



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 10/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 46 644.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Markenanmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist

SoftWin

für die Waren und Dienstleistungen

„Computerprogramme sowie deren Teile und Zubehör dafür, nämlich Unterprogramme, Programmmodule, Programmgeneratoren, Hilfs- und Schnittstellenprogramme; auf Datenträgern aufgezeichnete Daten; Sammeln und Liefern von Nachrichten und Daten; Betrieb eines elektronischen Informations- und Kommunikationssystems (soweit in Klasse 38 enthalten); Dienstleistungen einer Datenbank, Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten auch im Internet, nämlich Übermittlung von Informationen aller Art, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; anwenderbezogene technische Beratung über den Einsatz und die Anwendungsmöglichkeiten der Software, Installation und Wartung der Software; Dienstleistungen eines Softwarehauses, nämlich Aktualisierung, Pflege und Installation von Software; Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Internet, nämlich Erstellung, Wartung und Pflege von Programmen zur Nutzung im Internet und/oder zur Nutzung des Internets sowie Beratung in Bezug auf Einsatz und Weiterentwicklung derartiger Programme“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Frei-

haltebedürfnisses zurückgewiesen. Im Bereich der Computertechnik sei „Soft“ die allgemein verwendete Abkürzung für Software und „win“ die verbreitete Abkürzung für „window“ und damit ein Sachhinweis auf eine Benutzeroberfläche mit „window-“ bzw. „Fenstertechnik“. Der Verkehr werde „SoftWin“ im Sinne von Software für Fenstertechnik bzw. für das Betriebssystem „Windows“ und damit als Inhalts- und Bestimmungsangabe bzw. Beschaffenheitsangabe verstehen. Insoweit werde auf die Entscheidung BPatG 30 W (pat) 263/93 „Winsoft“ verwiesen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, „SoftWin“ sei ein Kunstwort und enthalte gerade keinen Hinweis auf Windows. Windows-Programme würden üblicherweise mit dem Bestandteil WIN und einem variablen Programmnamen gebildet; in der umgekehrten Schreibweise aber seien variable Programmnamen mit dem Bestandteil WIN nicht bekannt. Zudem seien die beiden Bestandteile „Soft“ und „win“ jeweils vieldeutig, so dass auch deren Kombination viele Deutungen zulasse. Sie verweist hierzu auf internationale Voreintragungen. Lediglich hineininterpretierte Bedeutungsinhalte dürften nicht zu einer mangelnden Unterscheidungskraft führen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. November 2005 aufzuheben.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für diese angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. BGH MarkenR 2004, 39 – City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 – Postkantoor).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. – City Service). So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehören, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdrücken oder

Wortfolgen anzunehmen, bei denen – ohne eine warenbeschreibende Sachangabe zu sein – ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich – über eine Werbeaussage hinaus – um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 – Partner with the Best).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr eingehend und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 – Libertel-Orange; a. a. O. – Postkantoor).

Nach diesen Grundsätzen erfüllt die angemeldete Wortfolge selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich ausschließlich in der Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpft (vgl. BGH a. a. O. – marktfrisch).

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus den beiden Bestandteilen „soft“ und „win“ zusammen.

Das englische Wort „soft“ ist im hier durchweg angesprochenen Computerbereich die allgemeine und weit verbreitete Abkürzung für software (vgl. z. B. Wennrich, Internationales Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme der Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Informationsverarbeitung, Band 2, S. 327).

Die Abkürzung „Soft“ wird auch in Zusammensetzungen mit englischen Wörtern oder Abkürzungen verwendet (vgl. BPatG 30 W (pat) 263/93 – WINSOFT; 24 W (pat) 047/97 – Soft Collection in PAVIS PROMA, Knoll), wie aus den der Anmelderin übersandten Internetrechercheergebnissen ersichtlich auch unter Voranstellung des Bestandteil „Soft“ (vgl. SoftWORM und Soft-SPS unter wikipedia.org/wiki).

„Win“ ist im Bereich der Computertechnik die weit verbreitete Abkürzung für „window/windows“ und damit ein Sachhinweis auf eine Benutzeroberfläche mit „window-“ bzw. „Fenster-“ (vgl. BPatG, 30 W (pat) 293/93 - WINBASE - PAVIS PROMA Knoll). Das Fenster ist ein Bestandteil einer grafischen Benutzerschnittstelle, eine Interaktionsfläche zu einem Programm, d. h. die Benutzeroberflächen von einzelnen Programmen werden in Fenstern in die Gesamt-Oberfläche des Betriebssystems integriert (z. B. Window Manager, vgl. „Fenster (Computer)“ im online-Lexikon unter wikipedia.org). Das von Microsoft eingeführte Betriebssystem Windows ist eine grafische Benutzeroberfläche mit Multitaskingeneigenschaften. Windows stellt eine standardisierte Schnittstelle auf der Basis von Dropdownmenüs und Bildschirmfenstern dar und erlaubt die Bedienung über ein Zeigegerät (vgl. Computer Lexikon Microsoft Press, 7. Aufl., 2003, S. 801).

Auch im Bereich der Kommunikationstechnik wird durch vielfältige Aufgabenverknüpfungen bedingt unterschiedliche und umfangreiche Computerhard- und Software eingesetzt, die auch die sog. Window- oder Fenster-Technik verwendet, so dass der Verkehr den Bestandteil „Win“ entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht mit dem englischen Wort „to win“ (gewinnen) gleichsetzen wird, sondern zwanglos mit der im Computerbereich gängigen Abkürzung für „Windows“.

Der Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung daher mit „Windows-Software, Software für Windowsanwendungen“ übersetzen und verstehen. Ebenso wie die oben genannte Zusammensetzung WINSOFT (vgl. BPatG 30 W (pat) 263/93 a. a. O.) ist auch die demgegenüber vertauschte Kombination „SoftWin“ eine sprachübliche und naheliegende Wortverbindung. Beide Markenbestandteile werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Für die fachlich informierten Verkehrskreise bietet sich in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen der Anmeldung ein Verständnis dieser Wortfolge als Sachangabe an. So ergibt „SoftWin“ die zur Beschreibung geeignete Sachaus-

ge, dass es sich nach Art, Beschaffenheit und Bestimmung um Waren handelt, die Software für Windowsanwendungen darstellen oder beinhalten, dazu dienen oder hierfür bestimmt sind oder deren Einrichtung und Verwendung ermöglichen. Die Dienstleistungen können Einrichtung und Verwendung ermöglichen oder hierzu in Bezug stehen.

Auch wenn der Begriff „SoftWin“ auf eine Wortschöpfung durch die Anmelderin zurückzuführen wäre, ändert dies nichts daran, dass er sprachüblich gebildet und deshalb zur Beschreibung der Waren geeignet ist (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 – LOKMAUS; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. Rdn. 262). Die Voranstellung des Bestandteils „Soft“ mag zwar weniger verbreitet sein als die umgekehrte Anordnung. Dennoch ist sie ebenso beschreibend, zumal entgegen der Auffassung der Anmelderin die Voranstellung von „Soft“ nachgewiesenermaßen durchaus gebräuchlich ist, so dass sich aus der vorliegenden Anordnung von „Soft“ kein Phantasiegehalt ableiten lässt.

Dass aus der Angabe nicht die konkrete Funktionsweise entnommen werden kann, ändert nichts daran, dass der Verkehr die Angabe lediglich als Sachhinweis sieht. Auch relativ allgemeine Angaben können von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich auf allgemeine Sachverhalte beziehen (vgl. BGH a. a. O. – City Service; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 8 Rdn. 58 m. w. N.).

Insgesamt wird der Verkehr daher in der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen keine Marke sehen.

Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf die Eintragung der Wort-Bildmarke im englischsprachigen Ausland berufen. Selbst aus inländischen Voreintragungen übereinstimmender Marken erwächst unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Ent-

scheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 „Autofolge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“; vgl. dazu auch EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. – Nr. 60 ff. „Henkel“). Noch weniger erheblich sind ausländische Voreintragungen (vgl. EuGH a. a. O. – Nr. 61 ff. „Henkel“). Dies gilt besonders für die Frage der Unterscheidungskraft, für die allein die inländische Verkehrsauffassung entscheidend ist. Die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen im Ausland bildet lediglich einen Umstand, den die zuständige inländische Behörde bzw. das zuständige inländische Gericht unter sämtlichen Tatsachen und Umständen, die in die Beurteilung einzubeziehen sind, berücksichtigen kann. Sie ist jedoch für die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend (vgl. EuGH a. a. O. „Henkel“).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltebedürfnis haben.

gez.

Unterschriften