

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 209/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung C 46 039/9 Wz

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle/Prüfungsstelle für Klasse 9 des Deutschen Patentamts vom 19. April 1995 und vom 28. September 1994 aufgehoben.

Gründe

I

Die Darstellung

siehe Abb. 1 am Ende

soll mit dem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis "auf Datenträgern aufgezeichnete Computerprogramme, soweit in Klasse 9 enthalten; Computer; Computerteile, Computerzubehör, nämlich Tastaturen und Bildschirme; Benutzerhandbücher zu den oben genannten Waren als Druckereierzeugnisse; Entwicklung von Computerprogrammen" als Marke geschützt werden.

Die Prüfungs- bzw Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie als beschreibende, freizuhaltende Angabe zurückgewiesen. Wegen des Bestandteils "Computer Associates" stützt sie sich dabei im wesentlichen auf eine frühere Entscheidung des 24. Senats des Bundespatentgerichts (Mitt 1994, 20 f), wonach es sich bei dieser Wortfolge um eine Bestimmungsangabe (mit der Bedeutung "Computer-/Teilhhaber/Partner/Gefährte/Mitarbeiter") handle; sie weise darauf hin, daß "die so bezeichneten

Waren..... im Computerwesen als Partner des Benutzers fungieren bzw daß dank der beanspruchten Waren die Anmelderin und der Benutzer im Computerbereich Partner" seien. Die werbeübliche graphische Ausgestaltung mache die Anmeldung ebensowenig schutzfähig wie der weitere (beschreibende) Zusatz "Software superior by design".

Hiergegen hatte die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Der (damals zuständige) 24. Senat des Bundespatentgerichts hat die Beschwerde im schriftlichen Verfahren zurückgewiesen, wobei er sich ebenfalls auf seine frühere Entscheidung gestützt hat. Er ist davon ausgegangen, daß Englisch im einschlägigen Waren-/Dienstleistungsbereich eine geläufige Fremdsprache sei. Auch insgesamt sei die beanspruchte Marke nicht schutzfähig.

Die von der Anmelderin hiergegen eingelegte (nicht zugelassene) Rechtsbeschwerde hat wegen Versagung des rechtlichen Gehörs Erfolg gehabt. Der Bundesgerichtshof (BIPMZ 2000, 187) hat dies damit begründet, daß die Anmelderin gar nicht wußte, daß ihre Beschwerde beim Bundespatentgericht anhängig war (- sie hatte die übliche Mitteilung des Aktenzeichens nach ihrer Angabe nicht erhalten; dies dürfe nicht zu ihren Ungunsten unterstellt werden); daher habe sie auch nicht die Möglichkeit gehabt, eine mündliche Verhandlung zu beantragen. Der Bundesgerichtshof hat deshalb die Beschwerdeentscheidung aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Im Wege einer neuen Geschäftsverteilung ist der erkennende Senat für die Sache zuständig geworden.

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Anmelderin zunächst darauf verwiesen, daß das Wort "Associates" unzutreffend übersetzt sei, da es sich um einen Begriff aus der Wirtschafts- und Rechtssprache handle; "Computer Associates" bedeute sonach "Computer-Gesellschafter", was die beanspruchten Waren und Dienstlei-

stungen nicht beschreibe. Ein konkretes Freihaltungsbedürfnis bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei nachzuweisen, was jedoch für den beanspruchten Begriff weder geschehen noch möglich sei. Der Marke fehle auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft; der Begriff "Computer Associates" sei als international registrierte Marke und die angemeldete Marke selbst in verschiedenen (auch englischsprachigen) Ländern geschützt. Die Unterscheidungskraft könne dem Bestandteil "Computer Associates" auch deshalb nicht fehlen, weil es sich hierbei um die seit langem bestehende Firmenbezeichnung der Anmelderin handle. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf jüngere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (Mitt 1999, 431 "ABSOLUT"; aaO S 433 "FOR YOU"; aaO S 435 "YES"), die ihrer Ansicht nach zu ihren Gunsten sprechen. Zu bedenken sei auch, daß sich die einschlägigen Vorschriften des Warenzeichengesetzes und des Markengesetzes nicht deckten. Hilfsweise regt die Anmelderin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde mußte in der Sache Erfolg haben, da - jedenfalls aus heutiger Sicht, dh unter Berücksichtigung der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl unten), - die Vorschriften des MarkenG § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 (ebenso wie die des WZG § 4 Abs 2 Nr 1, die sich im übrigen insoweit nicht grundlegend unterscheiden, vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 8) einer Eintragung nicht entgegenstehen, wenn es sich dabei auch um einen Grenzfall handeln mag.

Ein relevantes Freihaltungsbedürfnis vermag der Senat für die angemeldete Marke nicht festzustellen. Die Anmelderin hat zu Recht darauf hingewiesen, daß das Wort "Associate" eher in den Bereich der Wirtschaftssprache (und nicht der Computerfachsprache, aber auch nicht der Alltagssprache) gehört. Wenn es dort

sicherlich auch die Bedeutung "Partner" haben kann, so wird doch aus dem jeweiligen lexikalischen Kontext (vgl zB von Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, 1990, S 103; Der große Eichborn, 2. Aufl 1998, S 86, Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, Teil 1, S 60; Langenscheidts Großwörterbuch Englisch-Deutsch "Der Kleine Muret-Sanders", 1989, S 82; Collins Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 1999 S 1082 usw) recht deutlich, daß dies regelmäßig im Sinne eines Gesellschafters zu verstehen ist, so daß sich (- zumal ja das Wort an das deutsche Fremdwort "assoziiieren" erinnert) als nächstliegende Übersetzung auch viel eher der Begriff "Gesellschafter" oder "Teilhhaber" anbietet. Deshalb ist hier kaum an einen "Partner" (oder "Freund") im allgemeinen Sinne zu denken, der übrigens auch im Englischen regelmäßig mit "partner" (und wohl kaum mit "associate") bezeichnet wird (vgl zB Collins aaO S 615, Eichborn aaO Deutsch-Englisch S 236, Langenscheidts Handwörterbuch Englisch Teil 2, 1991 S 1208). Auch wenn auf dem Sektor der elektronischen Datenverarbeitung Englisch eine gebräuchliche Fach- und Werbesprache geworden ist, bedeutet das im übrigen noch nicht, daß nun jeder englische Ausdruck dem Verkehr deshalb in allen möglichen (lexikalischen) Bedeutungen geläufig wäre. So gesehen liegt es nahe, den Markenbestandteil "Computer Associates" (wenn überhaupt) einfach iSv "Computer-Gesellschafter" zu deuten und darin nicht von vornherein eine (allgemeine) Aussage "Computer-Partner" (iS eines Partners zB für den Anwender) zu sehen. Im übrigen bedürfte es auch in einem solchen Fall wiederum eines weiteren gedanklichen Schrittes, um diesen Begriff nun zu einer beschreibenden Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen selbst zu machen; denn nur dann könnte er nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1999, 988 "HOUSE OF BLUES") iSd Vorschrift des MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 als schutzunfähig angesehen werden. Das liegt aber nach dem Gesagten nicht sonderlich nahe, zumal eine Verwendung des Wortes "Associate" in solchem Sinne in der Werbung nicht feststellbar ist, der Verkehr also auch nicht an ein solches Verständnis gewöhnt worden ist.

Bei alledem soll jedoch nicht der falsche Eindruck entstehen, daß der Senat Wortkombinationen wie "Computer-Gesellschafter" oder "Computer-Partner" für schutzfähig hielte; ihnen fehlt ganz einfach die erforderliche Unterscheidungskraft (MarkenG § 8 Abs 2 Nr 1; vgl dazu unten). Da aber der Bundesgerichtshof in seiner genannten Entscheidung ganz klar gesagt hat, daß derartige Unternehmensbezeichnungen keine warenbeschreibenden Angaben iSv MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 sein können, wird man sie wegen eines Freihaltungsbedürfnisses - ungeachtet der nicht unbedenklichen Folgen einer solchen Spruchpraxis - nicht von der Eintragung ausschließen können. Selbst wenn man aber für die einfache Wortkombination "Computer Associates" (aus welchen Gründen auch immer) ein noch relevantes Freihaltungsbedürfnis nicht völlig verneinen wollte, so kann dies nicht für die Marke in ihrer Gesamtheit gelten, bei der der Senat die Verbindung der Anfangsbuchstaben "C" und "A" als durchaus noch phantasievoll einstuft; auf die Verwendung einer solchen bildlichen Ausgestaltung jedenfalls ist für beschreibende Angaben niemand angewiesen.

Aus eben diesen Gründen kann der Marke in ihrer Gesamtheit - ungeachtet der Frage, ob man die schlichte Wortfolge "Computer Associates" als noch unterscheidungskräftig ansieht oder nicht - eine noch hinreichende Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Denn sie macht (nicht nur, vgl oben, aus philologischen, sondern auch aus optischen Gründen) nicht den Eindruck einer reinen Sachaussage, sondern eher den einer Unternehmenskennzeichnung, also einer Marke (vgl iü zur Frage der Schutzfähigkeit von Marken, die aus mehreren Wörtern bestehen, BGH, Beschl. v. 11.5.2000, I ZB 22/98 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION" - z. Veröffl. vorgesehen).

Gegen ein Freihaltungsbedürfnis und für Unterscheidungskraft sprechen im übrigen auch die Eintragungen in anderen, darunter auch englischsprachigen Ländern (Großbritannien, Kanada, Österreich, Benelux, Brasilien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Schweden, Schweiz usw).

Der Beschwerde war sonach unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse stattzugeben.

Hellebrand

Friehe-Wich

Albert

Mr/Na

Abb. 1

