

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 244/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 38 893.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet die Bezeichnung **orderView** zuletzt noch bestimmt für ein "Software-System zum Bestellen, Kaufen und Bezahlen von Waren und Dienstleistungen über drahtlose Mobilfunkgeräte mittels zugehöriger Produktcodes".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, weil sie nur eine beschreibende Sachangabe darstelle, die lediglich darauf hinweise, daß das beanspruchte Software-Produkt auf der Basis einer Bestellübersicht funktioniere; die Bezeichnung werde im maßgeblichen Produktbereich im Internet bereits beschreibend verwendet und vom Verkehr ohne weiteres verstanden.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen die angemeldete Bezeichnung wegen Mehrdeutigkeit und einer der Struktur nach ungewöhnlichen Wortverbindung für schutzfähig. Sie verweist ferner auf bereits eingetragene Marken mit den Bestandteilen "order" und "View".

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 11. Oktober 2001 aufzuheben.

Hilfsweise hat sie das Warenverzeichnis eingeschränkt durch den Zusatz "ausgenommen Software und Systeme, bei denen eine Bestellübersicht möglich ist" und die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Beschluss der Markenstelle Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg. Zu einer Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ohne Sachentscheidung (§ 70 Abs 3 MarkenG) besteht keine Veranlassung. Das mit der Anmeldung eingereichte Warenverzeichnis entsprach nicht den Voraussetzungen von § 32 Abs 2 Nr 3 MarkenG iVm § 14 MarkenV. Die im Schriftsatz vom 10. September 2001 gewählten Formulierungen genügten – ungeachtet der Frage einer unzulässigen Erweiterung - diesen Anforderungen ebenfalls nicht. Auf die bestehenden Bedenken gegen die Schutzfähigkeit der Marke unabhängig vom Klärungsbedarf insoweit war die Anmelderin mit der Beanstandung hingewiesen worden. Die Klärung des Warenverzeichnisses ist schließlich in der mündlichen Verhandlung erfolgt.

Die angemeldete Marke **orderView** ist für die beanspruchten Waren nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen. Sie ist eine beschreibende Angabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr

ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 1999, 988, 989; - HOUSE OF BLUES; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU). Diese Voraussetzungen liegen bei der angemeldeten Marke vor.

"Orderview" ist ein Begriff der englischen Sprache, der in dem hier maßgeblichen Bereich des online-Handels wörtlich übersetzt "Bestellungsansicht/Bestellansicht/Auftragsansicht" bedeutet (order=Bestellung Auftrag, im Englischen wie im Deutschen, vgl Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch S 1366 und Duden Fremdwörterbuch S 703; view=Ansicht, vgl Duden Oxford aaO S 1667 und Schulze, Computer-Englisch, S 365). "Orderview" wird in dieser Bedeutung auch bereits verwendet; wie die der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung übergebenen Beispiele zeigen, werden bei der Suchmaschine Google bei Eingabe des Suchbegriffs "orderview" 1090 Resultate genannt, die vorwiegend den Bereich des online-Handels betreffen (vgl zB www.kickasp.com/orders.htm); auch das der Anmelderin von der Markenstelle übersandte Beispiel erwähnt dazu im Zusammenhang mit der Ansicht aller vorhergehenden Bestellungen das Anklicken des "Previous Order View button" (www.edidemo.ihost.com/edi/de/help.htm). Lediglich zur Veranschaulichung wird auf die Anzeige "Order View" mit der Orderansicht bei data.island.com/ds/tools/orderview sowie auf folgenden Text verwiesen: "Wenn Sie "Order View" wählen, wird eine Liste mit Bestellungen angezeigt" (www.xiameter.com). Der Aufruf des Suchbegriffs "Bestellansicht" ergibt Resultate mit Hinweisen wie "Bestellansicht für Kunden" oder "..können Sie über den Link Warenkorb...in die Bestellansicht gelangen.." (Nachweise überreicht in der Verhandlung).

Die Bezeichnung **orderView** ergibt in Bezug auf die beanspruchten Waren damit die sinnvolle und zur Beschreibung geeignete Sachaussage, daß das "Software-System zum Bestellen, Kaufen und Bezahlen von Waren und Dienstleistungen über drahtlose Mobilfunkgeräte mittels zugehöriger Produktcodes" über eine Bestellansicht verfügt, die beim Online-Handel in der Kommunikation zwischen Herstellern/Lieferanten/Endabnehmern die Daten über Bestellmengen und Preise der gewählten Verkaufsartikel/ Dienstleistungen in einer Ansicht zur Verfügung stellen kann.

Die gemäß der Terminologie auf den einschlägigen Technologiebereichen sprachüblich gebildete, schon aus sich heraus ohne weiteres verständliche, zudem bereits beschreibend verwendete Wortzusammensetzung **orderView** ist für das hier angesprochene, meist einschlägig interessierte und mit den grundsätzlichen Sprachgepflogenheiten des DV-Bereichs bzw der online-Bestellungen vertraute Publikum in der dargelegten, für die beanspruchten Waren beschreibenden Bedeutung ohne weiteres einer klaren und eindeutigen Begriffsbestimmung zugänglich. Im Zusammenhang mit diesem Software-Produkt wird die Anmeldung daher kaum in der ihm in der englischen Sprache (auch) innewohnenden allgemeinen Bedeutung "Befehlsprüfung" oder "Skizzenreihenfolge" oä verstanden werden, sondern nächstliegend als der im Bereich Internet-Shopping geläufige und bekannte Begriff für "Bestellansicht". Verwendet nämlich der Verkehr bereits einen Ausdruck in einem bestimmten Sinn, so belegt dies auch ohne weiteres ein Interesse der Mitbewerber, diesen Begriff ungehindert verwenden zu können. Der Gesichtspunkt, dass der Verkehr mitunter unklare, ob ihrer Mehrdeutigkeit eher schwammige Begriffe nicht benötigt, spielt dann keine Rolle (mehr). Erst recht kann der Meinung der Anmelderin nicht gefolgt werden, das Zeichen könne alle, den Einzelwörtern order und view als Substantiv wie als Verb zukommenden Bedeutungen haben. Verben lassen sich schon rein sprachlich nicht zu einem zusammengesetzten Begriff verbinden, gegen die Deutung als Kombination von Verb und Substantiv spricht das fehlende to, so dass zwanglos nur die Kombination der beiden Substantive vorliegt. Die Binnengroßschreibung des "V" in "View"

unter Zusammenziehung der beiden Worte ist als häufig anzutreffende werbeübliche Schriftzuggestaltung nicht geeignet, die Sachaussage in den Hintergrund treten zu lassen. Die angemeldete Marke kann daher, auch in der konkreten Schreibweise, im Verkehr zur Beschreibung der angemeldeten Waren dienen, ist also als beschreibende freihaltebedürftige Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Wegen des in bezug auf die beanspruchten Waren für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar im Vordergrund stehenden rein beschreibenden Begriffsinhalts der angemeldeten Wortzusammensetzung und der lediglich einfachen werbeüblichen Gestaltung des Schriftbildes fehlt der angemeldeten Marke auch jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG (vgl ua BGH GRUR 2001, 1153 - antiKalk; BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch).

Von der Anmelderin angeführte Eintragungen von Marken mit den Bestandteilen "order" und "view" sind ohne Einfluß auf die Entscheidung. Selbst wenn es sich um vergleichbare Eintragungen handeln sollte, würde daraus grundsätzlich keine anspruchsbegründende Bindungswirkung für später angemeldete Marken erwachsen, da die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstellt (vgl ua BGH GRUR 1997, 527, 529 – Autofelge, BIPMZ 1998, 248, 249 – Today).

Der Fassung des Warenverzeichnisses nach dem Hilfsantrag, die ausdrücklich "Software und Systeme, bei denen eine Bestellübersicht möglich ist" ausnimmt, steht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs 2 Nr 4 in Verbindung mit § 37 Abs 3 MarkenG entgegen; danach sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist. Das ist hier der Fall. Die Bezeichnung **orderView** für ein "Software-System zum Bestellen, Kaufen und Bezahlen von Waren und Dienstleistungen über drahtlose Mobilfunkgeräte mittels zugehöri-

ger Produktcodes, ausgenommen Software und Systeme, bei denen eine Bestellübersicht möglich ist", ist ersichtlich geeignet, das Publikum über die Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren zu täuschen. Wie ausgeführt, wird mit **orderView** im online-Handel eine Bestellansicht bezeichnet. Bei der angemeldeten Bezeichnung **orderView** wird das angesprochene Publikum annehmen, daß ein so gekennzeichnetes Software-System zum Bestellen, Kaufen und Bezahlen von Waren und Dienstleistungen über drahtlose Mobilfunkgeräte mittels zugehöriger Produktcodes auch eine Bestellansicht bietet. Genau dies ist aber nach der geänderten Fassung des Warenverzeichnisses nicht der Fall, so daß der Verkehr eine unrichtige verkehrswesentliche Information über die Waren erhält und somit getäuscht wird. Da nach dieser Einschränkung des Warenverzeichnisses auch kein Raum für eine Verwendung der Marke in einem sachlichen Zusammenhang mit Bestellübersichten mehr besteht, mithin also kein Fall einer nicht täuschenden Verwendung mehr denkbar ist, ist die Eignung zur Täuschung dann auch ersichtlich im Sinne von § 37 Abs 3 MarkenG (vgl Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 8 Rdnr 230; vgl auch – jeweils veröffentlicht bei PAVIS PROMA CD-ROM - BPatG 26 W (pat) 36/01 – KOMBUCHA; 30 W (pat) 170/00 – INTERNET schnell & einfach).

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG. Angesichts der vorliegenden konkreten Einzelfallgestaltung, in der die Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe nachgewiesen ist, sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben. Eine Abweichung von den Entscheidungen 28 W (pat) 311/96 (TransferSafe) und 32 W (pat) 43/01 (intelligent views) ist schon deshalb nicht gegeben, weil im Gegensatz zu den dort behandelten Wortkombinationen hier eine beschreibende Verwendung im maßgeblichen Warenbereich nachweisbar ist. Entgegen den Erwägungen der Anmelderin fehlt es auch an einem wesentlichen Mangel des Verfahrens vor dem Patentamt, wie oben bereits ausgeführt. Welche Aufklärungspflichten das Bundespatentgericht

mit einem Hinweis auf Teilschutzfähigkeit einer Marke vor dem sachlichen Hintergrund des vorliegenden Verfahrens verletzen können soll, ist nicht erkennbar.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu