



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 1/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 31 960.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Anmeldung der Wortmarke

Open Source Broker

für

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, organisatorische Beratung, organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Unternehmensberatung, Dateienverwaltung mittels Computer, Online Werbung in einem Computernetzwerk, Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Vermittlung von Softwareprojekten und -programmieren an Nachfrager;

Klasse 38: Telekommunikation, Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Bereitstellung von Informationen im Internet, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Beratung zum Einsatz von Voice-over-IP, Installation von Voice-over-IP Systemen;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und --software, Computerberatungsdienste, Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten, Erstellen von Webseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Computersoftware-

beratung, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, Hard- und Softwareberatung, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, technische Beratung, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Aktualisieren von Computer-Software, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Computersoftwareberatung, Design von Computer-Software, EDV-Beratung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten, Pflege und Installation von Software, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Wartung von Computersoftware, Serveradministration, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Computersoftware, Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Wiederherstellung von Computerdaten, Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing), Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet

(Dienstleistungsverzeichnis in der Formulierung und Gruppierung des Anmelders, ergänzt um Kommata u. Strichpunkte)

ist mit Beschluss der Markenstelle vom 17. Oktober 2006 durch ein Mitglied des Patentamts nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Sie werde vom Verkehr nur als Hinweis darauf verstanden, dass sich die Dienstleistungen auf die Vermittlung von Computersoftware bezögen, die von unabhängigen Programmierern entwickelt werde und daher nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werde. Bei der angemeldeten Marke handele es sich um einen Fachbegriff aus dem Computerbereich. Der Markenbestandteil "Broker" stehe im Englischen, der Fachsprache im Computerbereich, für einen

Vermittler und sei mit dieser Bedeutung bereits in die deutsche Sprache eingegangen. Der Verkehr werde die Marke daher ohne weiteres im o. g. Sinne verstehen. Alle beanspruchten Dienstleistungen könnten auch einen Bezug zur Vermittlung von Computersoftware haben, die von unabhängigen Programmierern entwickelt werde. Die Marke weise daher nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hin, sondern nur auf Thema und Inhalt der Dienstleistungen.

Nicht maßgeblich sei, dass der Anmelder die angemeldete Wortkombination ursprünglich geschaffen haben möge, da sie sich inzwischen zu einem Fachbegriff entwickelt habe, der zudem bereits - im Internet belegbar - Verwendung finde.

Die Frage, ob darüber hinaus auch ein Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, hat die Markenstelle offen gelassen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

In seinem Beschwerdevorbringen und dem darin in Bezug genommenen Schriftsatz vom 6. September 2006 führt er aus, dass es sich bei dem angemeldeten Begriff "Open Source Broker" keineswegs um eine im Verkehr allgemein gebräuchliche Bezeichnung handele. Der Anmelder habe diesen Begriff selbst geschaffen und überhaupt geprägt. Anlässlich der Messe "Berlinux" habe er im Oktober 2005 einen Vortrag zu diesem Thema gehalten, wodurch der Begriff überhaupt erst in die Fachwelt eingeführt worden sei. Auch die inhaltlichen Vorarbeiten zu dem von der Markenstelle im Beanstandungsbescheid vom 7. August 2006 angeführten Artikel in Computerwoche vom 25. Januar 2006 seien ebenfalls vom Anmelder geleistet worden. Er sei bis zu diesem Jahr bei dem im Artikel genannten Unternehmen als Arbeitnehmer beschäftigt gewesen. Überhaupt sei die Verwendung des Begriffs "Open Source Broker" durch das betreffende Unternehmen auf Aktivitäten des Anmelders zurückzuführen. Dies gelte auch für entsprechende

Fundstellen der Senatsrecherche, die ebenfalls eine Verwendung durch dieses Unternehmen zeigten. Natürlich finde sich der angemeldete Begriff auch auf der Website des Anmelders. Die ersten Treffer der Recherche bezögen sich allein auf die Verwendung durch ihn selbst. Er verwende den Begriff "zur Beschreibung der gerade von ihm erbrachten Dienstleistung". Weitere von der Markenstelle angeführte Internetbelege bezögen sich auf gänzlich andere Zusammenhänge. Ansonsten werde der angemeldete Begriff weltweit nicht verwendet, insbesondere existiere kein Eintrag im Internet-Lexikon Wikipedia. Ergänzend verweist der Anmelder darauf, dass die Anmeldung bereits im Jahr 2006 erfolgt sei und es ihm nicht angelastet werden könne, wenn durch seine Aktivitäten ein Begriff eine gewisse Verkehrsgeltung erlangt habe.

Dem Anmelder sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden. Außerdem wurde er auch darauf hingewiesen, dass ein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegen könnte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke verfolgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (s. u. a. EuGH GRUR 2004, 146, Rdn. 30 - 32 - Doublemint) das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können. Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdn. 25, 26 - Chiemsee zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken).

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke, auch und gerade von Mehrwortzeichen oder Begriffskombinationen, ist auf die Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P - SAT.2, Randnummer 35; GRUR 2004, 943), und zwar auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springenheide, Randnummer 31; GRUR Int. 1998, 795). Durch die in der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen werden überwiegend spezielle Fachverkehrskreise angesprochen, die unternehmens- und EDV-bezogene Dienstleistungen der angemeldeten Art erbringen, vermitteln oder (als Kunden) in Anspruch nehmen. Von diesen Verkehrskreisen kann ein vergleichsweise gutes Verständnis englischer Wortkombinationen auf dem Gebiet der einschlägigen Dienstleistungen erwartet werden.

Der angemeldete Begriff setzt sich aus den Bestandteilen "Open Source" (Software mit offen gelegtem Quellcode) und "Broker" (Vermittler, Makler) zusammen. Mit "Open Source" werden Produkte bezeichnet, die allen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Sie stammen von unabhängigen Programmierern, die ihren Quellcode anderen Entwicklern offen zugänglich machen und mit ihnen weltweit über das Internet zusammenarbeiten. Auf diesen Bedeutungsgehalt hatte bereits die Prüferin des Patentamts unter Bezugnahme auf Quellen im Beanstandungsbescheid zutreffend und vom Anmelder unwidersprochen hingewiesen. In der sprachüblichen Kombinationsreihenfolge der Einzelbestandteile wird der Verkehr unter "Open Source Broker" naheliegend einen Vermittler von Open Source, also Open-Source-Software, verstehen. Bereits diese sich aus dem reinen Sprachverständnis ergebende Bedeutung spricht dafür, dass es sich bei der angemeldete Marke um eine Angabe handelt, die i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen, nämlich ihre Art bzw. ihren inhaltlich-technischen Schwerpunkt, bezeichnen kann. Dies wird durch das Ergebnis der Senatsrecherche bestätigt. Es fanden sich verschiedentlich Hinweise darauf, dass der Begriff "Open Source Broker" im o. g. Sinne eines Vermittlers von Open-Source(-Software) verwendet, teilweise sogar erläutert wird, etwa:

www.decus.de/slices/sy2006/16_05/1E05.pdf:

Definition

Der Open Source Broker ermöglicht es Unternehmen, Open Source erfolgreich einzusetzen

Der Open Source Broker vermittelt zwischen Unternehmen und Community

Der Open Source Broker benötigt Erfahrung in Projekten und dem produktiven Umfeld und auch Erfahrung und Kontakte im Bereich der Open Source Community";

www.decus.de/symposium/sy2006/vortraege/1E05.htm:

"... Der Open Source Broker verbindet die betriebliche Welt mit der des Open Source und unterstützt die Entscheider bei der Konzeption und Umsetzung einer Open Source Strategie. ...";

[www.computerwoche.de/...](http://www.computerwoche.de/):

"Die ungeheure Menge der Open-Source-Projekte behindert Entscheider. Ein Broker kann zwischen Entwicklern und Anwendern vermitteln. ... Der Open-Source-Broker muss in der Lage sein, eine hinreichend große Übereinstimmung zwischen den Interessen zweier Welten herbeizuführen. ...";

www.dexea.it/de/:

"... dexea sieht sich als Open-Source-Broker. Ein Vermittler zwischen der Entwickler-Community und dem potenziellen Anwender. Das was der Kunde sucht, ...";

www.opensourceaustria.at/node/36:

"Am 16. Mai 2008 fand in Trento, Südtirol das "Open Source Brokerage Event 2008" im Rahmen der Free Software Conference Italy statt. ...";

www.silentpenguin.com/archives/2005/01/index.html:

"... I can envision a world ... where in fact corporations no longer require the services of traditional software-shops but instead reach out to a mesh of micro ISVs, micro consultancies, Open Source brokers and maybe outsourced groups of programmers. ...";

<http://pascal.caseunilz.it/retrieve/4225/cospa-beaumont.pdf>:

"... Changed model for support & maintenance
- Using small OSS broker companies ...".

Zwar ist dem Anmelder zuzugeben, dass die Zahl derartiger Verwendungen noch überschaubar ist. Zu seinen Gunsten geht der Senat auch davon aus, dass die ersten drei der zitierten Internetfundstellen (bis einschließlich computerwoche.de) direkt oder indirekt auf seine ehemalige Arbeitgeberin zurückgehen, bei der er nach seinem Vortrag den angemeldeten Begriff "geschaffen" hat. Allerdings ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass er mit ihr noch kooperiert oder gar als einheitlicher Anbieterverbund auftritt, so dass von einem Konkurrenzverhältnis auszugehen ist. Hinzu kommen die Verwendung durch das Südtiroler Unternehmen Dexea und ein Bericht über "Open Source Brokerage" für österreichische Open Source-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie englischsprachige Verwendungen (s. o.).

Zudem kann auch die beschreibende Verwendung durch den Anmelder selbst dafür sprechen, dass der Verkehr die angemeldete Marke als beschreibende Angabe versteht (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 unter II.3.b) - LOKMAUS zur beschreibenden Verwendung einer schutzsuchenden IR-Marke durch den Lizenznehmer des Markeninhaberin). Hier hat der Senat verschiedene Internetveröffentlichungen aufgefunden, in denen der Anmelder "Beratung als Open Source Broker" anbietet (vgl. z. B. <http://drwetter.org>; www.xing.com). Diese Hinweise mögen zwar bei den konkreten Veröffentlichungen auf die Dienstleistungen des Anmelders selbst hinweisen, in der oben zitierten Art der Benennung der Tätigkeit werden sie vom Verkehr jedoch ebenso als beschreibend verstanden wie etwa die Formulierung "... als Börsenbroker". Dies gilt gerade auch deshalb, weil die Bezeichnung "Broker" dem Verkehr z. B. aus dem Finanzwesen als Tätigkeits- bzw. Berufsbezeichnung bekannt ist, so dass er bei einer neu auftretenden Wortkombination "Open Source Broker" unwillkürlich ebenfalls zunächst von einer derartigen Bezeichnung ausgehen wird. Auch der "Erfinder" eines Ausdrucks kann (mit) dazu beitragen, dass dieser beschreibend wirkt (vgl. a. BPatG, 30. Sen. v. 8.1.1998 (30 W (pat) 111/97); v. 25.5.1998 (30 W (pat) 3/98)). Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Markenschutz - anders als ein Patent - kein Leistungsschutz-

recht darstellt, bei dem der Erfinder für seine Erfindung ein Verbotungsrecht zugesprochen bekommt (vgl. BPatGE 33, 12 - IRONMAN TRIATHLON).

Neben den o. g. Verwendungen der angemeldeten Wortkombination selbst ließen sich zudem auch Variationen belegen, die wie die Anmeldemarke aufgebaut sind und bei natürlichem Wortverständnis einen identischen oder nahezu gleichen Begriffsinhalt aufweisen, etwa:

www.berlios.de/index.php.de:

BerliOS

Der Open-Source-Mediator

... und dabei eine neutrale Vermittlerfunktion anzubieten. ...";

www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,120201,00.html:

"Open Source ist jedoch nicht gleich Linux

Andere Produkte fristeten oft ein Dasein im Schatten des bekannten Betriebssystems, sagte Lutz Henckel. Der Open-Source-Vermittler möchte auch mittelständische Unternehmen und öffentliche Verwaltungen von frei entwickelter Software überzeugen. ...";

www.indiginox.com/downloads/Sourcexing:

INDIGINOX

The Open Software Broker

...

Vermittlung in der Welt offener Softwarelösungen

... Brokerage in the open software world...".

Nach alledem bestehen insgesamt ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine Angabe handelt, die i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen wie der Art, der Bestimmung und/oder dem inhaltlich-technischen Schwerpunkt der bean-

spruchten Dienstleistungen dienen kann. Soweit es sich bei der Vermittlung von Open Source um ein noch junges technisch-wirtschaftliches Gebiet handelt, auf dem sich noch keine festen Fachbegriffe etabliert haben, muss angesichts der vom Senat aufgefundenen tatsächlichen Anhaltspunkte zumindest von einem zukünftigen Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 201 m. w. N.). Entgegen der Auffassung des Anmelders ist bei dieser Beurteilung nicht der Zeitpunkt der Anmeldung sondern der Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung zu berücksichtigen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 37, Rdn. 2), wobei es dahinstehen kann, ob die angemeldete Marke angesichts der sich aus der Art und Reihenfolge ihrer Einzelbestandteile ohne weiteres ergebenden Verständlichkeit nicht ohnehin bereits zum Anmeldezeitpunkt als Freihaltungsbedürftig oder jedenfalls als nicht unterscheidungskräftig zu beurteilen gewesen wäre.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Bender

Knoll

Kätker

Cl