

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 3/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 12 257.5

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Februar 2001 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende sowie der Richter Schramm und Voit

BPatG 152

6.70

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 1999 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet die Bezeichnung

softgate

für die Waren und Dienstleistungen

"Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Hard- und Software;
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses beanstandet. Die angemeldete Marke setze sich aus dem englischen Kurzwort für Software sowie dem Begriff "gate" für "Gatter" (= elektronisches Schaltelement, das boolesche Verknüpfungen zwischen anderen Schaltelementen durchführe) zusammen. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde lediglich darauf hingewiesen, daß es sich um Software handele, die mit einem "Gatter" ausgestattet sei. Die Markenstelle für Klasse 9 hat sodann durch Beschluß die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen, nämlich für "Software; Erstellen von

Programmen für die Datenverarbeitung". Begründend ist auf die Beanstandung sowie darauf Bezug genommen, daß die Marke lediglich darauf hinweise, daß es sich um Software handele, die ein sogenanntes "gate" (= Gatter) emuliere.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Sie erachtet die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit mit näheren Ausführungen für schutzfähig. Insbesondere verweist sie darauf, daß es sich um eine Wortneuschöpfung handele, deren Wortbestandteile für sich gesehen keinen eindeutig beschreibenden Sinngehalt hätten; zudem nehme der Verkehr Marken in aller Regel so auf, wie sie ihm entgegentreten und unterziehe sie nicht einer analysierenden Betrachtung. Das Kunstwort "softgate" habe als Gesamtbegriff keinen fest umrissenen Bedeutungsgehalt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Inhalt des patentamtlichen Beschlusses Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da der Eintragung der angemeldeten Marke die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegenstehen.

1. An der angemeldeten Marke "softgate " besteht kein Freihaltungsbedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG; denn es ist nicht ersichtlich, daß sie in ihrer für die Beurteilung der Schutzfähigkeit allein maßgeblichen Gesamtheit ausschließlich aus beschreibenden Angaben über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke

angebotenen Waren und Dienstleistungen dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müßte.

Das englische Wort "soft" der angemeldeten Wortkombination bedeutet allgemein "weich, matt" (Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1992), im Bereich der Datenverarbeitung aber auch "vorübergehend, wechselbar; kontrastarm" (vgl. Schulze, Computer-Englisch S 279; Microsoft Press, Computer Dictionary S 441 unter Angabe von "temporary, changeable"). All diese Wörter beschreiben irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die Waren und Dienstleistungen selbst - wenn überhaupt - doch nur eher diffus. Soweit in "soft" die Abkürzung von "software" gesehen werden könnte, steht einer Eignung zur eindeutig beschreibenden Verwendung entgegen, daß nicht nur diese Bedeutung in betracht kommt, sondern auch die oben genannten Begriffe, die, wenn auch nur diffus, den hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich betreffen können.

"Gate" bedeutet in der englischen Sprache eigentlich "Tor, Schranke, Sperre," (Weis aaO S 49) und ist im Bereich der Elektronik die Bezeichnung für ein "Gatter"; das ist ein "Schaltwerk, das elementare Verknüpfungen zwischen anderen Schaltelementen und Schaltwerken herstellt; sie arbeiten nach den Booleschen Funktionen und werden für alle denkbaren Schaltungen, auch sehr komplexer Art, verwendet" (vgl. Schulze, Lexikon Computerwissen S 375, 376). Das Computer Fachlexikon von Microsoft Press benutzt die Formulierung: "Ein elektronischer Schalter, bei dem es sich um die Basiskomponente eines digitalen Schaltkreises handelt (Ausgabe 2000 S 304), oder auch: "Das Eingangsterminal eines Feldefekttransistors...auch genannt Gateelektrode" (S 303). Als Abkürzung für "gateway" ist "gate" indessen nicht nachweisbar (Bezeichnung für einen Netzverbindungsrechner/Übergang zwischen Rechnern, die mit unterschiedlicher Systemsoftware betrieben werden, vgl. Schulze Computer-Englisch S 129 und Lexikon Computerwissen S 376; Voss, Das große PC Lexikon 2000 S 397; Schneider, Lexikon Informatik und Datenverarbeitung S 352). Soweit der Gedanke an ein Tor (iSv Zugang) im Allgemeinen aufkommen mag, so steht einer beschreibenden

Verwendung entgegen, daß insoweit die Fachbegriffe "gateway" (so) und "Portal" gebräuchlich sind.

Die Wortkombination vermittelt damit die Gesamtaussage "vorübergehendes/wechselbares Gatter" bzw "Softwaregatter" oder auch "Softwareator". In ihrer Gesamtheit, die allein der Beurteilung zugrunde zu legen ist (vgl BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), wirkt die Marke indessen unspezifisch und verschwommen und erscheint zumindest etwas interpretationsbedürftig. Eine hinreichend konkret auf "Software; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" bezogene, in sich verständliche Gesamtaussage läßt sich der Anmeldung somit nicht ohne weiteres entnehmen. Die von der Markenstelle angenommene Bedeutung von "Software, die mit einem Gatter ausgestattet ist bzw ein gate emuliert", berücksichtigt nicht hinreichend die Marke in ihrem Wortlaut und in ihrer Gesamtheit mit all ihren Bestandteilen (vgl BGH GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT; BGH aaO - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Die Annahme dieser Bedeutung würde schon eine andere Zusammensetzung der Bestandteile voraussetzen, nämlich "gatesoft". Mit den dem Senat zur Verfügung stehenden Mitteln ließ sich auch eine tatsächliche Verwendung der angemeldeten Wortkombination "softgate" nicht belegen. Der Senat hat im Internet nur die firmenmäßige Verwendung durch die Anmelderin gefunden. Auch fehlen sichere und konkrete Anhaltspunkte dafür, daß ein warenbeschreibendes Verständnis aufgrund sich bereits konkret abzeichnender Umstände in absehbarer Zukunft zu erwarten ist.

Die Wortkombination "softgate" ist damit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als eindeutig beschreibende Angabe ungeeignet; sie ist - wie ausgeführt - zumindest von interpretationsbedürftiger Mehrdeutigkeit. Deswegen läßt sich ein berechtigtes Interesse der Mitbewerber der Anmelderin an der Freihaltung der angemeldeten Marke iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht feststellen, wobei auch zu berücksichtigen ist, daß die beteiligten Verkehrskreise erfahrungsgemäß Warenkennzeichen so aufnehmen, wie sie ihnen

begegnen, ohne eine analysierende, möglichen beschreibenden Begriffsgehalten nachgehende Betrachtungsweise anzustellen (vgl Althammer/Ströbele Markengesetz 6. Aufl § 8 Rdn 142 mwN).

2. Der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren (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 (stRspr zuletzt BGH WRP 2001, 33, 34 - Buchstabe K). Diese Unterscheidungseignung kann der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht abgesprochen werden. Es sind keine Umstände erkennbar, die gegen ihre Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion sprechen (zum Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft vgl zB BGH aaO - Buchstabe K; MarkenR aaO – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 1999, 1089 - "YES"; BGH aaO - FOR YOU mwN; GRUR 1997, 627, 628 - à la Carte).

3. Die angemeldete Marke ist auch nicht nach § 8 Abs 2 Nr 4 in Verbindung mit § 37 Abs 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Denn die Eignung, das Publikum insbesondere über die Art oder die Beschaffenheit der Waren zu täuschen, ist nicht ersichtlich im Sinne von § 37 Abs 3 MarkenG. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Marke für einen nicht unerheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise, auch wenn diese umsichtige und kritisch prüfende Verbraucher sind, eine unrichtige Aussage darstellt. Dies könnte möglicherweise dann in Betracht kommen, wenn das Grundwort "gate" der Anmeldung eine Bezeichnung für Hardware darstellte. Es kann indessen schon nicht festgestellt werden, daß "gate" allein in diesem Sinn gebräuchlich ist. Für eine solche Annahme geben die Ausführungen

in den genannten Nachschlagewerken keinen Anlaß. Zudem ist im Eintragungsverfahren nicht hinreichend sicher feststellbar, inwieweit wettbewerbsrechtliche Gründe einer Verwendung der angemeldeten Wortfolge entgegenstehen könnten. Hierbei wird nämlich die tatsächliche Verwendung der Marke eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Diese ist im Eintragungsverfahren unbekannt. Eine nicht ersichtlich täuschende Verwendung kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Aus diesen Gründen ist der angegriffene Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Winter

Schramm

Voit

Hu