



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 63/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 30 256

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort

addressware

ist am 17. Mai 2005 für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 42: (Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software):

- Aktualisieren von Computersoftware
- Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen
- Datensicherung
- Datenspeicherung
- Datenverwaltung auf Servern
- Dienstleistungen einer Datenbank
- Dienstleistungen eines EDV-Programmierers
- Editieren, Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering)
- EDV-Beratung
- Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung
- Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken
- Installieren von Computerprogrammen
- Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung)
- Vermietung von Computersoftware
- Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken

Klasse 35 (Werbung, Unternehmensverwaltung etc):

- Dateienverwaltung mittels Computer
- Nachforschung in Computerdateien (für Dritte)
- Systematisierung von Computerdateien in Computerdatenbanken
- Vermittlung von Adressen
- Adresspflege
- Adresskorrektur
- Adressprüfung
- Adressrecherche
- Versenden von Werbesendungen
- Werbung, insbesondere Direktmarketing und Callcenter

Klasse 9 (Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte, Computer etc).

- Compact-Disks (ROM, Festspeicher)
- Computer-Programme (gespeichert)
- Computer-Software (gespeichert)
- Magnetdatenträger"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wurde sie mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2004 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch einen Prüfer des höheren Dienstes zurückgewiesen. Die Markenstelle ließ dahingestellt, ob die Anmeldung auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht schutzfähig ist.

Die Gesamtbezeichnung "addressware", sprachüblich zusammengesetzt aus dem englischen Begriff "address" und der üblichen Kurzbezeichnung "ware" für "Soft- bzw. Hardware", wirke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wie eine sachbezogene Bezeichnung, mit der darauf hingewiesen werde, dass diese für den Einsatzbereich "Adressen" geeignet oder in sonstiger Weise bestimmt seien. Mit Blick hierauf fassten die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung lediglich als Sachhinweis, nicht aber als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb auf. Desweiteren sei zu berücksichtigen, dass ein Zeichen typischerweise nicht isoliert, sondern regelmäßig in Bezug auf die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen werde. Dann erschließe sich der Bedeutungsgehalt den Verkehrskreisen ohne weiteres und unmittelbar. Es könne nicht von einer ungewöhnlichen, mehrdeutigen und interpretationsbedürftigen Wortneuschöpfung gesprochen werden. Aus der bloßen Neuheit einer Marke könne noch nichts über deren Unterscheidungskraft hergeleitet werden, denn auch bisher noch nicht verwendete, gleichwohl verständliche Sachaussagen könnten durchaus als solche erkannt und deshalb nicht als betriebliche Herkunftshinweise bewertet werden. Auch soweit die Anmelderin auf Voreintragungen angeblich vergleichbarer Wortzusammenstellungen verwiesen habe, rechtfertige dies nicht die Eintragung der vorliegenden Anmeldung.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 19. November 2004 aufzuheben.

Zur Überwindung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reiche jede noch so geringe Unterscheidungskraft aus. Dem Anmeldezeichen könne im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender Begriffsgehalt zugeordnet werden. Auch handele es sich bei "addressware" nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder englischen Sprache.

Das Markenwort sei aus den englischen Wörtern "address" für "Adresse" und "ware" für "Ware" zusammengesetzt. Im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 könne eine rein beschreibende Wirkung wegen des Bestandteils "ware" (= Ware) von vornherein ausgeschlossen werden.

Der Wortbestandteil "address" habe zudem unterschiedliche Bedeutungen (Adresse als Ortsangabe; als IT-Begriff eine Nummer zur Identifizierung von Speicherstellen; schriftliche Meinungsäußerung einer offiziellen Stelle wie z. B. einer Regierungsbehörde). Die Markenstelle stütze sich zu Unrecht ausschließlich auf die Bedeutung des Begriffs im IT-Bereich. Bei den von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen gehe es nicht um den Umgang Ist-spezifischer (gemeint wohl IT-spezifischer) Adressen, sondern um die Bearbeitung postalischer Adressen und deren Nutzung für weiter entfernte Dienstleistungen wie Werbung.

Die Verwendung von "-ware" als Suffix in den Komplementärbegriffen Hardware und Software stelle lediglich *eine* Möglichkeit der Verwendung des Wortes "ware" dar. Eine pauschale Reduktion von "-ware" als "irgendetwas mit Informationstechnologie" verbiete sich im Zusammenhang mit einer Markenmeldung schon deshalb, weil bei der Einordnung von Waren und den auf solche Waren bezogenen Dienstleistungen in die maßgeblichen Klassen sehr wohl zu unterscheiden sei, ob es sich um Geräte aus dem Bereich der Hardware oder um Datenverarbeitungsprogramme, also Software gehe. Dies gelte etwa für Installationsarbeiten, bei der Hardware unter Klasse 37 und Software unter Klasse 42 fielen. Außerdem hätten die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 zumindest teilweise keinen direkten Bezug zum IT-Bereich. Da "-ware" eine Vielzahl von Bedeutungsmöglichkeiten aufweise, sei auch dieser Bestandteil nicht rein beschreibend. Außerdem seien von der Markenmeldung in der Klasse 35 verschiedene Dienstleistungen erfasst, die nicht pauschal dem IT-Bereich zugeordnet werden könnten, insbesondere "Vermietung von Adressen, Adresspflege, Adresskorrektur, Adressprüfung, Adressrecherche, Versenden von Werbesendungen, Werbung, insbesondere Direktmarketing und Callcenter".

Die Kombination der Bestandteile "address" und "ware" sei erst recht mehrdeutig und könne nicht als sprachüblich gebildet bezeichnet werden, denn es seien nicht zwei typische IT- Begriffe miteinander kombiniert worden. Die Wortneubildung sei in jedem Fall mehr als die bloße Summe der Einzelbestandteile. Durch die Kombination entstehe ein kurzes, prägnantes, originelles und interpretationsbedürftiges Kunstwort ohne einen in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt. Das Wort "addressware" sei ebenso unterscheidungskräftig wie die Marken "bizware", "COMTECH", "NetCom", "CompuNet", "Playstation". Es werde auch nicht in der Werbung verwendet, sondern ausschließlich von der Anmelderin.

Es bestehe ebenso kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da das angemeldete Zeichen aufgrund unterschiedlicher Interpretationsmöglichkeiten und Assoziationen mehrdeutig und interpretationsbedürftig sei. Hilfsweise werde darauf hingewiesen, dass die Waren/Dienstleistungen jeweils separat zu betrachten seien.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, denn der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus den von der Markenstelle bereits ausgeführten Gründen zumindest ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die ei-

ner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur
st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 –
Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Aus-
übung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich
noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8
Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Wa-
ren/Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrs-
kreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-
chers der fraglichen Waren/Dienstleistungen abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche
Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden
Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch
hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende
Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft
ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen
(vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Der angemeldeten Marke fehlt zumindest jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). da der Verkehr in der Bezeichnung eine bloße Sachbezeichnung sieht.

Die angemeldete Marke ist aus dem englischen Wort für "Adresse" und dem Bestandteil "ware" zusammengesetzt, der häufig auf dem Computersektor in Wortkombinationen als zweites Wortelement verwendet wird, das für "Hard-" und/oder "Software" steht (z. B. Teachware, shareware). Der angemeldeten Marke kommt daher die Bedeutung "Hard- und/oder Software mit dem Thema Adressen" zu. Ob nur die Anmelderin die angemeldete Bezeichnung verwendet, ist nicht entscheidungserheblich, denn auch Wortneuschöpfungen können - wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat - schutzunfähig sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Entgegen der Ansicht der Anmelderin ist die Bezeichnung für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig.

Die angemeldeten Waren

- "Klasse 9 (Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte, Computer etc).
- Compact-Disks (ROM, Festspeicher)
- Computer-Programme (gespeichert)
- Computer-Software (gespeichert)
- Magnetdatenträger"

können Datenträger bzw. Software sein, auf denen Adressen gespeichert sind, oder mit denen man solche verwalten kann.

Die angemeldeten Dienstleistungen

"Klasse 42: (Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software):

- Aktualisieren von Computersoftware
- Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen
- Datensicherung
- Datenspeicherung
- Datenverwaltung auf Servern
- Dienstleistungen einer Datenbank
- Dienstleistungen eines EDV-Programmierers
- Editieren, Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering)
- EDV-Beratung
- Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung
- Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken
- Installieren von Computerprogrammen
- Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung)
- Vermietung von Computersoftware
- Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken"

können Software für den Bereich Adressen und ihre Verwaltung zum Gegenstand haben. So kann eine Software, die Dateien mit Adressen enthält und mit der man diese verwaltet, entwickelt, aktualisiert, installiert, vermietet oder auf sonstige Weise zur Verfügung gestellt werden. Auch können Datenbanken mit diesem Inhalt bzw. der Zugriff auf solche angeboten werden.

Die Dienstleistungen

"Klasse 35 (Werbung, Unternehmensverwaltung etc):

- Dateienverwaltung mittels Computer
- Nachforschung in Computerdateien (für Dritte)

- Systematisierung von Computerdateien in Computerdatenbanken
- Vermittlung von Adressen
- Adresspflege
- Adresskorrektur
- Adressprüfung
- Adressrecherche
- Versenden von Werbesendungen
- Werbung, insbesondere Direktmarketing und Callcenter"

können mit Hilfe einer solchen Software erbracht werden, da eine gute Adressverwaltung gerade auch für die Werbung von entscheidender Bedeutung sein kann. Adressen (auch postalische) können mit Hilfe von Software nach unterschiedlichen Kriterien zusammengestellt werden. Für eine effiziente Werbung ist es wichtig, dass die richtigen Verkehrskreise angesprochen werden, bei denen man mit einem Interesse an dem zu bewerbenden Produkt rechnen kann. Die Dienstleistungen "Vermietung von Adressen, Adresspflege, Adresskorrektur, Adressprüfung, Adressrecherche, Versenden von Werbesendungen, Werbung, insbesondere Direktmarketing und Callcenter" können daher mit einer Software effizienter erbracht werden, die Adressen nach bestimmten Kriterien ordnen kann.

Es reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Waren/Dienstleistungen nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt. Dass nicht alle Waren- und Dienstleistungen, die unter die angemeldeten Oberbegriffe fallen, zwangsläufig Adressen und Software betreffen müssen, ändert nichts an der Schutzunfähigkeit, da unter die angemeldeten Oberbegriffe jedenfalls auch solche fallen, für die die Bezeichnung "addressware" nicht schutzfähig ist. Die Ansicht der Anmelderin, das Zeichen sei hinsichtlich der Dienstleistungen schutzfähig, da das englische Wort "ware" dafür nicht beschreibend sein könne, da es "Ware" bedeute, ist unzutreffend. Die Unterscheidungskraft kann nicht nur den Bezeichnungen fehlen, welche die Waren/Dienst-

leistungen unmittelbar benennen. Vielmehr sieht der Verkehr auch in Angaben über Inhalt und Gegenstand der Dienstleistungen lediglich einen Sachhinweis und keine Marke.

Dass das angemeldete Zeichen "addressware" nur einen eher allgemeinen Hinweis enthält, dass es bei den Waren und Dienstleistungen um Adressen geht, ändert nichts daran, dass es sich dabei um eine Sachangabe handelt. Auch relativ allgemeine Angaben können von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58). Soweit die Anmelderin sich auf die Mehrdeutigkeit des Begriffs "Adresse" beruft, ändert dies nichts daran, dass der Verkehr darin lediglich eine Sachangabe sieht, da er im Zusammenhang mit der konkreten Ware oder Dienstleistung dem Begriff eine jeweils eindeutige Bedeutung zuordnet, nämlich in der Regel die einer postalischen Adresse. Zudem würde auch ein umfassender Oberbegriff, nämlich dass es um Adressen jeglicher Art gehe, also auch um Adressen als IT-Begriff (eine Nummer zur Identifizierung von Speicherstellen) oder als schriftliche Meinungsäußerungen einer offiziellen Stelle, z. B. einer Regierungsbehörde, auch nicht als Marke aufgefasst.

Soweit die Anmelderin darauf hinweist, dass die Wortbildungen "bizware", "COMTECH", "NetCom", "CompuNet", "Playstation" als schutzfähig angesehen worden seien, rechtfertigt dies nicht die Eintragung der vorliegenden Anmeldung. Abgesehen davon, dass diese Wortbildungen nicht ohne weiteres mit der vorliegenden Anmeldung vergleichbar sind, begründeten selbst identische Voreintragen keinen Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke. Darüber hinaus gibt es auch Zurückweisungen von Wortkombinationen mit dem Bestandteil "ware" (vgl. z. B. PAVIS PROMA 30 W (pat) 37/96 - StructWare und 30 W (pat) 6/98 - OfficeWare).

Ob darüber hinaus auch das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahingestellt bleiben, da die Anmeldung bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückzuweisen ist.

gez.

Unterschriften