

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 21/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 399 05 618.1**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 1999 aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die Bezeichnung **web2cad** soll für

"Computer-Software (soweit in Klasse 9 enthalten) einschließlich EDV-Programmen und Datenbanken; mit EDV-Programmen und Datenbanken versehene maschinenlesbare Datenträger.

Computer-Software (soweit in Klasse 16 enthalten).

Telekommunikation.

Erstellen und Warten (Verbesserung und Aktualisierung) von Computer-Software einschließlich EDV-Programmen und Datenbanken; technische Beratung, gutachterliche Tätigkeit sowie Dienstleistungen eines Ingenieurs und eines Programmierers, jeweils auf dem Gebiet der EDV"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 19. Juli 1999 durch einen Beamten des höheren Dienstes die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG verneint und die Anmeldung zurückgewiesen. Die lexikalisch zwar nicht nachweisbare, jedoch sprachüblich gebildete angemeldete Marke sei Freihaltungs-

bedürftig. Die aus der Kurzform für "World Wide Web", der gängigen Fachabkürzung "cad" ("computer aided design") und der Zahl "2" für das englische Wort "to" gebildete Gesamtbezeichnung sei in der Zusammenfügung ohne weiteres geeignet, eine sachliche Aussage über die Leistungen zu treffen, die die beanspruchten Waren ermöglichen oder die mit den Dienstleistungen angeboten werden sollen. Die angemeldete Marke werde dem an solche Begriffe gewöhnten inländischen Verkehr daher in seinem Sinngehalt, insbesondere die CAD-Anwendung, zB nach dem 2D-CAD-System, im Internet zu ermöglichen, verständlich sein. Da die bloße Aneinanderreihung schutzunfähiger Bestandteile keinen phantasievollen Gesamtbegriff ergebe, fehle es auch an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 1999 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Für die Schutzfähigkeit der vorliegenden Marke sei es irrelevant, ob die Bestandteile "web" und "cad" - was selbstverständlich der Fall sei - in bestimmten Wortverbindungen verwendet werde. Die Markenstelle habe aber keine einzige Wortkombination nachgewiesen, in der beide Bestandteile enthalten seien. Die übliche Abkürzung für "computer aided design" sei "CAD" in Großbuchstaben, so daß nicht davon ausgegangen werden könne, der Verkehr messe auch "cad" diese Bedeutung bei. Die Markenstelle habe nicht dargelegt, welchen konkreten beschreibenden Sinngehalt der Verkehr dem angemeldeten Zeichen beimesse. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb er "web2cad" als unmittelbar beschreibend im Sinne von "CAD-Anwendung nach dem 2D-CAD-System im Internet" ansehen sollte, dh warum das "D" wegfallen und der Verkehr glauben sollte, beim Bestandteil "2cad" handele es sich um das "2D-CAD-System". Danach sei ein Freihaltungsbedürfnis ausgeschlossen und es fehle auch nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Werde die Ziffer "2" als solche erkannt, stelle die angemeldete Marke offen-

sichtlich einen Phantasieausdruck dar, werde die "2" in das englische "to" uminterpretiert, sei dies eine prägnante Verfremdung, die ebenfalls eine ausreichende Unterscheidungskraft begründe.

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

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats handelt es sich bei der angemeldeten Marke weder um eine beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG noch steht der Eintragung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Die angemeldete Marke ist - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - ohne weiteres erkennbar aus den Bestandteilen "web" als Synonym für das "world wide web", der Ziffer "2" und der Abkürzung "cad" für "computer aided design" zusammengesetzt. Zwar mögen die mittlerweile allgemein gebräuchliche Kurzbezeichnung "web" und die jedenfalls den fachlich interessierten Verkehrskreisen geläufige Abkürzung "cad" mit ihrem jeweiligen Sinngehalt für sich genommen zur Beschreibung der genannten Waren und Dienstleistungen geeignet und ebenso wie die bloße Ziffer "2" (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 123 und 65) nicht eintragungsfähig sein, was die Anmelderin auch nicht in Zweifel gezogen hat. Dabei kann für die Entscheidung letztlich dahingestellt bleiben, ob der Verkehr vor dem Hintergrund, daß nach dem Vortrag der Anmelderin als Abkürzung von "computer aided design" in Großbuchstaben ("CAD") üblich sei, auch der Wiedergabe in Kleinbuchstaben ("cad") die genannte Bedeutung beimißt, wofür allerdings spricht, daß die unter dem Stichwort "web2cad" im Internet gefundenen und sämtlich auf die Anmelderin zurückgehenden Treffer beide Schreibweisen nebeneinander zeigen.

Denn die Schutzunfähigkeit einzelner Bestandteile spricht weder unter dem Gesichtspunkt einer beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG noch unter dem der fehlenden Unterscheidungskraft gegen die Eintragungsfähigkeit der Gesamtbezeichnung, zumal der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen regelmäßig ohne eine zergliedernde und analysierende Betrachtung in seiner Gesamtheit aufnimmt (ständige Rechtsprechung, vgl BGH GRUR 1995, 408 – PROTECH; zu Mehrwortmarken BGH GRUR 2001, 162 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION mwN).

Der Ausdruck "web2cad" stellt in der Gesamtheit keine Kennzeichnung dar, die ausschließlich aus einer Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Zwar würde der Umstand, daß es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine - möglicherweise von der Anmelderin selbst geschaffene - Wortneuschöpfung handelt, für sich allein weder der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehen, noch zwangsläufig zur Bejahung der Unterscheidungskraft führen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 143 und Rdn 21). Die Verneinung der Schutzfähigkeit setzt jedoch voraus, daß es sich dabei um einen Ausdruck handelt, der einen beschreibenden Aussagegehalt so klar und eindeutig offenbart, daß er geeignet ist, als Sachangabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu dienen. Das ist hier nicht der Fall.

Eine gegenwärtige unmittelbar beschreibende Verwendung der Gesamtbezeichnung in der konkreten Form ist nicht nachweisbar. Eine Recherche im Internet führte - wie bereits erwähnt - ausschließlich zu der Anmelderin selbst zuzurechnenden Fundstellen, in denen der Ausdruck "web2cad" gerade nicht in einem beschreibenden Sinn, sondern vielmehr erkennbar als Hinweis auf den Firmenbestandteil bzw die gleichnamige online-Datenbank zum Thema "computer aided design" verwendet wird.

Einem Verständnis und einer Eignung der angemeldeten Bezeichnung, die Art, Eigenschaften, den Gegenstand oder sonstige Merkmale dieser Dienstleistungen konkret und unmittelbar zu beschreiben, steht hier insbesondere die unklare Bedeutung der Ziffer "2" in Verbindung mit den Bestandteilen "web" und "cad" und damit auch der Gesamtbezeichnung entgegen.

So ist zunächst aufgrund der englischen Aussprache der Ziffer "2" ein auch dem angefochtenen Beschluß zugrundeliegendes Verständnis als "Ersatz" für das englische Wort "to" möglich. Eine solche Deutung der "2" ist zum einen im Hinblick auf eine inzwischen verbreitete entsprechende Praxis in der Werbung gerade auch auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungsgebiet (vgl. im Internet zB: "LAN 2 WAN", "PC 2 web", "text 2 graphic", "Go 2 College", "place 2 be" sowie PAVIS PROMA, Kliems, 30 W (pat) 42/00 "SCAN 2 print") und zum anderen auch aufgrund der Englischsprachigkeit der weiteren Bestandteile der angemeldeten Marke nahegelegt. Ein sich somit ergebender Aussagegehalt "Web für CAD" bliebe jedoch ohne gedankliche Ergänzungen oder Zwischenschritte (etwa im Sinne von "Nutzung des Webs bzw Internets für Zwecke des CAD" oder "CAD-Anwendung im Web/Internet") zu unklar und vage, um die Art, Eigenschaft, Bestimmung oder sonstige Merkmale der beanspruchten Software-Produkte und Datenträger wie auch der Dienstleistungen hinreichend konkret zu beschreiben.

Das gleiche trifft auf die ebenfalls von der Markenstelle angeführte weitere Verständnismöglichkeit der "2" als Hinweis auf eine "2D-Funktion", also eine zweidimensionale CAD-Anwendung (so wird vielfach auch von "2D-CAD" gesprochen) zu. Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, daß die im Rahmen des Schutzhindernisses des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu berücksichtigenden Fachleute, die auf eine genaue und unmißverständliche technische Bezeichnung von Gegenständen, Verfahren, Technologien etc angewiesen sind, die angemeldete Wort-Zahlen-Kombination - hier insbesondere die Ziffer "2" in Alleinstellung unter Vernachlässigung des Buchstabens "D" - als Sachbegriff für eine künftige beschreibende Verwendung für zweidimensionale CAD-Anwendungen im Internet benötigen. Eine

auch insoweit erforderliche analysierende Betrachtungsweise und Zwischenschaltung von mehreren Gedankenschritten kann aber bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht zum Maßstab gemacht werden.

Schließlich kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß der angesprochene Verkehr dem Bestandteil "2" keine der genannten Bedeutungen beimißt, sondern die "2" lediglich als Ziffer und die Gesamtbezeichnung daher eher als Phantasieausdruck auffaßt.

Unter diesen Umständen kann nicht hinreichend sicher davon ausgegangen werden, daß für den Verkehr ein bestimmter beschreibender Begriffs- und Aussagegehalt der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erkennbar wird, so daß auch aufgrund der insoweit vorliegenden Mehrdeutigkeit der Bezeichnung "web2cad" die Annahme eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht gerechtfertigt ist.

Ausgehend von diesen Überlegungen kann der angemeldeten Marke auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Sie ist nach Auffassung des Senats vielmehr noch hinreichend originell gebildet, um als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Da bei dem Ausdruck "web2cad" ein eindeutiger und unmittelbar beschreibender Sinngehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht im Vordergrund steht und es sich auch nicht um eine sonstige gebräuchliche Bezeichnung handelt, vermittelt er gerade durch die Interpretationsbedürftigkeit der Gesamtaussage einen noch hinreichend phantasievollen Gesamteindruck.

Auf die Beschwerde der Anmelderin war danach der angefochtene Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 aufzuheben.

Kliems

Engels

Brandt

Pü