

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 106/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 35 461.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2001 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Wortmarke

BIOBASE

ist für die Waren und Dienstleistungen

"Computersoftware und Datenbanken (soweit in Klasse 9 enthalten); maschinenlesbare Datenträger; wissenschaftliche, elektrische, optische und messtechnische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Drucksachen; Erstellen, Aktualisieren, Warten und Lizenzieren von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen, Aktualisieren, Betreiben, Warten, Vermieten und Lizenzieren von Datenbanken, insbesondere von Datenbanken, die über elektronische Netzwerke zugänglich sind; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erfassen, Auswerten, Dokumentieren und Bereitstellen wissenschaftlicher Daten und wissenschaftlicher Informationen, insbesondere zu biologischen Systemen; Dienstleistungen eines Informatikers; wissenschaftliche und technische Re-

cherchen; technische Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Projektierung, Einführung und Begleitung von Programmlösungen und insbesondere Datenbank-Lösungen für Dritte; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Design von Netzwerkseiten (Homepages)"

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 22. Mai 2001 die Anmeldung zurückgewiesen. Die Anmeldemarke sei - ungeachtet der Frage ihres Freihaltebedürfnisses als beschreibende Angabe - jedenfalls nicht unterscheidungskräftig, weil der Begriff "BIOBASE" nicht nur von der Anmelderin, sondern auch von Mitbewerbern bereits als unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von "Datenbanken auf dem Gebiet der Biologie und angrenzender Gebiete" verwandt werde, und die beanspruchten Waren mit solchen Datenbanken entweder in unmittelbarem Zusammenhang stünden oder es sich um einen inhaltsbeschreibenden Hinweis handele. Auch ausländische Voreintragungen und die Vorschrift des § 23 Nr 2 MarkenG, auf welche sich die Anmelderin berufen habe, könnten eine Schutzfähigkeit der Anmeldemarke nicht begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begehrt. Ihrer Ansicht nach ist die Anmeldemarke mehrdeutig; denn die maßgebenden Verkehrskreise, bei denen es sich um Fachleute auf dem Gebiet der Computersoftware und Datenbanken, insbesondere zu biologischen Systemen handele, deren Kenntnisse der Informatik-Fachsprache eher mittelmäßig seien, würden den Bestandteil "-base" nicht als Abkürzung für "database" verstehen, da eine solche Abkürzung sprachregelwidrig gebildet sei und damit als überraschend und allenfalls als Anspielung, nicht aber als inhaltlich unmittelbar beschreibender Hinweis wirke. Darüber hinaus habe der Bestandteil "-base" eine

Reihe unterschiedlicher Bedeutungen, die nichts mit Datenbanken und Computersoftware zu tun hätten, wobei der weitere Wortbestandteil "BIO-", der erkennbar auf den Bereich der Biologie hinlenke, nahelege, auch hinsichtlich des Wortteils "-base" nach einer Bedeutung auf biologischem Gebiet zu suchen. Im übrigen werde die Bezeichnung "BIOBASE" in den von der Markenstelle vorgelegten Beispielen nicht als beschreibende Angabe, sondern ausschließlich zur Produktkennzeichnung benutzt. Der Anmeldemarke fehle es daher weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft noch stehe ihr ein Freihaltebedürfnis entgegen. Da die Markenstelle die Ergebnisse ihrer Internet-Recherche, auf welche sie die Zurückweisung gestützt habe, erstmals mit dem angefochtenen Beschluss übermittelt habe, so dass sie hierzu nicht habe Stellung nehmen können, sei zudem die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen; denn es sei nicht auszuschließen, dass sie durch eine Stellungnahme zu diesen Recherchen die Bedenken der Markenstelle hätte ausräumen können.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt eingeschränkt:

"Programme für die Datenverarbeitung (soweit in Klasse 9 enthalten); unbespielte maschinenlesbare Datenträger, maschinenlesbare Datenträger mit Programmen für die Datenverarbeitung; wissenschaftliche, elektrische, optische und messtechnische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Drucksachen; Erstellen, Aktualisieren, Warten und Lizenzieren von Programmen für die Datenverarbeitung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Auswerten wissenschaftlicher Daten und wissenschaftlicher Informationen, insbesondere zu biologischen Systemen; Dienstleistungen eines Informatikers; wissenschaftliche und technische Recherchen; technische Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Projektierung, Einführung und Begleitung von Programmlö-

sungen und insbesondere Datenbank-Lösungen für Dritte; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Design von Netzwerkseiten (Homepages)".

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil der Eintragung der Anmeldemarke keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG mehr entgegenstehen, nachdem die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt hat.

Ein Verständnis der Anmeldemarke in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne von "biologische Datenbank" erschließt sich nach Ansicht des Senats jedenfalls in Verbindung mit den nunmehr nur noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ohne weitere analysierende Überlegungen. Bei Waren, die keine Datenbanken sind, und bei Dienstleistungen, die nicht auf die Erstellung und Pflege von Datenbanken abzielen, haben die angesprochenen Fachkreise nämlich keine Veranlassung, der Bezeichnung "BIOBASE" unmittelbar eine solche Bedeutung beizumessen. Zwar mag der Verkehr dem Bestandteil "BIO", der in Alleinstellung allgemein als Hinweis auf "Biologie; biologisch" bzw auf Leben im allgemeinen verstanden wird, in Bezug auf die beanspruchten Apparate und Instrumente, die Waren der Klasse 16 sowie die mit dem eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nunmehr nur noch beanspruchten Waren "Programme für die Datenverarbeitung (soweit in Klasse 9 enthalten); unbespielte maschinenlesbare Datenträger, maschinenlesbare Datenträger mit Programmen für die Datenverarbeitung" und Dienstleistungen "Erstellen, Aktualisieren, Warten und Lizenzieren von Programmen für die Datenverarbeitung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Auswerten wissenschaftlicher Daten und wissenschaftlicher Informationen, insbesondere zu biologischen Systemen; Dienstleistungen eines Informati-

kers; wissenschaftliche und technische Recherchen; technische Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Projektierung, Einführung und Begleitung von Programmlösungen und insbesondere Datenbank-Lösungen für Dritte; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Design von Netzwerkseiten (Homepages)" eine Aussage über den Bestimmungszweck dieser Produkte und Dienstleistungen zu entnehmen. Dann bleibt aber unklar, worauf die Verbindung dieses Elements mit dem weiteren Bestandteil "base", der in Alleinstellung mehrdeutig ist (vgl Muret-Sanders, LANGENSCHIEDTS Großwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, Neubearbeitung 2001, S 114), in bezug auf diese Waren und Dienstleistungen unmittelbar hinweisen sollte. Um den Gesamtbegriff "BIOBASE" im og Sinn als "biologische Datenbank" zu verstehen, bedürfte es schon weiterer analysierender Schritte, indem der Verkehr zunächst die mögliche Verwendung dieser Produkte und Dienstleistungen bei der Erstellung und Pflege von Datenbanken ermittelt und von diesem Ergebnis wiederum Rückschlüsse auf eine solche Bedeutung zieht. Zu solchen analysierenden Betrachtungen neigt der Verkehr aber im allgemeinen nicht (st Rspr, vgl BGH GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; BGH GRUR 195, 408, 409 – PROTECH). Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen kann der Anmeldemarke daher das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Da die Anmeldemarke somit im Umfang des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses schutzfähig ist, war der ihre Eintragung versagende Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Nach § 71 Abs 3 MarkenG war aus Billigkeitsgründen anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist. Denn der stets zu beachtende Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör (Art 103 GG, § 59 Abs 2 MarkenG) erfordert es, dass die Markenstelle ihre Rechercheergebnisse vor der Entscheidung entweder der Anmelderin zur Stellungnahme innerhalb einer zu setzenden Frist übersendet (vgl § 59 Abs 2 MarkenG) oder - sofern dies sachdienlich erscheint - mit ihr mündlich oder fernmündlich erörtert (vgl § 60 Abs 1 MarkenG). Infolge dieser Verletzung

des rechtlichen Gehörs war die Anmelderin auch zur Beschwerdeerhebung gezwungen; denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gewährung des rechtlichen Gehörs zu einer anderen Entscheidung der Markenstelle geführt hätte.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü