



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 94/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 09 661

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 15. Februar 2005 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

HBIC

ist am 21. Februar 2003 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„elektrische Instrumente, soweit in Klasse 09 enthalten; wissenschaftliche Instrumente; Entwicklung von Software; Computer; Computersoftware; Computerprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computerbetriebsprogramme; Dateienverwaltung mittels Computer; Daten (Systematisierung von Daten) in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Telekommunikation; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, insbesondere per Internet; Webconsulting, nämlich technische Beratung zu Internetauftritten; Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten im Internet, Intranet und/oder Extranet, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermittlung von Nachrichten, Informationen, Texten, Zeichnungen, Bildern, sowie Daten aller Art; Architektur und Design von Software; Erstellung von Vorgehensmodellen für die Softwareerstellung; Erstellung von Websites, Homepages, insbe-

sondere zum Zwecke der Bewerbung von Waren und/oder Dienstleistungen in Netzwerken, insbesondere für das Internet, Wartung von Computersoftware; Einrichten und Unterhalten von kommerziell genutzten Dienstleistungsplätzen im Internet, vorzugsweise Sammeln und Bereitstellen von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern über Waren und Dienstleistungen; Entwicklung von Software, insbesondere in den Bereichen E-Commerce und Internet; Computerberatungsdienste; Lizenzierung von Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten.“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2005 wurde die Anmeldung durch eine Prüferin des höheren Dienstes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG teilweise, nämlich für die oben genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Ob insoweit auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist, ließ die Markenstelle dahingestellt.

Die angemeldete Buchstabenkombination „HBIC“ bezeichne auf dem Gebiet der EDV einen Barcode. Der Ausdruck sei in dieser Bedeutung gebräuchlich und werde bereits beschreibend verwendet. In Verbindung mit den oben genannten Waren erweise sich der Ausdruck „HBIC“ als unmittelbar beschreibende, sachliche Angabe in Bezug auf deren Verwendungszweck und Funktion. Diese könnten darauf gerichtet sein, einen solchen Barcode zu lesen sowie dessen Entschlüsselung einschließlich der entsprechenden Datenübertragung zu bewerkstelligen. Bezüglich der oben genannten Dienstleistungen würde sich der Ausdruck „HBIC“ als unmittelbar beschreibender, sachlicher Hinweis in Bezug auf deren Gegenstand und Bestimmung erweisen. Diese könnten dazu dienen, das Lesen dieses Barcodes zu ermöglichen sowie darauf ausgerichtet sein, einen solchen Barcode verfügbar und benutzbar zu machen und über diesen zu informieren. Der Monopoli-

sierung des angemeldeten Begriffs stehe ein Freihaltebedürfnis, insbesondere für Konkurrenten des Anmelders entgegen. Ebenfalls könne eine Mehrdeutigkeit des Begriffs „HBIC“ nicht zu einer anderen Beurteilung führen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

den Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle aufzuheben.

Es sei nicht nachzuvollziehen und von der Markenstelle in keiner Weise begründet oder belegt worden, dass es sich um einen beschreibenden Begriff handle. Hinsichtlich der seitens des Senats mit Schreiben vom 20. Juni 2007 übermittelten Rechercheergebnisse ist der Anmelder der Ansicht, dass diese sehr speziell seien und allerhöchstens der Fachverkehr mit erheblichen Kenntnissen auf diesem Gebiet diese Rechercheergebnisse überhaupt auffinden könnte. Es sei hier jedoch vom gut informierten Durchschnittsverbraucher auszugehen, der keineswegs auf die entsprechenden Recherchen stoße oder den Begriff kenne. Der Ausdruck „HBIC“ sei in den relevanten Verkehrskreisen nicht gebräuchlich und diesen auch nicht verständlich. Dem gut informierten Durchschnittsverbraucher, auf den abzustellen sei, würde sich nicht erschließen, was überhaupt ein Barcode bedeute. Außerdem sei nicht ersichtlich, dass die beantragten Dienstleistungen dazu dienen könnten, das Lesen eines Barcodes zu ermöglichen sowie darauf ausgerichtet seien, einen solchen Barcode verfügbar und benutzbar zu machen. Die beantragten Waren und Dienstleistungen, nämlich beispielsweise Webconsulting und Erstellung von Vorgehensmodellen für die Softwareerstellung hätten überhaupt keinen beschreibenden Bezug zu der Bezeichnung „HBIC“. Bei der Bezeichnung „HBIC“ handle es sich um einen zusammengesetzten Begriff, bei welchem der Gesamteindruck des Zeichens maßgeblich sei. Außerdem ergäben sich für „HBIC“ mehrere Bedeutungen, die nicht beschreibend seien, z. B. für „History of the Book in Canada“. Eine Bedeutung im Sinne eines Barcodes sei lediglich ein möglicher Bedeutungsgehalt und eine derartige Übersetzung sei nicht zwingend. Somit handle es sich nicht um eine beschreibende Angabe bestimmten Inhalts. Aufgrund

des zu verneinenden Freihaltebedürfnisses seien an die Unterscheidungskraft nur geringe Anforderungen zu stellen Die angemeldete Marke sei folglich auch geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

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

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht für die hier fraglichen Waren und Dienstleistungen kein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da die Bezeichnung „HBIC“ für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Nach dieser Vorschrift sind u. a. Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei ist eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, vom Markenschutz ausgenommen, unabhängig davon, ob ihr noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen können (EuGH GRUR 2004, 146 DOUBLEMINT; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 195 m. w. N.). Dieser Grundsatz gilt auch für Abkürzungen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 195). Unerheblich ist auch, ob eine beschreibende Angabe lexikalisch nachweisbar ist (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch).

Allerdings konnte der Senat nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass es sich bei der Bezeichnung „HBIC“ um eine beschreibende Angabe, also hier um die Bezeichnung eines Barcodes handelt.

Ein Barcode ist ein Strichcode, bei dem es sich um eine optoelektronisch lesbare Schrift handelt, die aus verschiedenen breiten, parallelen Strichen und Lücken besteht. Die Daten in einem Strichcode werden mit optischen Lesegeräten, wie z. B. Barcodelesegeräten (Scanner) oder Kameras, maschinell eingelesen und elektronisch weiterverarbeitet. Grundsätzlich kommt daher die Bezeichnung eines Barcodes als Sachangabe z. B. für Waren und Dienstleistungen in Betracht, die für Barcodes bestimmt sein können, deren Gegenstand Barcodes sein können oder die dazu dienen können, Barcodes zu lesen und zu verarbeiten.

Insbesondere im Bereich der Printer - wie aus den dem Anmelder übermittelten Rechercheergebnis des Senats ersichtlich ist - wird zwar bei der Aufzählung der Barcodes, welche verarbeitet werden können, auch teilweise ein Barcode mit der Buchstabenfolge „HBIC“ aufgeführt, bei dem es sich offensichtlich um den „Health Industry Bar Code“ handeln soll, der jedoch offiziell mit „HIBC“ abgekürzt wird. Sucht man im Internet nach Informationen zum „Health Industry Bar Code“ selbst, wird auf den entsprechenden Seiten dieser in der korrekten Form „HIBC“ abgekürzt. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der teilweise verwendeten Buchstabenfolge „HBIC“ insbesondere im Bereich der Printer um ein Versehen handelt, da die Wortbestandteile der beschreibenden Bezeichnung „Health Industry Bar Code“ nicht derart sinnvoll umgestellt werden können, dass sich als Synonym auch eine Abkürzung „HBIC“ ergeben könnte. Der „Health Industry Bar Code“ kann nicht als „Health Bar Industry Code“ bezeichnet werden, da „Barcode“ einen zusammenhängenden Begriff darstellt und ein „Bar Industry Code“ keine sinnvolle Bezeichnung ist. Bestätigt wird dies auch durch den Anruf des Senats bei zwei Firmen, auf deren Internetseiten im Zusammenhang mit Druckern bei den Barcodes die Abkürzung „HBIC“ auftaucht, die jeweils die Auskunft gaben, dass die korrekte Abkürzung für den „Health Industry Bar Code“ „HIBC“ laute und es sich bei

der unzutreffenden Verwendung der Buchstabenfolge „HBIC“ vermutlich um ein Versehen handelte, das in den im Internet stehenden Text übertragen worden sei.

Da es sich somit bei der angemeldeten Bezeichnung weder um ein Synonym oder eine weitere Bezeichnung für den „Health Industry Bar Code“ handelt (vgl. zur Schutzunfähigkeit von Synonymen für beschreibende Angaben EuGH GRUR 2004, 674 Postkantoor, GRUR 2004, 680 BIOMILD) und auch aus sonstigen Gründen nicht erkennbar ist, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine beschreibende Angabe handelt, liegt das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

Es ist auch kein Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben, welches die Markenstelle - aus ihrer Sicht zu Recht - dahingestellt sein ließ, da sie bereits einen Versagungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG annahm.

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 einer 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 Waren und 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 Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren und 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).

Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Waren nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Zwar ist denkbar, dass einer Bezeichnung die Unterscheidungskraft fehlt, auch wenn sie als Abwandlung einer beschreibenden Angabe selbst nicht beschreibend ist, der Verkehr aber annimmt, es handle sich um die beschreibende Angabe, weil er den Fehler in der Schreibweise gar nicht erkennt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 88). Da bei Abkürzungen die Reihenfolge der verwendeten Buchstaben regelmäßig für das Verständnis des Verkehrs, insbesondere auch des Fachverkehrs, eine entscheidende Rolle spielt, ist nicht damit zu rechnen, dass der Verkehr ohne zusätzliche Anhaltspunkte, in der Buchstabenfolge „HBIC“ eine weitere Bezeichnung für den „Health Industry Bar Code“ sieht. Die angemeldete Bezeichnung hat daher auch für die Waren und Dienstleistungen, die für Barcodes bestimmt sein können, deren Gegenstand Barcodes sein können oder die dazu dienen können, Barcodes zu lesen und zu verarbeiten, noch eine hinreichende Unterscheidungskraft.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na