2003, 187, 190 (Nr 40) „Linde ua“; MarkenR 2004, 116, 120 (Nr 48) „Waschmittelflasche“; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“; MarkenR 2004, 148, 149 „Winnetou“). Die Unterscheidungskraft ist 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 (vgl. ua EuGH aaO (Nr 41) „Linde ua“; aaO (Nr 50) „Waschmittelflasche“). Außerdem ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen idR so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. ua BGH MarkenR 2000, 420, 421 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; EuGH aaO (Nr 53) „Waschmittelflasche“). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH aaO „marktfrisch“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr 86) „Postkantoor“). Damit ist der Anwendungsbereich der Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG allerdings nicht auf Bezeichnungen beschränkt, die konkret Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreiben. Vielmehr kann einer Bezeichnung die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH aaO (Nr 70 u 86) „Postkantoor“). So fehlt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs insbesondere einem Wortzeichen, welches sprachüblich aus Wortbestandteilen gebildet ist, die aus einer geläufigen fremden Sprache stammen und die als solche schon in die deutsche Umgangssprache eingegangen sind, jede Unterscheidungskraft, wenn der Verkehr das Zeichen an-

gesichts der ohne weiteres verständlichen begrifflichen Bedeutung nur in diesem Sinn und nicht als Unterscheidungsmittel für die Waren oder Dienstleistungen versteht (BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“).

Ob bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der vom Bundesgerichtshof stets geforderte großzügige Maßstab anzulegen ist, nach dem jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis auszuräumen (vgl. ua BGH aaO „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „anti KALK“; GRUR aaO „Cityservice“), oder ob nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein strengerer Maßstab angezeigt ist, da der Gerichtshof in seinen bisher zur Frage der Unterscheidungskraft von Marken ergangenen Urteilen eine derartige Formulierung nicht verwendet, sondern davon spricht, daß ein bloßes Abweichen von der Norm oder der Branchenüblichkeit noch nicht genügt, um das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entfallen zu lassen (vgl. EuGH aaO (Nr. 49) „Waschmittelflasche“), braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Denn selbst wenn man von einem großzügigen Maßstab ausgeht, entbehrt die angemeldete Wortzusammensetzung wegen ihrer den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen Bedeutung, welche für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen lediglich eine im Vordergrund stehende Sachinformation vermittelt, der im dargelegten Sinn erforderlichen Unterscheidungseignung.

Bei der angemeldeten Wortmarke „processpilot“ handelt es sich um eine englischsprachige Wortzusammensetzung aus dem Substantiv „process“, dessen Bedeutung „Verfahren, Vorgang, Ablauf, Verlauf“ derjenigen des orthographisch weitgehend übereinstimmenden deutschen Wortes „Prozeß“ entspricht (vgl. Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch-Deutsch, 2001, CD-ROM, zu „process“; Bertelsmann, Wörterbuch der deutschen Sprache, 2004, S. 1096), und dem Substantiv „pilot“, dem neben der Bedeutung „Flugzeug-, Ballonführer, Lotse“ im Bereich der Luft- und Schifffahrt im übertragenen Sinn die Bedeutung „Führer, Wegweiser, Berater“ sowie im Bereich der Technik die Bedeutung „Betätigungselement, Führungszapfen, Steuergerät“ zukommt (vgl. Langenscheidt, Handwörterbuch Eng-

lisch-Deutsch, 2001, CD-ROM, zu „pilot“; Langenscheidts Fachwörterbuch Elektrotechnik und Elektronik, Englisch-Deutsch, S 500). Nachdem das Wort „Pilot“ auch in der deutschen Sprache zur Bezeichnung von jemanden, der etwas (zB ein Flugzeug, ein Schiff, ein Auto, einen Bobschlitten) steuert oder lenkt, oder zur Bezeichnung von einem Gerät bzw Geräteteil, das eine Steuer- oder Lenkfunktion ausübt, gebräuchlich ist (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 2001, CD-ROM, zu „Pilot“ und „Autopilot“), werden die angesprochenen inländischen Verkehrskreise die Begriffskombination „processpilot“ in ihrer Gesamtheit ohne weiteres nach dem jeweiligen Sachzusammenhang entweder im Sinn eines Gerätes (Geräteteils), welches Prozesse, Verfahren, Abläufe, welcher Art auch immer, lenkt bzw steuert, oder im Sinn einer Person, die Prozesse, Verfahren, Abläufe steuert, lenkt bzw durch Prozesse führt oder lotst, verstehen (vgl zur Bedeutung und zum Verständnis von vergleichbaren Begriffsbildungen mit dem Wort „Pilot“ BPatG PAVIS-PROMA, 33 W (pat) 278/01 „portfoliopilot“; 33 W (pat) 348/01 „PressPilot“; 33 W (pat) 349/01 „ColorPilot“; 30 W (pat) 222/95 „GRAPHIC-PILOT“; 30 W (pat) 56/02 „PARKPILOT“; 30 W (pat) 66/02 „NETPILOT“; 24 W (pat) 48/95 „CNC-Pilot“; 24 W (pat) 73/96 „MULTI-PILOT“).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin weist die angemeldete Marke keine unübliche Sprachform auf. Wenngleich die Begriffskombination als solche lexikalisch nicht belegt werden kann, so stellt die Verbindungen zweier Substantive - anders als im Französischen eine Wortbildung aus dem Wortelement „Denti-“ und einem nachgestellten Adjektiv (vgl BPatG PAVIS PROMA, 24 W (pat) 11/02 „DENTI-BLANC“) - sowohl im Englischen als auch im Deutschen eine grammatikalisch korrekte, jederzeit mögliche Form der Wort- bzw Begriffsbildung dar. Auch in semantischer Hinsicht wirkt die Wortzusammenstellung nicht ungewöhnlich. Zwar ist der Anmelderin insofern zuzugeben, daß in der englischen Sprache im Bereich der (Computer-) Technik die gebräuchliche(re)n Worte für „steuern“ „control“ sowie für Verfahrenssteuerung „process control“ sind (vgl Langenscheidts Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, Englisch-Deutsch, 2002, S 1505 f). Dies schließt es jedoch nicht aus, daß daneben auch die Begriffe „pilot“ bzw „pro-

„processpilot“ Verwendung finden und verstanden werden, zumal sich der Begriffsgehalt des Substantivs „pilot“ im Sinn von jemanden oder etwas, der/das steuert, lenkt, lotst, nicht vollständig mit dem Bedeutungsgehalt des Substantivs „control“ im Sinn von „Kontrolle, Beherrschung, Aufsicht, Leitung, Regelung, Steuerung“ deckt. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Sprachverständnis des verkehrsbeteiligten inländischen Publikums ankommt. Man würde aber die Englischkenntnisse und das englische Sprachempfinden der von den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen angesprochenen Abnehmer, die regelmäßig nur über normales Schulenglisch verfügen, sicherlich überschätzen, wenn man annehmen wollte, sie wüßten, daß im Englischen regelmäßig der Begriff „processcontrol“ für „Prozeßsteuerung“ verwendet wird, und würden deshalb den Ausdruck „processpilot“ als ungewöhnliche Ausdrucksform empfinden. Das inländische Publikum wird vielmehr ganz überwiegend aus der ihm geläufigen Bedeutung der auch im deutschen Sprachschatz übereinstimmend bzw nahezu übereinstimmend enthaltenen Wortbestandteile „process“ und „pilot“ unmittelbar auf die Bedeutung der Gesamtkombination im Sinn von einem Gerät oder auch einer Person, welche(s) Prozesse steuert oder lenkt, schließen.

In diesem Sinn aber werden die angesprochenen Verkehrskreise die Begriffskombination „processpilot“ für die von der Anmeldung erfaßten Waren und Dienstleistungen - mit Ausnahme der oben im Tenor genannten - nicht als Unterscheidungsmittel von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen verstehen, sondern ihr lediglich einen im Vordergrund stehenden sachlichen Aussagegehalt zuordnen.

So kann es sich bei den im angemeldeten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen unter den Klassen 7, 8 und 9 aufgeführten Waren um Maschinen, Geräte, Apparate, Werkzeuge, Hard- und Software sowie Teile bzw Komponenten davon handeln, die Prozesse, beispielsweise Produktionsabläufe, steuern und lenken. Insoweit bezeichnet die Angabe „processpilot“ entweder die Art der Waren

als Geräte oder (softwaretechnische) Geräteteile, die Prozesse steuern, oder die Bestimmung der Waren, als Teil eines Prozeßsteuergeräts zu fungieren.

Unter die im Bereich der Klasse 16 beanspruchten Warenbegriffe können Beschreibungen, Informationen, (Betriebs-) Anleitungen oder ähnliche (gedruckte) Materialien für Geräte, Maschinen oder Software fallen, die Fertigungs-Prozesse oder sonstige Abläufe steuern, so daß die Angabe „processpilot“ insoweit als Bezeichnung des thematischen Inhalts bzw Gegenstands der Produkte zu verstehen ist. Entsprechendes gilt für die unter der Klasse 41 stehenden Publikationsdienstleistungen, die Druckereierzeugnisse besagten Inhalts zum Gegenstand haben können, ebenso wie für die unter der Klasse 38 aufgeführten Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Online-Dienste unter der Klasse 42, die in elektronischer Form im Internet Informationen über Geräte zur Steuerung von Verfahrensabläufen bereitstellen können. Des weiteren ist die Information und Unterrichtung über Geräte etc zur Prozeßsteuerung mögliches Thema der verschiedenen in der Klasse 41 beanspruchten Unterrichts-, Aus- und Fortbildungsdienstleistungen.

Die im angemeldeten Verzeichnis im weiteren unter den Klassen 35 und 42 aufgeführten Werbedienstleistungen können sich alle auf digitale Medien, insbesondere auf das Internet, beziehen. Zur Steuerung derartiger digitaler Werbeabläufe sowie der hierfür notwendigen Daten- und Informationsverarbeitungsprozesse ist der Einsatz von einer speziellen - softwaretechnischen - Ablaufsteuerung und somit die Bezeichnung „processpilot“ als Hinweis auf das zur Durchführung der Werbedienstleistungen eingesetzte technische (Hilfs-) Mittel vorstellbar. Entsprechendes gilt für die unter der Klasse 42 genannten diversen Internet-Dienstleistungen, die ebenfalls unter Einsatz eines „Prozeßpiloten“ zur Steuerung der Prozeßdaten durchgeführt werden können.

Die verschiedenen Beratungs- bzw Consulting-, Gutachten-, Analyse-, Ingenieur-, Planungs- Prozeßoptimierungs- Verfahrensüberprüfungs-, Projektführungs-, Ent-

wicklungs- und Messungsdienstleistungen in den Klassen 35 und 42 sowie die Reparatur- und Wartungs-, Installations-, Beratungs-, Unterstützungs- und Koordinationsdienstleistungen der Klasse 37 können sich sämtlich auf die Planung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten, Maschinen oder Software beziehen, die Fertigungsprozesse oder sonstige Arbeitsabläufe steuern und lenken. Die Angabe „processpilot“ bezeichnet daher den Gegenstand dieser Dienstleistungen.

Schließlich kann Gegenstand der unter der Klasse 42 aufgeführten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und Programmerstellung die Programmierung von softwaretechnischen Steuerungskomponenten bzw die Erstellung und Bereitstellung von Programmen für Geräte zur Steuerung von Prozessen sein, so daß die angemeldete Marke „processpilot“ auch insofern lediglich einen Sachhinweis auf die Art oder Bestimmung der Dienstleistungen gibt.

Keinen Sachbezug weist die Bezeichnung „processpilot“ in ihrer dargelegten Bedeutung hingegen zu den im Tenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen auf. Diese sind ersichtlich weder selbst dazu geeignet oder bestimmt sind, Verfahrensabläufe irgendeiner Art zu steuern oder zu lenken, noch stehen sie in einem unmittelbaren Bezug zu Geräten oder Personen, die Prozesse steuern. Insoweit besitzt die angemeldete Bezeichnung daher hinreichend Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Mangels eines konkret beschreibenden Begriffsgehalts kann sie im Verkehr ferner nicht zur Bezeichnung von Merkmalen dieser Waren und Dienstleistungen dienen und unterfällt damit auch nicht dem Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Eine für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen positive Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke läßt sich schließlich auch nicht aus den von der Anmelderin angeführten Beschlüssen des Bundespatentgerichts herleiten. Zunächst sind die den betreffenden Entscheidungen zugrundeliegenden angemeldeten Wortmarken überwiegend schon hinsichtlich ihres Begriffsgehaltes mit der

hier anhängigen Anmeldung nicht vergleichbar. Die einzig vergleichbare Anmelde-
marke „portfoliopilot“ wurde zudem vom Bundespatentgericht für den größten
Teil der von ihr erfaßten Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unter-
scheidungskraft für nicht schutzfähig erachtet, ebenso wie im übrigen etliche wei-
tere Wortmarkenanmeldungen, welche, wie die vorliegende, aus der Kombination
des Wortes „Pilot“ mit einem vorangestelltem Begriff bestehen (vgl die oben zi-
tierten BPatG-Beschlüsse). Abgesehen davon erwächst aus Voreintragungen
ähnlicher oder selbst übereinstimmender Marken auch unter dem Gesichtspunkt
des Gleichbehandlungsgebots (Art 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch
für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Ein-
tragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene
Entscheidung handelt, die jeweils einer eigenen Prüfung unterliegt (vgl BGH
GRUR 1997, 527, 528 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“).

Für die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der
Senat keine Veranlassung. Nachdem es auf die von der Anmelderin problemati-
sierte Rechtsfrage des bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke
anzulegenden Maßstabs nicht ankommt, weil der angemeldeten Marke im oben
aufgezeigten Umfang auch unter Zugrundelegung des vom Bundesgerichtshofs
geforderten großzügigen Maßstabs die Unterscheidungskraft abzusprechen ist,
war nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs 2 Nr 1
MarkenG), sondern vielmehr im wesentlichen über Fragen rein tatsächlicher Art im
Rahmen der Subsumtion des vorliegenden Einzelfalls unter das absolute Schutz-
hindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu entscheiden.

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb