



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 155/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 304 11 665.3**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am  
14. März 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 27. Juni 2005 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem im Tenor genannten Beschluss die Anmeldung der u. a. für

„Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer); Computer-Software (gespeichert); Computer-Programme (gespeichert); Dateiverwaltung mittels Computer; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Aktualisieren von Computer-Software; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen; Computerberatungsdienste; Computersystem-Design; Datensicherung; Datenspeicherung; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computer-Software; Dienstleistungen einer Datenbank; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; digitale Datenaufbereitung, digitale Datenverarbeitung; EDV-Beratung; elektronische Datenverarbeitung für Dritte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Hard- und Softwareberatung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Konzeption von Web-Seiten; Kopieren von Computer-Programmen; Lizenzierung von Software; Pflege und Installation von Software; technisches Projektmana-

gument im EDV-Bereich; Vermietung von Computer-Software;  
Wartung von Computersoftware“

als Bildmarke in den Farben „orange, grau“ beanspruchten Kennzeichnung



The logo consists of the word 'web' in a bold, lowercase, orange sans-serif font, followed by the word 'cycle' in a bold, lowercase, grey sans-serif font. The two words are separated by a small space.

teilweise, nämlich für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen, nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Freihaltungsbedürftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, das aus dem Begriff „Web“ als bekannter Bezeichnung für das Internet sowie dem Fachausdruck „cycle“ für „Programmschleife“ zusammengesetzte Markenwort weise lediglich beschreibend darauf hin, dass die zurückgewiesenen Waren aus sich wiederholenden Programmteilen bestünden und die zurückgewiesenen Dienstleistungen unter Anwendung solcher Programmteile erbracht würden. Dass der Begriff „cycle“ auch andere Bedeutungen haben könne, stünde dem bestehenden Freihaltungsbedürfnis genauso wenig entgegen wie der fehlende lexikalische Nachweis des Gesamtbegriffs „web cycle“. Auch die grafische Ausgestaltung der Gesamtmarke könne eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da sie werbeüblich sei und vom beschreibenden Begriffsinhalt der Wortelemente nicht wegführe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Eintragung der Anmelde-  
marke auch für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen anstrebt. Sie hält die angemeldete Marke in der erforderlichen Gesamtbetrachtung mit der Begründung für unterscheidungskräftig, dass es sich um eine ungewöhnliche Kombination der einzelnen Wortbestandteile handle und die Anmelde-  
marke eine speziell hergestellte grafische Darstellung enthalte, der ein unübliches und auffallen-

des Design zugrunde liege. Auch stehe der Eintragung kein Freihaltungsbedürfnis entgegen, weil schon die Wortbestandteile wegen der Mehrdeutigkeit der beiden Begriffe nicht beschreibend seien und auch nicht ersichtlich sei, aus welchem Grund die Mitbewerber ein Interesse an der Benutzung des Markenwortes hätten; schließlich stehe auch die ungewöhnliche grafische Gestaltung der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses entgegen.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen stellt die angemeldete Bezeichnung entgegen der Auffassung der Markenstelle weder eine unter das Eintragsverbot des nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallende beschreibende Angabe dar, noch kann ihr nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

1. Entgegen der Ansicht der Markenstelle steht der Eintragung der Anmelde-marke kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz entgegen, denn nach dieser Vorschrift sind nur solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeut-same Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card). Wie sich dem Wort „*ausschließlich*“ im Gesetzestext entnehmen lässt, kann ein Freihaltungsbedürfnis bei einer bildlich gestalteten Marke nur dann angenom-men werden, wenn auch ihre Bildelemente in irgendeiner Weise die betroffenen Waren beschreiben. Dies scheidet vorliegend schon deshalb aus, weil nichts dafür

ersichtlich ist, dass die besondere Schreibweise der Wortelemente und die gewählten Farben - ungeachtet der an dieser Stelle nicht ausschlaggebenden Frage ihrer Werbeüblichkeit - mögliche Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben könnte.

2. Der Anmeldemarke kann in ihrer Gesamtheit auch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, also nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) ihre Eignung, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Trotz des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft nämlich nur dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen, was etwa bei einem für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 - Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft) der Fall ist. Einen solchen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt wird der Verkehr aber der Anmeldemarke in ihrer Gesamtheit nicht entnehmen.

Allerdings geht auch der Senat mit der Markenstelle davon aus, dass die Einzelbegriffe, aus welchen die angemeldete Bezeichnung zusammengesetzt ist, in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nur in dem von der Markenstelle genannten Sinne von maßgeblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise - dies ist wegen der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen die Allgemeinheit - verstanden werden. Bei dem Begriff „Web“ handelt es sich um den allseits bekannten üblichen Ausdruck für das „world wide web“, also das Internet, und der weitere Begriff „cycle“ steht für „Ablauf, Arbeitsablauf, Arbeitsgang, Arbeitsspiel, Arbeitstakt, Durchlauf, Folge, Kreis, Kreislauf, Kreisprozess, Lastspiel, Ring, Schwingspiel, Takt, Takt-Zyklus, Taktabschnitt, Turnus, zeitlicher Ablauf, Zweirad, Zyklus“ (vgl. <http://dict.leo.org/?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&relink=on&sectHdr=on&spellToler=on&search=cycle>), wobei es sich entgegen der Ansicht der Anmelderin bei den vorgenannten Begriffen nicht um Mehrdeutigkeiten, sondern um Synonyma handelt, also an den jeweiligen Zusammenhang angepasste verschiedene Ausdrücke, denen jeweils dieselbe (Grund-) Bedeutung - nämlich „Kreis, Zyklus“ - zu Grunde liegt. Zutreffend hat die Markenstelle auch unter Hinweis auf einschlägige Computerlexika dargelegt, dass der Begriff „cycle“ im hier relevanten spezifischen Zusammenhang mit Software und den damit in Verbindung stehenden Dienstleistungen ein Fachausdruck für (Programm-) Schleifen ist, also einer „Folge von Anweisungen oder Befehlen eines Programms, die mehrmals hintereinander durchlaufen werden kann“ (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM]).

Auch wenn damit die Übersetzung der Wortteile als „Web-, Netz- oder Internet-(Programm-)Schleife“ für die angesprochenen Verkehrskreise nahe liegt, steht nicht zu erwarten, dass sie dem Gesamtbegriff nur eine die betroffenen Waren und Dienstleistungen beschreibende Sachaussage entnehmen werden. Zwar weist der Begriff „Web“ darauf hin, dass die damit gekennzeichnete Software speziell für das Internet bestimmt und geeignet ist, wie dies etwa bei jedem Browser-Programm, das heutzutage meist fest integrierter Bestandteil des Betriebspro-

gramms ist, der Fall ist. Auch wenn damit der Marke eine deutlich sprechende Tendenz innewohnt, führt die Verbindung mit dem weiteren Begriff von der Annahme eines im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts wieder weg. Soweit nämlich der Begriff „cycle“ von den über zumindest rudimentäre Kenntnisse der Programmierung verfügenden Teilen des Verkehrs im Sinne des Fachausdrucks „(Programm)Schleife“ verstanden wird, werden diese die Verwendung dieses Ausdrucks als eher befremdlich erachten, weil heutzutage nahezu jedes EDV-Programm über Schleifen verfügt, deren Vorhandensein in der Regel sogar als geradezu zwingend erforderlich anzusehen ist; für den über Grundlagenkenntnisse der Programmierung verfügenden Verbraucher ist dieser Umstand dabei derart selbstverständlich, dass er kaum erwartet, hierauf eigens hingewiesen zu werden; da es für ihn daher nahe liegt, mit der Verwendung dieses Begriffs in der Anmeldemarke eine völlig andere Bedeutung zu verbinden, als in ihm nur eine auf diesen selbstverständlichen Umstand hinweisende Sachangabe zu sehen, wird er eher dazu neigen, ihn als Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen anzusehen.

Selbst wenn Teile des Verkehrs den Begriff „cycle“ aber mit der vorgenannten Bedeutung in Verbindung bringen würden, kann hieraus nicht gefolgert werden, dass sie damit auch seine Kombination mit dem weiteren Begriff „Web“ nur als warenbeschreibend ansähen. Bei Programmschleifen handelt es sich nämlich um eine Software-Eigenschaft, nicht aber um ein Merkmal des Internets selbst, auf welches sich der Begriff „cycle“ durch seine Verbindung mit dem vorangestellten Begriff „Web“ allein bezieht; denn das Internet als „weltweiter Verbund von Computersystemen, in dem verschiedene Dienste angeboten werden“ (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.) stellt weder eine (Programm-)Schleife dar noch ist es eigens für solche bestimmt und geeignet. Durch die Verbindung beider Einzelworte erhält die Gesamtbezeichnung mithin in den Augen des Verkehrs einen über die bloße Aneinanderreihung ihrer Einzelbestandteile hinausgehenden und damit von ihrem möglichen beschreibenden Inhalt wegführenden Be-

deutungsgehalt, welcher der Annahme eines rein beschreibenden Inhalts auch der Kombination ihrer Einzelbestandteile entgegensteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 [Rz. 39 ff.] – BIOMILD; EuGH GRUR 2004, 674, 679 [Rz. 104] - POSTKANTOOR).

Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass die angesprochenen Verkehrskreise mit der Wortkombination nach einigem Nachdenken die Aussage verbinden, hiermit solle auf für das Internet bestimmte Programme hingewiesen werden, welche - was sie nach dem oben Gesagten aber als selbstverständlich und damit eher nichtssagend ansähe - Programmschleifen enthalten. Eine solche Bedeutung erschlösse sich dem Verkehr aber erst nach Durchführung einer Reihe von analysierenden Gedankenschritten, zu denen er im Allgemeinen nicht neigt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH). Vielmehr kann daher der Wortkombination allenfalls die Eigenschaft eines sprechenden Zeichens zukommen, dem aber das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abzusprechen ist.

Dies wird schließlich auch durch die grafische Gestaltung der Gesamtmarke untermauert. Zwar ist der Markenstelle darin zuzustimmen, dass sowohl der gewählte Schrifttyp als auch die unterschiedliche farbige Markierung der beiden Einzelworte als auch die besondere Schreibweise des Buchstabens „b“ je für sich genommen dem entspricht, was insbesondere in der Werbung allgemein anzutreffen ist. Dies würde der Verneinung der Schutzfähigkeit aber nur entgegenstehen, wenn auch die vorliegend gewählte ganz konkrete Verbindung dieser grafischen Elemente und hierbei insbesondere die konkret gewählte Farbgebung als allgemein werbeüblich anzusehen wäre; hierfür sind aber Anhaltspunkte weder seitens der Markenstelle festgestellt worden noch anderweitig ersichtlich. Damit kann der Anmeldemarke unabhängig von der Frage, ob die Wortfolge für sich genommen wegen eines rein beschreibenden Bedeutungsgehalts die Schutzfähigkeit abzusprechen wäre, jedenfalls infolge der ganz konkreten grafischen Gestal-

tung letztlich das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Für die erforderliche Unterscheidungskraft spricht schließlich auch der Umstand, dass nach der vom Senat durchgeführten Internet-Recherche bei Eingabe der Wortfolge „web cycle“ bzw. „webcycle“ in der Suchmaschine GOOGLE ganz überwiegend nur Treffer ausgewiesen werden, welche auf das von der Anmelderin unter dieser Bezeichnung vertriebene Computerprogramm hinweisen.

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zu Unrecht die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt hat, war auf die Beschwerde der Anmelderin der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

gez.

Unterschriften