



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 59/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
25. Juli 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 56 071.1

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortmarke

step

für die Waren

"Software zur Unterstützung, Verwaltung, Steuerung, Überwachung, Kontrolle, Koordination, Abwicklung von Übersetzungen und Übersetzungsprozessen".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses für die verfahrensgegenständliche Software zurückgewiesen. Es handele sich bei der Bezeichnung "Step" um einen auf dem vorliegenden Sektor einschlägigen terminologieüblichen Fachbegriff.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Der Begriff "Schritt" oder "step" werde von den Verkehrsteilnehmern nicht zwingend benötigt, um lösgelöst von weiterem Text eine bestimmte Eigenschaft einer Software zu beschreiben. In bezug auf Software sei ohne Weiteres zwischen einer beschreibenden Verwendung des Begriffs "Schritt" und einer markenmäßigen Verwendung des Begriffs "step" zu un-

terscheiden. Die Google-Recherche der Markenstelle zeige, dass "step markenmäßig verwendet werde.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 12. Januar 2004 aufzuheben.

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

II.

Die nach § 165 Abs. 4 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Der Umstand, dass sich die Anmelderin nach ihrer Mitteilung in einem Insolvenzverfahren befinde, ist für das vorliegende Verfahren ohne Auswirkung.

Eine Unterbrechung des Verfahrens iSv § 240 ZPO erfolgt grds erst durch die förmliche Eröffnung des Insolvenzverfahrens, an einer Vorlage des Eröffnungsbeschlusses fehlt es hier.

Aber auch dann, falls ein entsprechender Antrag schon zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens geführt hätte, bleibt das Insolvenzverfahren im Markeneintragungsverfahren insoweit ohne Bedeutung und führt nicht zur Unterbrechung des Beschwerdeverfahrens, da es sich um ein einseitiges Verfahren handelt, bei dem eine Unterbrechung häufig zum rechtlichen Stillstand führen würde (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 32 Rdn. 97).

Die angemeldete Marke "step" ist für die beanspruchten Waren nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine beschreibende Angabe iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

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.

Der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht insbesondere entgegen, wenn der beschreibende Aussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff erfüllen kann. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei fremdsprachigen Wörtern die Verständnissfähigkeit des inländischen Publikums nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker aaO, § 8 Rdn. 380).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen, wie die in der Anmeldung aufgeführten oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck "dienen können". Ein Wortzeichen ist demnach von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int 2004, 500, 507 - Postkantoor).

Die angemeldete Marke besteht aus dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriff "step" für "Schritt, Stufe" (vgl. LEO Online Wörterbuch Englisch der TU München).

Für den Bereich der Informationstechnik ist der Begriff "step" ebenfalls lexikalisch belegbar und zwar in der Bedeutung "Auftragsschritt, Jobbetriebsanweisungsschritt, Jobschritt, Monitorschritt" (vgl. Brinkmann, Wörterbuch der Daten- und Kommunikationstechnik); "Ablaufschritt = die kleinste funktionelle Einheit des Programms von Ablaufsteuerungen" (vgl. IBM Wörterbuch, Fachausdrücke der Informationsverarbeitung).

Aus den angegebenen Begriffsinhalten wird deutlich, dass es sich bei "step" um einen Grundbegriff der Informationstechnik handelt, für den ein breiter Anwendungs- und Einsatzbereich besteht.

Es liegt für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren deshalb nahe, die angemeldete Bezeichnung "step" als Hinweis auf eine Ablaufsteuerung zu sehen. Wie auch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Ausdruck gebracht, das spezielle Software für den Übersetzungsbereich benennt, ergibt die Bezeichnung "step" unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit oder Bestimmung um Waren handeln kann, die als Teile eines Programms von Ablaufsteuerungen Einsatz finden bzw. dafür bestimmt sind.

Die Anmelderin kann sich nicht darauf berufen, dass die Bezeichnung "step" oder "Schritt" nicht zwingend benötigt werde. Es ist nicht erforderlich, dass die Bezeichnung "step" die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale ist (vgl. EuGH aaO – BIOMILD; Postkantoor). Es muss den Mitkonkurrenten möglich

sein, die zwar allgemein gehaltene Sachangabe "step" unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zur Beschreibung ihrer Waren zur Verfügung zu haben (vgl. EuGH aaO Postkantoor; Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 8 Rdn. 295).

Dr. Buchetmann

Richterin Winter ist wegen Urlaubs verhindert zu unterschreiben.

Hartlieb

Dr. Buchetmann

Hu