



# BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 88/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 13 560.4**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. April 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Mai 2006 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke 306 13 560

#### **openBPM**

ist für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 17. Mai 2006 als nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass die aus dem Begriff „open“ und der Abkürzung „BPM“ zusammengesetzte Wortkombination die genannten Waren und Dienstleistungen unmittelbar nach Inhalt, Art bzw. Bestimmung im Sinne eines offenen Geschäftsprozessmanagements beschreibe und den Mitbewerbern der Anmelderin als Sachangabe zur freien Verfügung stehen müsse. Das Wort „open“ finde im Bereich der Datenverarbeitung und Telekommunikation einerseits Verwendung als Hinweis auf eine Software, die ohne Lizenzgebühren genutzt werden könne, und andererseits zur Beschreibung der freien Zugänglichkeit eines Quellcodes. Das Kurzwort „BPM“ stehe für „Business Process Management“. Auf Grund des unmittelbar beschreibenden Aussagegehalts werde das Zeichen vom angesprochenen Publikum auch nicht als betrieblicher Herkunftshinweis erfasst.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass sich der angemeldeten Wortkombination kein konkreter Aussagegehalt zuordnen lasse. Die Abkürzung „BPM“ könne zahlreiche unterschiedliche Bedeutungen haben. Selbst wenn man der Beurteilung der Schutzfähigkeit die von der Markenstelle angenommene Bedeutung zugrunde lege, fehle es jedenfalls für diejenigen Waren und Dienstleistungen an einem beschreibenden Bezug, die weder mit „Business Management Process“ noch mit dem Softwarebereich zu tun hätten.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin das Verzeichnis eingeschränkt auf die Waren und Dienstleistungen

unbespielte Disketten, CDs, CD-ROMs, Audio- und Videokassetten oder andere Datenträger für Lehr- und Unterrichtszwecke; unbespielte magnetische und optische Datenträger;  
Werbung, insbesondere Marketing; Personal- und Stellenvermittlung;  
Marktforschung; Entwicklung von Marken, nämlich Kreation und Grafikdesign;  
elektronische Datenübermittlung; elektronische Übermittlung von Nachrichten;  
Verwaltung von Urheberrechten.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 17. Mai 2006 aufzuheben.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Für die nach der Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden Waren und Dienstleistungen stehen der Eintragung der angemeldeten Marke weder das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft noch ein Freihaltebedürfnis entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006). Einem Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft zum einen, wenn die Wortbestandteile einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne Weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Entsprechendes gilt auch für Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe zu diesen ein enger beschreibender Bezug hergestellt wird und der Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt unmittelbar hinsichtlich dieser Waren oder Dienstleistungen erfasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner). Ebenfalls nicht unterscheidungskräftig sind Angaben, bei denen es sich um ein gebräuchli-

ches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 1999, 1089, 1091 - YES). Nach diesen Grundsätzen kann dem beanspruchten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. Die angemeldete Wortmarke ist erkennbar aus dem englischen Wort „open“ und dem Kurzwort „BPN“ zusammengesetzt. Der Begriff „open“ ist im Bereich der Informationstechnologie in zahlreichen Zusammensetzungen mit der Bedeutung von „systemunabhängig“ bzw. „plattformübergreifend“ gebräuchlich, z. B. open architecture, open document, open shop, open system usw. Daneben kennt das angesprochene Publikum den Begriff als Bestandteil der sog. Open Source Software, bei der es die freie Zugänglichkeit des Quellcodes einer Software beschreibt. Das Kurzwort „BPM“ wird nach der vom Senat durchgeführten Recherche im Zusammenhang mit der Standardisierung von Geschäftsprozessen mit der Bedeutung „Business Process Management“ verwendet, z. B. edv-abkuerzungen.de - „BPM Business Process Management - Software oder Methode zum Beherrschen von Geschäftsprozessen“; www.computerwoche.de - „Abhilfe schaffe eine unabhängige Sicht auf Geschäftsprozesse, wie sie nur offene Business-Process-Management-Systeme (BPM) bieten“; www.cio.de - „Boom ohne Ende: Der Markt für Business Process Management (BPM) dürfte 2007 kräftig zulegen“. In diesem Zusammenhang ist auch der Ausdruck „offene BPM-Standards gebräuchlich“, z. B. www.omg.org - Dirk Stähler, Offene BPM-Standards: Was bietet die OMG und wohin geht die Reise?. Als Hinweis auf ein systemunabhängiges Geschäftsprozessmanagement findet sich auch vereinzelt der Gesamtbegriff, z. B. BPM-Netzwerk.de - „In Hamburg findet am 16. Oktober 2006 der GI-Workshop „open.bpm 2006: Geschäftsprozessmanagement mit Open Source Technologien“ statt. Für den Fachverkehr im Bereich der Datenverarbeitung ist der Begriff daher

ohne Weiteres verständlich als Hinweis auf ein offenes bzw. systemunabhängiges Geschäftsprozessmanagement.

3. Dieser beschreibende Bedeutungsgehalt des Zeichens erschließt sich dem maßgeblichen Publikum aber nicht in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen „unbespielte Disketten, CDs, CD-ROMs, Audio- und Videokassetten oder andere Datenträger für Lehr- und Unterrichtszwecke; unbespielte magnetische und optische Datenträger; Werbung, insbesondere Marketing; Personal- und Stellenvermittlung; Marktforschung; Entwicklung von Marken, nämlich Kreation und Grafikdesign; elektronische Datenübermittlung; elektronische Übermittlung von Nachrichten; Verwaltung von Urheberrechten“.

Unbespielte Datenträger können im Rahmen eines offenen Geschäftsprozessmanagements zum Einsatz kommen, etwa zur Speicherung von Geschäftsdaten, Kundendaten u. ä., sind aber nach Art und Beschaffenheit unabhängig vom Inhalt der aufgezeichneten Daten. Die Annahme, die angesprochene Allgemeinheit der Verbraucher werde in der Bezeichnung „openBPM“ ohne Weiteres den beschreibenden Hinweis erkennen, dass diese Waren für ein offenes Geschäftsprozessmanagement bestimmt sind, ist daher fernliegend. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen „elektronische Datenübermittlung; elektronische Übermittlung von Nachrichten“. Sie sind zwar häufig Hilfsdienstleistungen im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements, z. B. zur Übermittlung von Vertriebsdaten an das Warenlager, die Buchhaltung oder den Außendienstmitarbeiter. Werden sie aber - wie hier beansprucht - als selbständige Dienstleistungen für Dritte erbracht, sind sie regelmäßig nicht integrierter Bestandteil eines unternehmensinternen Geschäftsprozessmanagements, so dass das angesprochene Publikum den beschreibenden Bezug zum Begriff „openBPM“ nicht erfasst. Als Fachbegriff aus dem Bereich der Datenverarbeitung erschließt sich der beschreibende Begriffsinhalt des Zeichens ferner nicht in Verbindung mit den Dienstleistungen „Werbung, insbesondere Marketing; Personal- und Stellenvermittlung; Marktforschung; Entwicklung von Marken, nämlich Kreation und Grafikdesign; Verwaltung von Urheber-

berrechten“. Das mit diesen Dienstleistungen angesprochene Fachpublikum ist in der Regel nicht mit der Programmierung von Daten und der Standardisierung von Abläufen befasst. Selbst sofern diese Dienstleistungen mit Hilfe standardisierter Geschäftsprozesse erbracht werden können, handelt es sich dabei allenfalls um Hilfsdienstleistungen. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass das angesprochene Publikum dem Zeichen für diese Dienstleistungen ohne Weiteres einen beschreibenden Begriffsinhalt entnimmt.

4. Mangels eines klaren und eindeutigen beschreibenden Aussagegehalts lässt sich für das Zeichen in seiner Gesamtheit auch kein Interesse der Mitbewerber an einer beschreibenden Verwendung feststellen, so dass das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung ebenfalls nicht entgegen steht.

Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko