



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 12/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 019 527.4

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Eisenrauch und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 23. Juni 2009

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

SCHWÄBISCHE DATENTECHNIK

ist als Wort-/Bildmarke für die Waren und Dienstleistungen

„Computer-Hardware; Aufbau und Betrieb von e-commerce-Web-sites; Installation und Wartung von Software, Design von Computersoftware, EDV-Beratung, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit Beschlüssen vom 7. August 2008 und vom 15. Oktober 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen weise in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich darauf hin, dass es sich hierbei um EDV-Produkte und EDV-Dienstleistungen handle, die in Schwaben hergestellt bzw. vertrieben und angeboten würden. Entgegen der Auffassung der Anmelderin sei der Bestandteil „Schwäbisch“ nicht diffus, sondern stelle einen - vom inländischen Verkehr auch ohne weiteres als solchen verstandenen - Hinweis auf die geographische Herkunft der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dar. Nachdem die Region Schwaben sich einen Namen als Spitzenreiter der Technologie erworben habe, wie das Bundespatentgericht in

seinem Beschluss vom 4. Juni 2003 (32 W (pat) 141/02 - Schwäbisch High Tech) festgestellt habe, würden mit der Herkunftsbezeichnung sogar bestimmte Qualitätsvorstellungen, aber keine betriebsindividualisierende Funktion verbunden. Ob für die Beurteilung der Unterscheidungskraft allein auf den Fachverkehr abzustellen sei, könne letztlich offen bleiben, da auch Fachkreise die angemeldete Wortfolge wegen des sich unmittelbar erschließenden, sachbezogenen Aussagegehalts – Datentechnik aus Schwaben – nur als solche und nicht im Sinne eines individualisierenden Herkunftshinweises verstünden. Auch die bildliche Ausgestaltung des Zeichens, die in der Wiedergabe des Umlauts „ä“ in Form des @ bestehe, könne die erforderliche Unterscheidungskraft nicht begründen. An die graphische Gestaltung seien umso höhere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwächer die weiteren Zeichenelemente seien. Die vorliegende Gestaltung genüge den hier mit Rücksicht auf den beschreibenden Charakter der Wortbestandteile zu stellenden hohen Anforderungen nicht. Die Verwendung des @-Zeichens sei auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungssektor üblich. Im vorliegenden Fall werde es in leicht erkennbarer Abwandlung für den Umlaut „ä“ verwendet. Dieses Element werde aufgrund seiner Position im Wortinnern ohne weiteres als „ä“ erkannt und gelesen, so dass diese Ausgestaltung nicht ausreichend sei, um den Schutz des angemeldeten Zeichens zu begründen. Auf ihrer Meinung nach vergleichbare Voreintragungen könne sich die Anmelderin nicht berufen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge und keinem Freihaltebedürfnis unterliege. Gerade das verfremdete „ä“ springe besonders ins Auge, weil es im Schriftverlauf als fehlerhafte Darstellung aufgefasst werde. Außerdem sei es in den angesprochenen Verkehrskreisen zur Unterscheidung geeignet. Im IT-Bereich sei es nicht üblich, einen Namen mit Umlauten zu verwenden, da derartige Bezeichnungen nicht als Domain-Namen dargestellt und im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch auf dem IT-Sektor nicht verarbeitet werden könnten. So trete auch im DAX kein Unternehmen

unter Verwendung von Umlauten auf. Die Besonderheit der angemeldeten Wort-/Bildmarke zeige sich ferner darin, dass auch das Deutsche Patent- und Markenamt Schwierigkeiten gehabt habe, das Zeichen in seinen Schreiben darzustellen. Die von der Anmelderin genannten Voreintragungen mit den Begriffen „Schwaben“ oder „schwäbisch“ seien entgegen der Auffassung der Erinnerungsprüferin durchaus mit der vorliegenden Anmeldung vergleichbar. Der Bestandteil „schwäbisch“ sei zu diffus, um beschreibend zu wirken. Er könne sich auf Angehörige einer Volksgruppe, einen Dialekt oder eine Landschaft beziehen, deren Grenzen jedoch sehr unklar seien. Außerdem könne der Begriff auch die „schwäbische Art“ meinen, was auch immer damit assoziiert werde (sparsam, genau). Die Ausführungen der Markenstelle zur bildlichen Ausgestaltung der Marke seien nicht geeignet, die Unterscheidungskraft zu verneinen. Das „@“ mit den Umlaut-Punkten werde unzutreffenderweise mit dem häufig anstelle des Buchstabens „a“ verwendeten „@“ gleichgesetzt, obwohl das „ä“ ein eigenständiger Buchstabe des deutschen Alphabets sei. Es sei daher inkonsequent anzunehmen, dass die Verfremdung eines „d“ oder „q“ mit einem @-Zeichen schutzfähig sei, während ein - auf die gleiche Weise verfremdetes - auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungsgebiet abwegiges „ä“ den Anforderungen nicht genügen solle. Die Prägnanz des Zeichens liege darin, dass durch die beiden Punkte über dem „@“ ein neues, ungewohntes und in den entsprechenden Verkehrskreisen nicht genutztes, weil unnötiges Zeichen geschaffen werde, das von einem professionellen Betrachter im gewerblichen Bereich als zur Abgrenzung von anderen Marken geeignet betrachtet werde.

An dem angemeldeten Zeichen bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Bereits das „@“ sei nicht notwendig, um die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Die Buchstaben des Alphabets seien hierfür ausreichend. Entsprechendes gelte für das „@“ mit den Umlaut-Punkten, das weder existiere noch ohne weiteres darstellbar sei. Da Umlaute im IT-Bereich nicht gängig seien, liege es nicht im Interesse der Wettbewerber, eine derart verfremdete Version verwenden zu können.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen 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. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27 ff.] - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 710 [Nr. 12] - VISAGE; GRUR 2009, 411 [Nr. 8] - STREETBALL). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender

Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 2009, 411 [Nr. 9] - STREETBALL). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zuerkannt werden.

Der Begriff „Datentechnik“ umfasst - wie die Markenstelle zutreffend und ausführlich dargelegt hat - neben der Datenverarbeitung alle technischen Einrichtungen zum Verarbeiten von Daten. Bei der beanspruchten Ware „Computer-Hardware“ handelt es sich um einen elementaren Bestandteil der Datentechnik. Die beanspruchten Dienstleistungen, die im EDV- und IT-Bereich angesiedelt sind, können sich auf Datentechnik beziehen. Der Bestandteil „schwäbisch“ ist entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht in dem Sinne diffus oder mehrdeutig, dass er die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung begründen könnte. In Verbindung mit dem weiteren Bestandteil „Datentechnik“ steht die Bedeutung im Sinne einer geographischen Herkunftsangabe im Vordergrund. Auch wenn möglicherweise in den Verkehrskreisen unterschiedliche Vorstellungen darüber bestehen, wie die Grenzen Schwabens exakt verlaufen, erkennt der Verkehr in der Bezeichnung „schwäbisch“ in jedem Fall eine geographische Angabe und wird diese nicht als individuellen betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Die Bezeichnung „SCHWÄBISCHE DATENTECHNIK“ beschreibt daher lediglich in allgemeiner Form den fachlichen Bereich, auf dem die beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesiedelt sind, und weist gleichzeitig auf deren geographische Her-

kunft hin. Der angemeldeten Marke kann somit nicht der Charakter eines individuellen betrieblichen Herkunftshinweises beigemessen werden.

Auch die graphische Ausgestaltung der angemeldeten Bezeichnung vermag die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu begründen. Zwar kann durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis entstehen. An eine solche Ausgestaltung sind aber - worauf auch schon die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat - um so größere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; früher schon BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION; BPatGE 38, 239, 243 ff. - Jean's; s. auch BPatG 2007, 324, 326 Kinder (schwarz-rot); Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 126). Einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die der Verkehr gewöhnt ist, vermögen in der Regel den beschreibenden Charakter einer Angabe nicht zu beseitigen (Ströbele in: Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rdn. 127). Hierbei handelt es sich nicht um über das zulässige Maß hinausgehende Anforderungen an die Unterscheidungskraft. Da den Wortbestandteilen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, geht es hier vielmehr darum, dass gerade mit der graphischen Gestaltung die Schwelle von der beschreibenden Angabe zum unterscheidungskräftigen, betrieblichen Herkunftshinweis überwunden werden muss. Da auch eine Kombinationsmarke mit einem Bildbestandteil, der lediglich das Markenwort näher ausgestaltet, sowohl klanglich als auch optisch in erster Linie über das Wort aufgenommen wird, muss die graphische Ausgestaltung eines beschreibenden Wortbestandteils in einer Weise in Erscheinung treten, dass darüber das Wort quasi vergessen gemacht wird. Denn je unmittelbarer die Sachaussage hervortritt, umso mehr wird sie sich in den Augen des angesprochenen Verkehrs gegenüber der graphischen Gestaltung in den Vordergrund drängen. Die Unterscheidungskraft eines solchen Kombinationszeichens kann daher nur bejaht werden, wenn der Verkehr in der bildlichen Ausgestaltung oder in dem von ihr mitbestimmten Gesamteindruck der

Marke eine betriebliche Herkunftskennzeichnung sieht (BPatG a. a. O. - Color COLLECTION). Davon kann hier nicht ausgegangen werden.

Der Anmelderin ist zwar zuzugeben, dass es in der Regel das @-Zeichen (ohne Umlautpunkte) ist, dem als Hinweis auf einen Bezug zum Internet und als Ersatz für den Buchstaben „a“ (vgl. hierzu Ströbele in: Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rdn. 128) keine herkunftshinweisende Funktion beigemessen wird, während dies bei anderen in dieser Form verfremdeten Buchstaben nicht ohne weiteres angenommen werden kann. Im vorliegenden Fall kann jedoch der Umstand, dass nicht ein „a“, sondern der Umlaut „ä“ ersetzt wird, den beschreibenden Charakter des Markenwortes nicht überwinden. Die Ersetzung des Buchstabens „ä“ durch das @-Zeichen mit Umlautpunkten stellt eine nur minimale graphische Gestaltung dar, die den Wortbestandteil nicht in einer Weise zu verfremden vermag, dass er nicht mehr als beschreibende Angabe wahrgenommen würde. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, wird dieses Element aufgrund des gesamten Erscheinungsbildes der Marke ohne weiteres als „ä“ gelesen und verstanden. Die Anmelderin kann auch nicht mit Erfolg geltend machen, dass sich die Unterscheidungskraft daraus ergebe, dass es im IT-Bereich nicht üblich sei, Namen und Bezeichnungen mit Umlauten zu verwenden. Anders als früher ist die Darstellung von Umlauten in der elektronischen Datenverarbeitung schon seit längerem kein Problem mehr.

Schließlich ist die Markenstelle zu Recht davon ausgegangen, dass sich aus nach Auffassung der Anmelderin vergleichbaren Voreintragungen kein Anspruch auf Eintragung der vorliegenden Anmeldung ergibt. Diese Voreintragungen sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Im übrigen führen Voreintragungen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH, GRUR 2004, 674, [Nr. 43, 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428, [Nr. 63] - Henkel; BGH GRUR 1997, 527, 529

- Autofelge; GRUR 2008, 1093, 1095 [Nr. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; MarkenR 2007, 178, 180 ff. - CASHFLOW; MarkenR 2007, 527, 531 - Rapido; BIPMZ 2008, 29 f. - Topline; bestätigt durch EuGH BIPMZ 2009, 197, 198 f. - Schwabenpost).

Die Markenstelle hat die angemeldete Marke nach alledem zu Recht von der Eintragung ausgeschlossen.

Hacker

Eisenrauch

Kober-Dehm

Bb