

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 117/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Oktober 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 03 293.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am AG Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 des Patentamts vom 4. Januar 2001 aufgehoben.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 19. Januar 2000 die Wortmarke

Touch-It

für die Dienstleistungen

"Werbung (Klasse 35);

Telekommunikation (Klasse 38);

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung (Klasse 42)

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beanstandungsbescheid vom 19. Oktober 2000 Bedenken hinsichtlich der Schutzfähigkeit erhoben. Sie hat ausgeführt, daß im Zusammenhang mit den von der Anmeldung erfaßten Dienstleistungen das Markenwort lediglich eine allgemeine Sachangabe vermittle und in werbeüblicher Form auf entsprechende Tätigkeiten aller Art im Zusammenhang mit der Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung einer neuartigen Technologie in der Informationstechnik zur elektronischen Einbindung graphischer Objekte jeglicher Art in das Internet durch Anfassen bzw Berühren, Drehen und

Verschieben selbiger mittels Mausclick hinweise. Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung mit Beschluß vom 4. Januar 2001 unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts haben die Anmelder Beschwerde eingelegt. Sie beantragen,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle des Patentamts aufzuheben,

und haben in der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2001 das Dienstleistungsverzeichnis wie folgt beschränkt:

"Werbung; Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, nämlich von Softwarewerkzeugen; ausgenommen sämtliche vorgenannte Dienstleistungen mit Bezug zur Touch-Technologie".

Sie tragen vor, daß aus der Bezeichnung "Touch-It" selbst bei dem unterstellten Verständnis der Übersetzung aus dem Englischen "berühre es" in keiner Weise hervorgehe, was denn berührt werden solle. Inwiefern die Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung einer neuartigen Technologie durch Anfassen bzw Berühren hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen realisierbar sein solle, sei nicht nachvollziehbar.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Marke "Touch-It" im Zusammenhang mit den nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen für unterscheidungskräftig und für nicht Freihaltungsbedürftig, so daß ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 oder Nr 2 MarkenG entgegenstehen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (st.Rspr. vgl BGH MarkenR 2000, 48 – Radio von hier; MarkenR 2000, 50 – Partner with the Best). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer sonst im Inland geläufigen Sprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH aaO – Partner with the Best; BGH GRUR 1999, 1089 – YES; BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU).

Die angemeldete, in Imperativform gehaltene, Marke "Touch It" bedeutet wörtlich aus dem Englischen übersetzt "berühre es".

Ein beschreibender Bedeutungsgehalt käme dem Zeichen im Zusammenhang mit der sog. "Touch-Technologie" zu, der jedoch durch die Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses in der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2001 ausgeschlossen worden ist. Unter "Touch-Technologie" versteht man die Steuerung eines PC's nicht per Mausklick, sondern durch Berühren der speziell ausgestalteten Oberfläche des Bildschirms (Computer-Lexikon Fachwörterbuch Microsoft Press Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch, Ausgabe 2001 Seite 705, Bernhard Bachmann, Großes Lexikon der Computerfachbegriffe 1990, S 418, jeweils unter dem Stichwort "Touchscreen").

Soweit im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen eine Computersteuerung per Mausklick erfolgt und auf diese Art und Weise graphische Objekte auf dem Bildschirm bewegt werden können, besteht zu der Aufforderung "berühre es" allenfalls ein entfernter Bezug. Es sind mehrere analysierende Zwischenschritte dafür erforderlich, daß die hier beteiligten Verkehrskreise, im wesentlichen fachlich orientierte gewerbliche Kunden, annehmen, daß durch eine Bedienung eines PC's per Maus eine Einwirkung auf dreidimensionale Objekte auf dem Bildschirm in einer "Art von Berührung" stattfindet.

Hinzukommt im vorliegenden Fall, daß die Anmelder die Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" – bei der ein beschreibender Inhalt von allen angemeldeten Dienstleistungen am nächsten liegt – dahingehend eingeschränkt haben, daß das "Erstellen von Softwarewerkzeugen" angeboten wird. Es handelt sich insoweit nicht um fertiggestellte Programme, die sich unmittelbar an den Endverbraucher richten und diesen zum "Berühren" auffordern können, vielmehr muß aus der von den Anmeldern angebotenen Ware von den Abnehmern die entsprechende Software fertiggestellt werden und dann ihrerseits sich gegebenenfalls mit dem in dem Markenwort enthaltenen Imperativ an die Endverbraucher wenden.

Ausgehend von diesem technischen Sachverhalt fehlt es daher insgesamt an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, daß der Verkehr die angemeldete Marke nur im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über die verschiedenen Möglichkeiten der damit gekennzeichneten Dienstleistungen wertet, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen wird.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH).

Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Verkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1998, 813, 814 - CHANGE; BGH aaO –FOR YOU).

Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die angemeldete Wortmarke "Touch-It" nicht. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen ist derzeit nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann deshalb nicht ausgegangen werden. Eben-

sowenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit dem eingeschränkten Dienstleistungsverzeichnis in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Hock

Hu