



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 119/02

(AktENZEICHEN)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 42 386.5

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Dezember 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 9. Januar 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

Xpert European Computer Passport

ist vom Deutschen Patent- und Markenamt teilweise, und zwar hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Datenträger mit Musik, Sprache und Programmen für die Datenverarbeitung (Software); Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher; Fotografien; Werbung, insbesondere Verteilung von Merchandisingartikeln; Telekommunikation, insbesondere Bereitstellung von online Lernsystemen, die mit dem Internet verbunden sind mit der Möglichkeit, am PC über das Internet eine offizielle Prüfung, wie beispielsweise das Abitur abzulegen; Erziehung; Ausbildung, insbesondere am PC über Internet; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit Lehrgängen wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke zurückgewiesen worden. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass "Xpert" dem englischen

Wort "expert" gleichzustellen sei, was im Deutschen Experte bedeute. Damit sei die gesamte Wortfolge glatt beschreibend.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er weist darauf hin, dass die beanspruchte Marke eine reine Phantasiebezeichnung und damit schutzfähig sei.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft, noch das einer Produktmerkmalsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1.) Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr. vgl. BGH, BIPMZ 2002, 85 – INDIVIDUELLE). Die noch gegenständlichen Waren und Dienstleistungen richten sich an die allgemeinen deutschen Verkehrskreise. Selbst wenn man unterstellt, dass "Xpert" mit Ex-

perte gleichzusetzen ist, heißt die Wortfolge im Deutschen "Experte Europäischer Computerpaß". Diese Wortfolge weist zumindest eine gewisse Originalität auf, da es sich nicht um eine sprachregelgerechte Zusammensetzung der einzelnen Wörter handelt. Liegt eine zumindest gewisse Originalität vor, so indiziert das die Schutzfähigkeit (vgl. BGH, BIPMZ 2000, 161 – Radio von hier). Tatsachen, die diese Indizwirkung widerlegen würden, konnten nicht festgestellt werden.

Es fehlt auch jeglicher Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr die Wortfolge stets nur als werbliche Anpreisung und nicht als Unterscheidungsmittel der betrieblichen Herkunft versteht. Bei Eingabe von "Xpert" in übliche Suchmaschinen des Internets (z.B. Google/06.10.2003) findet man Verweise auf "Xpert – Der Europäische Computerpaß" (zB www.hyperfect.de), einer kennzeichenmäßig verwendeten Bezeichnung für einen bestimmten Nachweis von Computerfähigkeiten, der speziell an Volkshochschulen angeboten wird. Dies verbietet die Annahme, dass der Verkehr die Wortfolge stets nur nicht als Unterscheidungsmittel versteht.

2.) Die Marke ist auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Sie besteht nicht ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Auch bei der Prüfung des "Freihaltebedürfnisses" ist zu beachten, dass die Wortfolge in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen und keine zergliedernde Analyse vorzunehmen ist (vgl. BGH, BIPMZ 2001, 55, 56 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). In der Gesamtheit, dh, in der konkreten Abfolge der beanspruchten Wörter kann das Dienen zur Bezeichnung eines Merkmals nicht festgestellt werden. Selbst wenn es im Computerbereich ein fest definiertes Expertenniveau mit europäischen Ansprüchen geben sollte, so können in der Regel nur sprachregelgerechte Ausdrücke zur Merkmalsbezeichnung von Waren und Dienstleistungen dienen.

Anhaltspunkte, dass dies im konkreten Fall abweichend zu sehen ist, waren nicht feststellbar.

Winkler

Viereck

Sekretaruk

Hu