



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 25/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 35 667.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

OpenPath

soll nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für folgende Waren und Dienstleistungen

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, nämlich optische, elektrotechnische und elektronische Geräte der Kommunikationstechnik, insbesondere der Fernsprechvermittlungs- und Fernsprechübertragungstechnik wie Telefone, Bildtelefone, Telefonanrufbeantworter, Wählgeräte, Telefonnebenstellenanlagen, Geräte für die Spracherkennung; Datenverarbeitungsgeräte und Computer zum ausschließlichen Einsatz im Zusammenhang mit den o. g. Geräten.

Vermietung von Apparaten und Geräten der Kommunikationstechnik sowie von Telekommunikationsnetzen“

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung - auf der Grundlage des ursprünglich eingereichten Waren- und

Dienstleistungsverzeichnisses - wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, „Open Path“ sei eine unmittelbar beschreibende Sachangabe, da es sich um einen Fachbegriff für eine bestimmte Art und Weise, Messungen in Gasen durchzuführen, handle. Für entsprechende „Open Path Geräte“ sei die angemeldete Bezeichnung unmittelbarer Gattungsbegriff, sie beschreibe daher die Art, im übrigen Bestimmung, Einsatzbereich und Zweck der beanspruchten Waren. Die Dienstleistungen können sich auf Open Path Messgeräte bzw. damit gemessene Daten beziehen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Die Anmelderin beantragt - auf der Grundlage des neuen eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses -

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Ihren bisherigen, zur Begründung der Beschwerde eingereichten umfangreichen schriftsätzlichen Vortrag hat sie im Hinblick auf das in der mündlichen Verhandlung eingeschränkte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ergänzt. Die Marke solle für eine Kommunikationsplattform eingesetzt werden, die es einem Unternehmen ermögliche, ihre Mitarbeiter jederzeit zu erreichen, um unter anderem auf diese Weise eine erhöhte Effizienz zu erreichen. Mit der Beschränkung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei ein beschreibender Gehalt nicht mehr festzustellen.

Auf die vom Senat übermittelten Ergebnisse einer Internetrecherche und entsprechenden Hinweis hat sie weiter ausgeführt, sie verwende auf dem Markt seit langem eine Reihe von Kombinationen unter Verwendung des Bestandteils „Open“, die teilweise Gegenstand von Markenmeldungen seien; die Fachkreise hätten sich daher daran gewöhnt, dass es sich bei derartig gebildeten Begriffen um solche handle, die für Lösungen der Anmelderin stünden. Gegenstand sei stets die

Kommunikation im weitesten Sinne. Es gehe dabei nicht um die Route durch die Struktur einer Datenbank, sondern es gehe um das Bereitstellen einer geeigneten Kommunikationslösung im Sinne eines Zusammenspiels unterschiedlicher Systeme, um für unterschiedlich Bedürfnisse jeweils optimale Lösungen zu finden. Die beteiligten Verkehrskreise hätten sich daran gewöhnt, den Bestandteil „open“ im Zusammenhang mit bestimmten „Unified Kommunikationslösungen“ im Sinne von „Communication for the open minded“ zu verstehen. Die Beschränkung des Warenverzeichnisses dokumentiere das Ziel, eine Kommunikationsplattform zu bezeichnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und die der Anmelderin übersandten Belege Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet.

Die angemeldete Bezeichnung „OpenPath“ ist auch auf der Grundlage des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für diese angemeldeten Waren- und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH MarkenR 2004, 39 - City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienst-

leistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 - Postkantoor).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. - City Service).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr streng und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

2. Nach diesen Grundsätzen erfüllt die angemeldete Bezeichnung selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie eine Sachaussage beinhaltet, die sich ausschließlich in der Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpft (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch).

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus den beiden fachlichen Grundbegriffen „Open“ und „Path“ zusammen. Das Adjektiv „open“ (offen) ist - wie die Anmelderin auch zugestanden hat - im Computer- und IT-Bereich eine Fachbezeichnung und ist je nach Sachzusammenhang entweder im Sinne von „jedermann zugäng-

lich“ oder im Sinne von „system-, hersteller- bzw. plattformunabhängig“ zu verstehen (vgl. BPatG, 24 W (pat) 197/03 - b2b-open). „Open“ bezeichnet in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, bei Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen Standards und Schnittstellen möglichst weitgehend offen zu halten bzw. als Hinweis auf ein Produkt mit frei verfügbarem Quellcode (vgl. 27 W (pat) 197/03 - openCTI). Dementsprechend sind - wie aus den der Anmelderin übersandten Belegen ersichtlich - in diesem Bereich Zusammensetzungen bekannt wie „open shop“ für eine Computereinrichtung, die für Benutzer zur Verfügung steht und nicht auf Programmierer oder anderes Personal beschränkt ist, „Open Group“ für einen Zusammenschluss von Herstellern, die sich der Förderung von herstellerübergreifenden Informationssystemen widmet. Bekannt ist auch „OpenDoc“, ein objektorientiertes API (Application Programming Interface), das es mehreren, unabhängigen Programmen (der sog. Component-Software) auf verschiedenen Plattformen ermöglicht, ein und dasselbe Dokument (das zusammengesetzte Dokument) gemeinsam zu bearbeiten (vgl. Computerlexikon unter www.Computershop.co.at). „Open Source“ wird verwendet für ein frei zugängliches und veränderbares Programm mit Quellcode, „OpenBSD“ für ein frei zugängliches, auf vielen Plattformen lauffähiges Betriebssystem, „OpenOffice“ für ein kostenloses Officeprogramm (vgl. Computerlexikon unter www.computerlexikon.com).

Der Zeichenbestandteil „path“ ist ebenfalls ein Fachausdruck auf dem Gebiet der Datenverarbeitung im Sinne von „Pfad, Weg“ und stellt einen Basisbegriff in der Betriebssystemsprache dar. In der Kommunikationstechnik bezeichnet „path“ die Verbindung zwischen zwei Knoten. Bei der Anordnung von Daten stellt ein Pfad eine Route durch eine strukturierte Sammlung von Informationen dar, z. B. in einer Datenbank, in einem Programm oder bei Dateien auf einer Diskette. Bei der Speicherung von Dateien gibt der Pfad den Weg durch die Verzeichnisse an, den das Betriebssystem durchläuft, um Dateien auf einem Datenträger zu suchen, zu speichern oder abzurufen. In der Programmierung ist ein Pfad eine Folge von Befehlen, die ein Computer bei der Abarbeitung einer Routine ausführt. Dieser Grund-

begriff wird in Zusammensetzungen verwendet wie „speed path, adress path, virtual path, full path“ (vgl. Computerlexikon unter www.hirzel.org).

Die angemeldete Bezeichnung „OpenPath“ bedeutet daher in wörtlicher Übersetzung „offener, frei zugänglicher Pfad“ und ist entsprechend der obengenannten Zusammensetzung sprachüblich gebildet. Beide Markenbestandteile sind als Fachbegriffe lediglich aneinandergereiht, werden dabei in Übereinstimmung mit ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

In diesem Sinne wird der inländische Verkehr die angemeldete Marke ohne weiteres verstehen. Der Verkehr ist insbesondere im vorliegend relevanten Bereich der Medientechnik sowie der Computerhard- und -software an die englische Sprache sowie an englische Fachausdrücke und englische Wortneuschöpfungen gewöhnt, weshalb sich ihm der Sinngehalt von „OpenPath“ ohne weiteres erschließt.

Es liegt für die fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren daher nahe, die angemeldete Bezeichnung „OpenPath“ als „offener, frei zugänglicher Pfad“ zu verstehen.

Da „Path“ als Grundfachbegriff den Arbeitspfad zu einem Verzeichnisort bzw. eine grundlegende vom Betriebssystemhersteller definierte und gesetzte Systemvariable zum Auffinden ausführbarer Programme bezeichnet, lässt sich unter „OpenPath“ auch eine derartige Systemvariable verstehen, die in einem Betriebssystem eingerichtet wird, um beispielsweise über ein so bezeichnetes Austauschlaufwerk unterschiedlichen Einheiten oder Abteilungen eines Unternehmens den freien Zugang zu Dokumenten benachbarter Einheiten oder Abteilungen desselben Unternehmens und deren Austausch zu ermöglichen, was sonst nur über umständlichen und zeitraubenden e-mail Verkehr möglich wäre. „OpenPath“ ist damit auch die Bezeichnung für eine Systemvariable (Adressangabe oder Zugangspfad für ein Austauschlaufwerk) innerhalb eines Kommunikationssystems.

Da „open“ wie oben erläutert entsprechend den sog. Open Source Produkten auch den freien Zugang im Sinne von Gratiszugang hinweist, kann „OpenPath“ insbesondere im Zusammenhang mit den Waren der Telekommunikation auch auf eine Lösung für einen besonders schnellen oder Gratiszugang zum Internet hinweisen.

In Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren ergibt die angemeldete Bezeichnung „OpenPath“ die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit und Bestimmung um Waren handelt, die einen „freien Zugang, frei zugänglichen Pfad“ ermöglichen, hierfür ausgestattet sind oder Teile hiervon darstellen, hierfür bestimmt sind oder hierfür verwendet werden.

Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken berufen. Hieraus erwächst auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 - Autofelge; BIPMZ 1998, 248, 249 - Today; a. a. O. - LOKMAUS; GRUR 2008, 1093, 1095 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG 24 W (pat) 121/05 - Papaya). Im Gemeinschaftsmarkenrecht gelten dieselben Grundsätze (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. - Nr. 60 ff. - Henkel; EuGH GRUR - BioID), wobei ausländische Voreintragungen noch weniger erheblich sind. Die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen im Ausland bildet lediglich einen Umstand, den die zuständige inländische Behörde bzw. das zuständige inländische Gericht unter sämtlichen Tatsachen und Umständen, die in die Beurteilung einzubeziehen sind, berücksichtigen kann. Sie ist jedoch für die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend (vgl. EuGH a. a. O. - Henkel; BGH a. a. O. - LOKMAUS). Aus diesen Gründen stellen die von der

Anmelderin genannten Eintragungen keinen Hinweis auf die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke dar.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltebedürfnis haben. Angesichts der übrigen behandelten Gesichtspunkte kann diese Frage jedoch offen bleiben.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

CI