

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 233/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Dezember 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 47 822.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 2001 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Zur Eintragung als Wortmarke für "Datenverarbeitungsprogramme und auf Datenträgern gespeicherte Computerprogramme, insbesondere Software zur Verwendung in und mit Datennetzen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Erstellen von Datennetzdarstellungen (Web-Sites)" angemeldet ist die Bezeichnung

WEBSPEECH

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft und bestehenden Freihaltebedürfnisses von der Eintragung zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Bestandteil „WEB“ der angemeldeten Marke weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf das Internet hin; bei dem weiteren Bestandteil „SPEECH“ handele es sich um das englische Wort für „Sprache“. Beide Begriffe seien den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt; sie würden demgemäß die angemeldete Bezeichnung als „Web-Sprache“ und damit als übliche Bezeichnung der beanspruchten Software verstehen, denn zur Präsentation im Web bzw. zur Formulierung einer derartigen Präsentation sei bekanntlich eine Sprache, also eine Software erforderlich. Es handele sich mithin um eine von der Eintragung ausgeschlossene unmittelbar beschreibende und daher Freihaltebedürftige Sachangabe, der zudem jegliche betriebskennzeichnende Unterscheidungskraft fehle. Die Eintragung ähnlicher Begriffe könne eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da kein Anspruch auf Fehlerwiederholung bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie begehrt die Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle und regt hilfsweise an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Sie ist der Ansicht, die angemeldete Bezeichnung sei im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Unterscheidungsmittel geeignet, weil es sich um eine nicht geläufige Wortzusammenstellung, ein reines Kunstwort handle, dessen Gebrauch derzeit nicht nachweisbar sei (mit Ausnahme der Verwendung für Erzeugnisse der Anmelderin). Dem Wort „SPEECH“ kämen unterschiedlichste Bedeutungen zu, z. B. Sprache, Sprechvermögen, Rede, Gespräch, Äußerung. In dem von der Markenstelle angenommenen Sinne von „Software“ als Mittel der Kommunikation im Internet anstelle des Mediums Sprache werde es aber nicht gebraucht. Als „Web-Sprache“ im Sinne einer Programmiersprache werde der Begriff zumindest nicht ohne mehrschrittige analysierende Überlegungen verstanden, da Programmiersprachen mit „Language“ bezeichnet würden (zB HTML = Hypertext Markup Language). Unter Berücksichtigung der vom BGH in der "PROTECH"-Entscheidung aufgestellten und in der Folge zur ständigen Rechtsprechung gewordenen Grundsätze sei die Unterscheidungskraft deshalb nicht zu verneinen.

Der Annahme eines Freihaltebedürfnisses stehe entgegen, daß die Marke die von der Markenstelle angenommene Bedeutung gar nicht habe. Es handle sich um eine eigenwillige Kombination von englisch- und deutschsprachigen Begriffen, die insgesamt eine als Sachangabe ungeeignete unspezifische, verschwommene Angabe ergäben. Die Marke werde außer für Erzeugnisse der Anmelderin nicht verwendet; auch aus diesem Grunde sei sie weder derzeit Freihaltebedürftig noch sei hiervon für die Zukunft auszugehen. Im übrigen seien der Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses im Eintragungsverfahren enge Grenzen gesetzt; dieses sei in erster Linie im Verletzungsprozeß zu berücksichtigen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt vertieft und erläutert. Sie meint, der Bestandteil "SPEECH" besitze keinen eindeutigen Sinngehalt, so daß auch der Gesamtbegriff nicht eindeutig sei. Dies ließen auch die

Ausführungen der Markenstelle erkennen, die erst nach mehrschrittigen Überlegungen "WEBSPEECH" im Sinne einer Programmiersprache interpretiert und damit den Begriffsgehalt der angemeldeten Marke selbst nicht ohne weiteres verstanden habe. Im Hinblick auf die "à la carte"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei die Marke daher einzutragen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Der angemeldeten Marke stehen auch nach Ansicht des Senats die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen jedes Mindestmaß an Unterscheidungskraft, dh die Eignung fehlt, die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft, nicht nach ihrer Beschaffenheit oder ihrer Bestimmung unterscheidbar zu machen (vgl BGH GRUR 1995, 408 – PROTECH). Der angemeldeten Marke ist diese Eignung abzuspochen, weil ihr jedenfalls ein markenrechtlich relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt entnehmen wird.

Die Bezeichnung "WEBSPEECH" ist aus zwei englischsprachigen Wörtern sprachüblich zusammengesetzt. Bei "WEB" handelt es sich um die allgemein gebräuchliche Bezeichnung für das Internet ("world wide web"). Auch das zum einfachsten englischen Grundwortschatz gehörende Substantiv "speech" ist weiten Teilen der an Software und Datenverarbeitung in Datennetzen interessierten Abnehmerkreise in der Bedeutung von „(gesprochene) Sprache, Sprechweise, Dialekt“, aber auch „Rede, Vortrag, Ansprache, Äußerung“ bekannt. Die Kombination beider Begriffe stellt entgegen der Ansicht der Anmelderin kein willkürlich gebildetes Kunstwort dar, wie etwa "Baby-dry" (vgl Urteil des EuGH vom 20. 9.2001), sondern steht sprachlich unmittelbar den bekannten und gebräuchlichen Fach-

ausdrücken wie Webbrowser, Webdesign, Webguide, Website, Webcounter, Webhosting usw. gleich (vgl Data Becker, Das große PC & Internet Lexikon 2001/2002, S 986 ff). Die Bezeichnung "WEBSPEECH" vermittelt auch in jeder ihrer Grundbedeutungen

(gesprochene Sprache im Web bzw Vortrag, Rede im Web) eine unmittelbare Sachaussage in bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen, ohne daß der Verkehr eingehende analytische Betrachtungen anstellen müßte.

Die angemeldete Marke beansprucht Schutz für die weiten, durch den Zusatz „insbesondere ...“ lediglich beispielhaft erläuterten Oberbegriffe „Datenverarbeitungsprogramme, auf Datenträgern gespeicherte Computerprogramme; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit sind daher alle unter die im Warenverzeichnis enthaltenen Oberbegriffe fallenden umfaßten Einzelwaren und Einzeldienstleistungen zu berücksichtigen, weil es dem Anmelder freisteht, eine eingetragene Marke nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen zu benutzen, für die sie geschützt ist (stRspr., BGH GRUR 1997, 634, 635 – Turbo II; WRP 2002, 91 - AC). Daraus folgt gleichzeitig, daß dann nicht von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit ausgegangen werden kann, wenn einer Marke zwei unterschiedliche Bedeutungen zukommen, von denen jede für sich zu einer eindeutigen Sachaussage in bezug auf eine ganz bestimmte Einzelware oder Dienstleistung geeignet ist.

Die hier angemeldeten Datenverarbeitungsprogramme und deren Erstellung umfassen ua Spracheingabe- oder –ausgabesoftware für das Internet sowie Software, die das Herunterladen von Reden bzw Vorträgen aus dem Internet ermöglicht. In bezug auf Web-Spracheingabe- oder –ausgabesoftware weist die angemeldete Bezeichnung "WEBSPEECH" unmittelbar auf Zweck und Inhalt der betreffenden Software hin, denn das Wort "speech" bildet im Computerbereich – neben "voice" (für die individuelle Stimme) – den ebenso bekannten wie gebräuchlichen Fachbegriff für die menschliche Sprache, die durch Hard- und Software in Textinformationen umgesetzt werden muß, zB speech generator, speech

recognition, speech analysis, speech synthesis, digital speech, speech input, speech storing (vgl. rororo, Computer-Englisch, 2000, S 283). In der weiteren Bedeutung von "Webrede, Webvortrag" ist die angemeldete Bezeichnung – worauf der Senat in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat – ohne weiteres als beschreibender Hinweis auf Computerprogramme bzw. deren Erstellung verständlich, mit denen im Internet Reden und Vorträge, zB bekannter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, heruntergeladen werden können. Bei der Beurteilung, wie der angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung auffaßt, darf nicht übersehen werden, daß er im Computer- und Softwarebereich an – weit überwiegend - englischsprachige Bezeichnungen gewöhnt ist, die in sprachlich prägnanter knapper Form die Eigenschaften oder den Inhalt der Waren/Dienstleistungen zum Ausdruck bringen, zB passphrase, Webscript, Newsreader, log in control, Read only Memory usw (vgl. Data-Becker, aaO), wobei angesichts des raschen technischen Fortschritts in diesem Bereich ständig neue Ausdrücke gebildet werden, um dem Verbraucher die Eigenschaften der Waren in beschreibender Weise nahezu bringen. Dementsprechend liegt für ihn auch bei der aus unmittelbar warenbezogenen Fachbegriffen gebildeten Bezeichnung "WEBSPEECH" – selbst wenn sie eine bisher nicht nachweisbare neue Wortbildung darstellt (vgl. dazu Althamer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl. § 8 Rdn 21, 51 mwNachw) - in Zusammenhang mit Spracheingabe bzw. -ausgabesoftware für das Internet oder Software zum Herunterladen von Reden ein Verständnis als Sachaussage ohne betriebliche Hinweisfunktion auf der Hand. Insoweit liegt der vorliegende Fall anders als bei der von der Anmelderin zitierten "à la carte"-Entscheidung (BGH BIPMZ 1997, 360). Soweit sich die Anmelderin weiterhin auf die "NEW MAN"- Entscheidung (BGH GRUR 1991, 136) beruft, konnte dort aufgrund belegbarer verkehrsbe- kannter Bezeichnungsgepflogenheiten der Anmelderin in Verbindung mit einer vorgelegten Verkehrsumfrage festgestellt werden, daß ein Teil des Verkehrs der Marke bereits eine betriebliche Herkunftsfunktion beimißt (vgl. BGH aaO, S 137 reSp). Eine vergleichbare Situation ist hinsichtlich der Bezeichnung "WEBSPEECH" jedoch nicht dargelegt.

Der Annahme des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft steht schließlich auch nicht entgegen, daß "speech" von einem Teil des Verkehrs – wie offenbar auch vom Erstprüfer - für ein Synonym des Wortes "language" gehalten und "WEBSPEECH" daher als Hinweis auf eine Software aufgefaßt wird, die aus einer Programmier- bzw Befehlssprache für das Web besteht. Dieses Verständnis ist fachsprachlich betrachtet zwar unzutreffend, weil eine Programmier- bzw Befehlssprache im Englischen – wie die Anmelderin zu Recht geltend macht - korrekt als "language" bezeichnet wird, führt bei dem betreffenden Teil des Verkehrs jedoch ebenfalls nur zu der Vorstellung eines beschreibenden Begriffsgehalts ohne betrieblichskennzeichnende Eigenart. Im übrigen ändert dies - selbst wenn "WEBSPEECH" teilweise mit einer Programmiersprache in Verbindung gebracht wird – nichts daran, daß ein ebenfalls beachtlicher, wenn nicht der größere Teil der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Bezeichnung für Spracheingabe- und –ausgabesoftware und Software zum Herunterladen von Reden nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalt entnimmt.

Darüberhinaus ist die angemeldete Bezeichnung auch im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur unmittelbaren Beschreibung der Beschaffenheit der angemeldeten Waren und Dienstleistungen geeignet, bei denen es sich – wie oben ausgeführt – um Spracheingabe- oder –ausgabesoftware für das Internet oder um Software zum Herunterladen von Vorträgen bzw Reden aus dem Internet handeln kann. Auch wenn "WEBSPEECH" als beschreibender Begriff bisher noch nicht zu beobachten ist, liegt die Kombination der beiden zu den zentralen Begriffen der EDV-Sprache gehörenden Wörter "WEB" und "SPEECH" zu einer Sachaussage doch nahe, wie den o.g. bereits existierenden vergleichbaren Fachbezeichnungen zu entnehmen ist. Ein Bedürfnis der Mitbewerber, sich der angemeldeten Wortbildung zu bedienen, um dem Verbraucher die Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen in werbeüblich griffiger kurzer Form nahezubringen, kann daher schon derzeit nicht ausgeschlossen werden (Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdn 74).

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil der Senat die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in Einklang mit den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung beurteilt hat. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine höchstrichterliche Entscheidung. Insbesondere ist es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht von entscheidungserheblicher Bedeutung, daß ihr die Markenstelle eine objektiv betrachtet unrichtige Bedeutung beigemessen hat. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß das Bundespatentgericht im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes zu einer umfassenden Prüfung der Tatsachen nicht nur befugt, sondern sogar verpflichtet ist. Dies impliziert, daß der Senat zu einer von der Markenstelle abweichenden Tatsachenfeststellung, zB hinsichtlich der einer Marke objektiv zukommenden Bedeutung kommen kann - wie hier in der mündlichen Verhandlung erörtert - ,die ebenfalls zur der Feststellung mangelnder Schutzfähigkeit führt.

Dr. Schermer

Schwarz

Friehe-Wich

Pr