

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 00 892.9

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 16. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, die Richterin Schuster und den Richter Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamts vom 8. Oktober 1998 aufgehoben.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

"thinkware"

soll für die Dienstleistungen

"Unternehmensberatung; Erstellen von Software;
Wissenschaftliche Beratung"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 8. Oktober 1998 teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Dienstleistungen "Erstellen von Software", weil der angemeldeten Marke für diese Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Der Verkehr übersetze die Marke ohne weiteres im Sinne von "Denkware" und sehe sie lediglich als Hinweis an, daß die Dienstleistungen oder die daraus entstehenden Produkte auf gedankliche Tätigkeit abzielten bzw. Ergebnis gedanklicher Tätigkeit seien. Insbesondere liege der Gedanke an Programme aus dem Bereich künstlicher Intelligenz (Expertensysteme) oder die Interpretation, daß die Programme auf Förderung menschlichen Denkens abzielten, nahe. Der derzeit noch nicht existierende Begriff

"thinkware" sei mit eingeführten Sachbegriffen wie z.B. Software, Firmware, Shareware, Freeware, Expireware und mit dem begrifflich naheliegenden Wort "brainware" vergleichbar. Auf dem Gebiet der Software würden laufend neue Begriffe geschaffen, die nur beschreibend gemeint und verstanden würden. Der Verkehr, der Kennzeichnungen nicht analysiere, werde daher in der ähnlich gebildeten angemeldeten Marke ebenfalls eine reine Sachangabe sehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, die Fachsprache präge sehr schnell neue naheliegende und beschreibende Wörter für neue Waren und Dienstleistungen. Der Umstand, daß das Wort "thinkware" noch nicht existiere, lasse darauf schließen, daß der Begriffsinhalt zu unklar sei, um als beschreibende Angabe zu dienen. Diese Unklarheit ergebe sich aus der ungewöhnlichen Zusammensetzung der Wörter "think" und "ware". Die Bildung eines Wortes aus Verbstamm und Substantiv sei sprachunüblich. Außerdem beziehe sich "denken" auf einen inneren Vorgang und habe viele Bedeutungen. Die angemeldete Marke stelle daher ein Phantasiewort dar, das wegen seines unklaren begrifflichen Gehalts viele Interpretationen erlaube. Die angemeldete Marke sei deshalb weder Freihaltungsbedürftig noch ohne jegliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und die Amtsakte 397 00 892.9 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. An der angemeldeten Marke läßt sich weder ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen noch fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Ein gegenwärtiges Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Wortzusammensetzung ist nicht ersichtlich. Das zusammengesetzte Wort, das in seiner Gesamtheit zu beurteilen ist (vgl. dazu BGH GRUR 1995, 269, 270 - "U-KEY"; GRUR 1995, 408 "PROTECH"; GRUR 1997, 627, 628 "à la carte"), stellt keinen hinreichend konkreten sprachüblich beschreibenden Hinweis auf die von der Markenstelle zurückgewiesenen Dienstleistungen dar. Bei einer Recherche in größeren Computer- und Software-Lexika konnte das angemeldete Wort nicht festgestellt werden. Auch in einschlägigen und aktuellen Online-Lexika ist "thinkware" nicht aufgeführt. Bei einer Internet-Recherche des Senats fanden sich im amerikanischen Raum zahlreiche Nachweise für das Wort "thinkware", die sich jedoch auf eine bestimmte Gesellschaft (Thinkware Inc.) oder deren Produkte beziehen und ausschließlich im Sinne einer betrieblichen Herkunftsbezeichnung, nicht aber als Sachangabe verwendet werden. Im deutschsprachigen Bereich wird das Wort zwar auf wenigen Websites verwendet, aber auch aus diesen läßt sich kein unmittelbar beschreibender Hinweis in Hinblick auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen entnehmen. Aus den Sites ergibt sich nicht, wofür "thinkware" steht und ob dieses Wort sich nicht auf Produkte der Firma "thinkware" bezieht. Auf einer Site wird "thinkware" sogar in Gegensatz zu Hard- und Software gestellt und in Anführungszeichen verwendet, ohne daß der Begriff näher definiert wird ("Der fähige Ingenieur denkt vorher und voraus. Er investiert weniger in Hardware und Software, sondern in "Thinkware". Schon seit jeher."). Dieser Zusammenhang spricht aber dafür, daß dort die gedankliche Arbeit von Menschen gemeint ist und nicht eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Software. Für die hier zurückgewiesenen Dienstleistungen oder die durch diese Dienstleistungen erzeugten Produkte läßt sich darum kein beschreibender Bezug ermitteln.

Auch ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis kann nicht festgestellt werden. Anhaltspunkte dafür, daß Dritte künftig ein legitimes Interesse an der werblichen Verwendung des angemeldeten Worts für die streitgegenständlichen Dienstleistungen haben könnten, sind nicht ersichtlich. An ein solches potentielles Freihaltungsbedürfnis sind strenge Anforderungen zu stellen. Es sind konkrete Anhaltspunkte für eine entsprechende Entwicklung erforderlich, die bloße theoretische Möglichkeit genügt nicht (vgl. BGH GRUR 1990, 517, 518 "SMARTWARE"; 1992, 515, 516 "VAMOS").

Die Wortzusammensetzung "thinkware", die mit "Denkware", "Denkartikel" übersetzt werden kann, ist vielfältig interpretierbar. Die angemeldete Marke kann etwa als Aussage verstanden werden, daß es sich um eine Ware handelt, die beim Denken hilft, die einem Denkprozeß entstammt, die gut durchdacht ist, die selbst denkt, die das Denken abnimmt, über die man nachdenken muß, die das Denken schult oder die an etwas - etwa Termine - erinnert. Eine hinreichend klare Aussage über Beschaffenheit oder Bestimmung der Software erlaubt die angemeldete Marke deshalb nicht, sondern lediglich allgemeine, diffuse Assoziationen. Bei den von der Markenstelle genannten Begriffen "Software, Firmware, Shareware, Freeware Expireware, brainware" handelt es sich dagegen um - zum Teil konkretere - jedenfalls aber um eingeführte Begriffe, die mit einem fest umrissenen Begriffsinhalt verwendet und deshalb vom Verkehr als reine Sachangaben verstanden werden. Insofern sind diese Wortzusammensetzungen mit der hier angemeldeten Marke, die eine noch nicht gebräuchliche, aus sich heraus nicht klar verständliche Wortneuschöpfung darstellt, nicht vergleichbar. Die konkrete Bedeutung der angemeldeten Marke ist für die angesprochenen Verkehrskreise unklar. Der äußerst unscharfe Sinngehalt erfordert detailliertere Überlegungen. Bei derartigen vielfältig interpretierbaren Begriffen fehlt es aber an Anhaltspunkten, daß sie vom Verkehr zur sinnvollen Beschreibung benötigt werden (vgl. dazu BGH GRUR 1995, 269 "U-KEY"; GRUR 1997, 627 "à la carte"; GRUR 1997, 468, 469 "NetCom"). Auch gibt es für Software, die man mit "denken" in Verbindung bringen

könnte, bereits wesentlich konkretere Fachbegriffe wie "Expertensystem", "intelligente Software", "Lernsoftware", "Selbstmanagement-Software" oder "Software for Neural Networks", für die z.B. die Firma Computer Associates unter der Marke "Neugents-Software That Can Think" wirkt.

Bei dieser Ausgangslage ist auch die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) gegeben. Da - wie bereits oben ausgeführt - der Verkehr mit der angemeldeten Marke in Bezug auf die Waren nach Art eines "sprechenden Zeichens" nur ungenaue, diffuse Assoziationen verbindet, fehlen hinreichende Anhaltspunkte dafür, daß der Verkehr die Marke als reinen Sachhinweis und nicht als betriebliche Herkunftskennzeichnung auffassen wird (vgl. BGH GRUR 1997, 627, 628 "à la carte").

Meinhardt

Schuster

Guth

Cl