



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 25/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 301 11 938.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2005 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 21. Februar 2001 die Wortmarke

### **ePACE**

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

35 Unternehmens-, Organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung im Hinblick auf den Einsatz von Computerhard- und -software sowie Kommunikationstechnologie aller Art in Unternehmen und in internen und externen, auch globalen Netzwerken sowie im Hinblick auf E-Business-, E-Commerce- und E.-Banking-Solutions; organisatorische Projektplanung und organisatorisches Projektmanagement für Computerhard- und -software sowie Kommunikationstechnologie und E-Business-, E-Commerce- und E-Banking-Solutions; Werbung und Dienstleistungen einer Werbeagentur, insbesondere über das Internet; Verbreitung von Werbung über das Internet; Zurverfügungstellung von Speicherplatz auf Internet-Homepages für Werbezwecke; Vermietung und Vermittlung von Werbeflächen, insbesondere im Internet, auf In-

ternet-Homepages und in sonstigen Medien; Datenverwaltung mittels Computer; Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Marketing; Buchhaltungs- und Büroservice für Dritte;

38 Telekommunikationsdienstleistungen; Nachrichten-, Bild- und Datenübermittlung mittels Computer; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Betrieb und Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich Vermittlung, Bearbeitung und Weiterleitung von Dienstleistungsbestellungen, Servicebetreuung über Hotline; Bereitstellung einer Service-Hotline für die Nutzer von Computerhard- und -software sowie Telekommunikationsgeräten; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Einrichtung, Aufrechterhaltung und Wertung von Einwahlknoten;

42 Erstellung, Entwicklung, Weiterentwicklung, Pflege, Design und Installation von Software; technische Projektplanung und Entwicklung von Computerhardware, Computernetzwerken und Telekommunikationsgeräten sowie von Software (E-Business, E-Commerce- und E-Banking-Solutions); Forschung auf dem Gebiet des Computerwesens, der Software und der Kommunikationstechnologie; Vermietung und Lizenzierung von Software; Zurverfügungstellung von Software über das Internet; Online-Wartung von Computerhardware und Computersoftware; Zurverfügungstellung und Bereithaltung von Daten auf einer Internet-Homepage; Zurverfügungstellung von Speicherplatz auf Servern; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken und Bereithaltung von Informationen auf Datenbanken; Vermietung von Computern, Computerhardware und Telekommunikationsgeräten.

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2005 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung trägt sie vor, dass das Element „e“ in der Anmelde-  
marke als Abkürzung für „electronic“ dem inländischen Verkehr aufgrund vergleichbarer Wortverbindungen wie „E-commerce“ oder „email“ bekannt sei. Der Begriff „electronic“ weise auf elektronische Kommunikationsmittel, insbesondere auf das Internet, hin. Das weitere Element „PACE“ könne mit „Schritt“, aber auch mit „Tempo“ oder „Geschwindigkeit“ übersetzt werden. Der Verkehr kenne diese Bedeutungen durch die Verwendung des Begriffs in den verschiedensten Lebensbereichen, vor allem in Zusammenhang mit dem Lauf- und Schwimmsport, der Kunst und der Bildung. Demzufolge könne das gegenständliche Zeichen im Sinne von „elektronisches Tempo“ oder „elektronische Geschwindigkeit“ interpretiert werden. Es stelle damit eine beschreibende Angabe dar, da es im Rahmen der elektronischen Kommunikation wesentlich auf einen schnellen Transfer bzw. Zugriff ankomme. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 bringe die Anmeldemarke lediglich zum Ausdruck, dass sie (der Verbesserung) der elektronischen Geschwindigkeit im Sinne eines schnelleren Transfers oder einer schnelleren Übermittlung von Daten dienen würden. Darüber hinaus weise sie nur auf die Art oder Bestimmung der Tätigkeiten der Klasse 35 hin.

Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder Beschwerde eingelegt, mit der er beantragt,

den Beschluss vom 19. Dezember 2005 aufzuheben.

Zur Begründung trägt der anwaltliche Vertreter vor, dass für die zergliedernde Betrachtungsweise der Markenstelle keine Veranlassung und Rechtsgrundlage bestehe. Die Zerlegung des gegenständlichen Zeichens in die Bestandteile „e“ und „PACE“ erfordere bereits einen gedanklichen Zwischenschritt. Bezeichnungen wie „eSchritt“ oder „eGeschwindigkeit“ wären jedoch eintragbar, da es sich um aus zwei Teilen zusammengesetzte Phantasiewörter handeln würde. Des Weiteren sei in dem angegriffenen Beschluss nicht erläutert worden, was „elektronische Geschwindigkeit“ oder „elektronischer Schritt“ konkrete bedeute. Es gebe keine „elektronische Geschwindigkeit“, so dass der Begriff keine sinnvolle Aussage im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit einer Ware oder eine von Menschen erbrachte Dienstleistung vermittele. Demzufolge könne die Anmeldemarke auch nicht auf den schnellen Transfer oder Zugriff im Rahmen der elektronischen Kommunikation hinweisen. Die von der Markenstelle vorgenommene Interpretation setze voraus, dass zum einen „e“ als Abkürzung von „elektronisch“ aufgefasst werde und zum anderen von dem Begriff „elektronischer Schritt“ auf ein schnell arbeitendes technisches Gerät geschlossen werde. Die dazu erforderlichen Gedankenschritte sprächen für die Eintragbarkeit der Bezeichnung „ePACE“. Zudem werde in dem Beschluss nicht zwischen den angemeldeten Dienstleistungen differenziert. Allenfalls ein Teil weise einen Bezug zur Elektronik auf. Für die übrigen Tätigkeiten sei die Schutzfähigkeit offensichtlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet.

1. Die beanspruchte Marke weist die notwendige Unterscheidungskraft auf, so dass sie nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmer der Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Die lexikalisch nicht nachweisbare Anmeldemarke kann auf verschiedene Weise interpretiert werden. Zum einen weist sie die von der Markenstelle zugrunde gelegten Bedeutungen auf. So wird im Englischen „e“ als Abkürzung für „elektronisch“ und „pace“ als Bezeichnung für „Tempo“ oder „Schritt“ verwendet (vgl. Pons Großwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Auflage, Seiten 261 und 628). Zum anderen kann „pace“ allerdings auch ein Verb mit den Bedeutungen „gehen“ bzw. „schreiten“ oder eine Präposition im Sinne von „entgegen“ darstellen (vgl. Pons, a. a. O., Seite 628). Darüber hinaus entspricht das Zeichenelement dem italienischen Wort für „Frieden“ und „Ruhe“ (vgl. „Woxikon“ unter „<http://www.woxikon.de/search.php>“). Schließlich wird im Deutschen mit dem Wort „Pace“ die Gangart eines Pferdes oder das Renntempo benannt (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 21. Auflage, Seite 544). Folglich kann ein Teil des Verkehrs das Element „pace“ auch mit den letztgenannten Bedeutungen in Verbindung bringen.

Es ist zwar davon auszugehen, dass das Element „PACE“ vornehmlich als englisches Wort angesehen wird. Dennoch bestehen Bedenken, ob es ohne weiteres mit „Tempo“ oder „Schritt“ übersetzt wird. Diese Bedeutungen lassen sich auf deutschsprachigen Internetseiten nur selten nachweisen (vgl. „Google-Trefferliste“

unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=PACE&btnG=Suche&meta=...>“). Meist kommt dem Begriff „pace“ dort eine kennzeichnende Funktion zu. Auch scheint er eher nicht zum englischen Grundwortschatz zu gehören. Die beanspruchten Dienstleistungen wenden sich zwar teilweise an Fachkreise, die regelmäßig vertiefte Englischkenntnisse aufweisen, dennoch ist insgesamt davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs den Zeichenbestandteil nicht in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne interpretieren wird.

Darüber hinaus lässt sich unter Zugrundelegung der Bedeutung „Elektronische Geschwindigkeit“ ein eindeutig beschreibender Sinngehalt der Bezeichnung „ePACE“ in Verbindung mit den angemeldeten Dienstleistungen nicht entnehmen. Bereits der deutsche Begriff „Elektronische Geschwindigkeit“ wird im Internet nicht allzu häufig verwendet (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=%22elektronische+Geschwindigkeit%22&btn...>“). Eine eindeutige Definition hierzu lässt sich ebenfalls nicht finden (vgl. beispielsweise „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Suche?search=Elektronische+Geschwindigkeit&...>“). Zum einen kann darunter die Geschwindigkeit von Elektronen, die der Lichtgeschwindigkeit entspricht (vgl. „WINDOWS“ unter „<http://209.85.135.104/search?q=cache:pDx9t10n5r4J:www.uni-muenster.de/European...>“), verstanden werden (vgl. „Physikalisches Institut der RWTH Aachen“ unter „[ia.physisk.rwth-aachen.de/teaching/exvuebung/uebung7.pdf](http://ia.physisk.rwth-aachen.de/teaching/exvuebung/uebung7.pdf)“). Zum anderen wird „Elektronische Geschwindigkeit“ als Synonym für die heutige schnelle Zeit u. a. im Bereich der Philosophie (vgl. „www.visionen.ch“ unter „<http://www.visionen.ch/themen/html/00040phi.html>“), des Rechts (vgl. „What have you done to my song?“ unter „[www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/publikationen/song.pdf](http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/publikationen/song.pdf)“) und der Medien (vgl. „Universität Flensburg“ unter „[http://www.iim.uni-flensburg.de/medienmanagement/upload/Newsetter\\_Medienmanagement/2007/01\\_Jan/newsletter\\_0701.h](http://www.iim.uni-flensburg.de/medienmanagement/upload/Newsetter_Medienmanagement/2007/01_Jan/newsletter_0701.h)“) gebraucht. Schließlich kann damit auch die Vorstellung verbunden sein, es handele sich um die Geschwindigkeit, mit

der Elektronik, also Bauelemente ohne mechanische Bewegungen (vgl. „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik>“), arbeitet.

Damit lässt die Anmeldemarke verschiedene mehr oder weniger beschreibende Deutungsmöglichkeiten zu. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Bezeichnung „ePACE“ zudem vom deutschen Verkehr erst im Sinne „Elektronische Geschwindigkeit“ interpretiert werden muss, sind nach Auffassung des Senats zu viele Gedankenschritte erforderlich, um zu einer ohne weiteres verständlichen und klaren Sachaussage gerade auch bezüglich der Dienstleistungen zu gelangen, die mit der Telekommunikation in Zusammenhang stehen. Darüber hinaus ist zu bedenken dass bei einigen Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 wie beispielsweise „Unternehmens-, Organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung“ oder „Zurverfügungstellung von Speicherplatz auf Servern“ der Begriff „Elektronische Geschwindigkeit“ nicht oder nur sehr eingeschränkt als Merkmalsbeschreibung in Betracht kommt. Insgesamt weist die Anmeldemarke damit noch soviel Eigenart auf, dass ihr die notwendige Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

2. Darüber hinaus stellt die angemeldete Bezeichnung auch keine unmittelbar beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).



Es konnten keine Belege ermittelt werden, aus denen hervorgeht, dass die Bezeichnung „ePACE“ unabhängig von der Schreibweise bereits als beschreibende Angabe für die angemeldeten Dienstleistungen verwendet wird (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=ePACE-&btnG=Suche&meta...>“). So wird beispielsweise mit „Epace“ ein Modul zur Steuerung eines Herzschrittmachers benannt (vgl. „Modellierung und Simulation von Interfaceschaltungen für frequenzadaptive Herzschrittmacher“ unter „<http://www.be-systematic.net/doc/hsm96.ps.gz>“). Auch der Anmelder selbst gebraucht das gegenständliche Zeichen nicht als Sachangabe (vgl. „ePace it-management“ unter „<http://www.aktiv-verzeichnis.de/details/epace-it-management-thomas-brach.html>“). Angesichts des nicht ohne weiteres erkennbaren Begriffsgehalts ist zudem nicht zu erwarten, dass zukünftig Mitbewerber die Anmeldemarke benötigen werden. Demzufolge liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses vor.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

gez.

Unterschriften