



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 196/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 06 049.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die Bezeichnung

UCM

ist am 5. Februar 2003 ua für die Waren und Dienstleistungen

"Software, soweit in Klasse 9 enthalten; Telekommunikation, Erstellung, Implementierung und Wartung von Programmen für die Datenverarbeitung; Zusammenstellung und Konfiguration von Komplettlösungen aus Software und Hardware für Computerzwecke; Zurverfügungstellen der hierfür notwendigen Software im Wege der Vermietung, Leasing, etc"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 26. Juni 2003 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG teilweise, nämlich für die oben genannten Waren und Dienstleistungen, zurückgewiesen.

Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um ein den Gepflogenheiten der einschlägigen IT-, TK und internetspezifischen Fachterminologie entsprechend gebildetes Fachkürzel mit der Bedeutung "universal communications monitor", womit bekanntlich "universelle Kommunikationssteuerprogramme" bezeichnet würden. Bei "UCM" handele es sich somit um eine gebräuchliche und aus sich heraus verständliche softwarespezifische, daher einschlägig beschreibende Abkürzung, die von den beteiligten fachterminologiekundigen Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Sachaussage gleichgesetzt werde. Diese Abkürzung stelle für die im Tenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen eine freihaltungsbedürftige, nicht unterscheidungskräftige Sachaussage dar, da sie zur Beschreibung dieser Software und Softwareanwendungen dienen könne. Soweit die An-

melderin darauf abstellen wolle, dass der Begriff von ihr zur Beschreibung eines anderen Bedeutungsgehaltes entwickelt worden sei, erlaube dies keine schutzbe gründende Beurteilung. Außerdem würde dadurch der beschreibende Charakter nicht verändert.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Juni 2003 aufzuheben.

Bei einer Abkürzung könne das Freihaltungsbedürfnis nur dann bejaht werden, wenn es sich bei der abgekürzten Bezeichnung um eine Beschaffenheitsangabe handele, die vom Verkehr als solche erkannt werde. Schon hieran fehle es, da "Universal communications Monitor" nicht als ein "universelles Kommunikationssteuerprogramm" verstanden werde. Die Internetseiten enthielten den Begriff "Universal Communications Monitor" nicht. Desweiteren werde "UCM" auch nicht als Abkürzung für "Universal communications Monitor" verstanden. Ein Zitat in Lexika und Wörterbüchern führe nicht per se zu einem Nachweis des Verständnisses innerhalb der beteiligten Verkehrskreise. Dies zeige auch die Internetrecherche. Es werde "Universal communications Modules" angezeigt. Das Verkehrsverständnis sei daher mehrdeutig, was zur Eintragungsfähigkeit führe. Nicht zuletzt verbinde die Anmelderin mit "UCM" "Unified Commerce Management" und investiere dabei erhebliche Werbemittel. Doch selbst für den Fall, dass gewisse Verkehrskreise von hochspezialisierten IT-Experten die Abkürzung "UCM" als "Universal Communications Monitor" verstehen würden, habe dies vorliegend keine Bedeutung, denn es sei auf das angebotene Produkt abzustellen. Die Softwareprogramme der Anmelderin ermöglichten die Abwicklung von Geschäften über Waren und Dienstleistungen im Internet (e-Commerce), so dass sie sich gerade nicht an die hochspezialisierten IT-Experten richteten. Die Buchstabenkombination verfüge auch über ausreichende Unterscheidungskraft. Die Eintragungsfähigkeit von Buchstabenkombinationen ergebe sich schon aus § 3 Abs 1 MarkenG.

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

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, da der Eintragung der angemeldeten Marke jedenfalls ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht.

Danach sind alle Angaben und Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können, ohne dass es darauf ankommt, ob andere gleichwertige Angaben und Zeichen zur Verfügung stehen. Vielmehr muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angabe und Zeichen erhalten bleiben. Dies gilt auch für weniger geläufige beschreibende Bezeichnungen, wobei sowohl an neuen Begriffen als auch an veralteten Ausdrücken ein Freihaltungsbedürfnis bestehen kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rdn 228).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin reicht Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung noch nicht, um ihre Schutzfähigkeit zu bejahen (BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; EuG MarkenR 2002,92 – Streamserve, bestätigt durch EuGH C-150/02 P ; EuGH MarkenR 2003, 450 - Doublemint; EuG, Urteil vom 20.7.2004, T-0311/02 - LIMO).

Diese Grundsätze gelten auch für Zeichen, die Abkürzungen beschreibender Angaben darstellen, da für die verschiedenen Markenkategorien grundsätzlich keine unterschiedlichen Kriterien gelten (EuGH MarkenR 2005, 22 - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Die Anmelderin, laut ihrer Internetseite ein führender Anbieter von Unified Commerce Management-Software, verwendet die Abkürzung "UCM" beschreibend im Sinne von "Unified Commerce Management". Diese soll Unternehmen die Möglichkeit bieten, alle E-Commerce-Prozesse zentral zu steuern und in bestehende IT-Systeme, wie CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning) und SCM (Supply Chain Management) zu integrieren. Die

Anmelderin selbst verwendet somit die Buchstabenkombination als Abkürzung für ein System, das der Kommunikation mit bestehenden IT-Systemen dient. In den Abkürzungsverzeichnissen ist die Bezeichnung "UCM" als Abkürzung für die Wörter "Unified Commerce Management" allerdings nicht aufgeführt, sondern als Abkürzung für "Universal Communication(s) Monitor" (Schulze, Computerkürzel, Lexikon der Akronyme, Kurzbefehle und Abkürzungen, 1998, S. 409; Wennrich, Internationales Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme der Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Informationsverarbeitung, Bd 2 S. 410) und "Universal Cable Module" (Winkler, Computer Lexikon 2005, S. 937; Rosenbaum, Fachverzeichnis Informationstechnologie von A-Z Abkürzungen, 2004, S. 784). Im Internet wird die Abkürzung ua für "Unified Change Management", "Universal Contact Management" und "Universal Communications Module" verwendet. Auch wenn sich die Bedeutung der Abkürzung nicht auf eine einzige Bezeichnung reduzieren lässt, so wird damit jedoch etwas bezeichnet, das der Kommunikation in und zwischen verschiedenen Systemen dient. Entgegen der Auffassung der Anmelderin reicht Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung zudem noch nicht für die Bejahung der Schutzfähigkeit aus (BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; EuG MarkenR 2002,92 – Streamserve, bestätigt durch EuGH C-150/02 P ; EuGH MarkenR 2003, 450 Doublemint). Ein Wortzeichen kann nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung auch dann ausgeschlossen werden, wenn es bei Mehrdeutigkeit zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH MarkenR 2003, 450 Doublemint).

Für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen handelt es sich dabei um eine Sachangabe für ein System oder Software, die dafür bestimmt sein können, die Kommunikation in und zwischen verschiedenen Systemen zu ermöglichen, so dass entgegen der Ansicht der Anmelderin die angemeldete Bezeichnung als Sachangabe auch in Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen in Frage kommt, und die Mitbewerber an ihr ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Eintragungshindernis sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben kann,

sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen in einem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 – Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 – CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

So kann die beanspruchte Software ein Programm betreffen, das UCM ermöglicht, entweder ganz allgemein im Sinne von "Universal Communication(s) Monitor" oder auch speziell im Sinne von "Unified Commerce Management", wenn die Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen speziell auf den Handel ausgerichtet ist.

Auch die Dienstleistungen "Implementierung und Wartung von Programmen für die Datenverarbeitung" können eine solche Software zum Inhalt und Gegenstand haben während die Dienstleistung "Telekommunikation" eine solche Kommunikation ermöglichen kann.

Die Dienstleistungen "Zusammenstellung und Konfiguration von Komplettlösungen aus Software und Hardware für Computerzwecke " und "Zurverfügungstellen der hierfür notwendigen Software im Wege der Vermietung, Leasing, etc" können ebenfalls dazu dienen, ein solches System aufzubauen und zu unterhalten.

Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen unterschiedliche Einzelwaren und -dienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens für einen beanspruchten Oberbegriff bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC – unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II – zum Lösungsverfahren; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 8 Rdn 303 und Rdn 284). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis da-

durch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zurückzuweisen.

VRi Kliems ist wegen Urlaubs gehindert zu unterschreiben.

Sredl

Bayer

Sredl

Na