



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 156/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
4. August 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 30 061.6

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 8. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist in schwarz/weiß für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9:

Software, insbesondere Software zur Archivierung und Verarbeitung von Dokumenten in elektronischer Form;

Klasse 35:

Unternehmensverwaltung, Unternehmensberatung, Organisationsberatung, Erfassung, Systematisierung und Zusammenstellung von Dokumenten und Daten eines Geschäfts- oder Verwaltungsbetriebes zum Zwecke der Verarbeitung durch oder Archivierung für den Betrieb;

Klasse 42:

Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Installation und Implementierung von Computerprogrammen in EDV-Anlagen, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Datenspeicherung, Datenverwaltung auf Servern, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vermietung von Computer-Software, Wartung von Computer-Software“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss eines Beamten im gehobenen Dienst vom 15. Juni 2005 hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die Anmeldung wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG in vollem Umfang zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat dieselbe Markenstelle mit Beschluss einer Beamtin im höheren Dienst vom 10. November 2005 den Zurückweisungsbeschluss teilweise, nämlich insoweit aufgehoben, als mit ihm die Anmeldung für die Dienstleistungen

„Unternehmensberatung, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Vermietung von Computer-Software“

zurückgewiesen worden war. Zur Zurückweisung der Erinnerung im Übrigen hat die Markenstelle ausgeführt, der Wort-/Bildkombination „eDocument“ fehle im Umfang, in dem die Eintragung verweigert worden sei, jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Zeichen sei insgesamt nicht als Herkunftshinweis geeignet. Das angemeldete Zeichen weise eine Gestaltung auf, die den Bereich des werbegrafisch Üblichen nicht übersteige. Zudem würden die

von den angemeldeten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise bei einer zwanglosen, nicht analysierenden Betrachtungsweise die Kombination des Buchstaben „e“ mit dem Wortbestandteil „Document“ trotz der Tieferstellung des Buchstabens ohne weiteres als die Gesamtheit „eDocument“ auffassen. Diese reihe sich nahtlos in die den Verkehrskreisen bekannten mit vorangestelltem „e-“ gebildeten Wortkombinationen aus dem Bereich der Elektronik ein. Wie eine Recherche im Internet ergeben habe, handele es sich bei der Bezeichnung „e-Dokument“ um einen bereits etablierten Fachbegriff. Daher erblickten die Verkehrskreise im Zusammenhang mit den von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen in der angemeldeten Wort-/Bildkombination nur eine Inhalts- bzw. Zweckbestimmungsangabe dahingehend, dass die so gekennzeichneten Produkte bestimmte Möglichkeiten zur elektronischen Dokumentenverwaltung unter Zuhilfenahme von Strichcodes eröffnen würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, die Sichtweise des DPMA verkenne, dass der Wortbestandteil „eDocument“ selbst bei dieser Lesart für die betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend sei. Einer Prüfung, ob das angemeldete Zeichen eine produktbeschreibende Eigenschaft habe, dürfe der Wortbestandteil „eDocument“ nicht isoliert, sondern nur im Kontext des Gesamtzeichens zu Grunde gelegt werden. Die Markenstelle habe hierbei nicht beachtet, dass das als Marke angemeldete Kombinationszeichen, das ein in hellerem Grauton gehaltenes stilisiertes „e“ und das grafisch gestaltete Wort „Document“ als Wortbestandteile aufweise, die wiederum mit einem stilisierten Strichcode kombiniert seien, eine grafische Besonderheit darstelle. Die Markenstelle habe die Verfremdungswirkung übersehen, die das als Marke angemeldete Zeichen wegen seiner atypischen Verwendung und Kombination der grafischen Elemente auszeichne. Die Art der tiefer stehenden grafischen Anordnung des Buchstabens „e“ und des Wortbestandteils „Document“ führe dazu, dass diese Elemente vom Betrachter nicht als zusammenhängend wahrgenommen würden. Der Strichcode sei innerhalb der angemeldeten Marke so angeordnet, dass dieser für jeden Betrachter erkennbar keine technische, sondern eine

gestalterisch-kennzeichnende Funktion habe. Die grafischen Bestandteile der Marke seien jene, die den Gesamteindruck der Marke prägten und als Unterscheidungsmittel und Herkunftshinweis dienten. Die besondere grafische Gestaltung der angemeldeten Marke unterliege auch keinem Freihaltebedürfnis.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 15. Juni 2005 insoweit aufzuheben, als er nicht durch den Beschluss der Markenstelle vom 10. November 2005 aufgehoben wurde, und den Beschluss der Markenstelle vom 10. November 2005 insoweit aufzuheben, als mit ihm die Erinnerung zurückgewiesen wurde.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg. Nach Überzeugung des Senats hat die Markenstelle die vorliegende Markenmeldung zu Recht im Umfang der streitbefangenen Waren und Dienstleistungen wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG teilweise zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2008, 71, 73 (Nr. 23) „Fronthaube“). Die Unterscheidungskraft ist einerseits im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und andererseits im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu be-

urteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. u. a. EuGH GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66 f.) „EUROHYPO“; GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) „Matratzen Concord“; GRUR Int. 2005, 224, 226 (Nr. 43) „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“). Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 431 (Nr. 53) „Henkel“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Ausgehend hiervon fehlt einem Zeichen insbesondere dann jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihm die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“). Die vorstehenden Voraussetzungen, unter denen von einem Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ausgegangen werden muss, sind bei dem vorliegend zur Markeneintragung angemeldeten Wort-/Bildzeichen zu bejahen.

Um zu beurteilen, ob eine Marke Unterscheidungskraft besitzt, ist auf den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht aus Gründen der Zweckmäßigkeit zunächst die einzelnen Gestaltungselemente einer Marke nacheinander geprüft werden könnten (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 29) „BioID“; GRUR 2008, 339, 342 (Nr. 82) „Develley/HABM“). Die in dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen enthaltenen Elemente hat die Markenstelle zu Recht als nicht unterscheidungskräftig bewertet, weil ihnen die angesprochenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen lediglich eine im Vordergrund stehende beschreibende Aussage zuordnen werden. Sowohl der innerhalb der angemeldeten Marke dominierende Wortbestandteile „Document“, dem der Buchstabe „e“ etwas tiefer als weiteres Element vorangestellt ist, als auch der auf der rechten Seite

unterhalb des Schriftzuges stilisierte Strichcode (Barcode) werden vom Verkehr lediglich als Sachhinweis, nicht jedoch als Hinweis auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen verstanden.

Die beiden in der angemeldeten Wort-/Bildkombination nebeneinander dargestellten und geringfügig überlappenden Markenbestandteile „e“ und „Document“ werden von den Verkehrskreisen als begriffliche Einheit „eDocument“ aufgefasst. Hierbei können die Art der grafischen Ausgestaltung des Buchstabens „e“ und seine Anordnung etwas unterhalb des Wortbestandteils „Document“ - entgegen der Auffassung der Anmelderin - nicht verhindern, dass diese Elemente von einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Betrachter als zusammenhängend wahrgenommen werden. Dieses Verständnis drängt sich nicht zuletzt auch im Hinblick auf die streitgegenständliche Ware „Software“ und auf alle anderen im Streit verbliebenen Dienstleistungen auf, die gemäß den weit gefassten Oberbegriffen nahezu alle Formen einer EDV-technische Verwaltung und Archivierung von Dokumenten nebst entsprechender Beratungstätigkeiten umfassen. Bei dem Begriff „e-Document“ handelt es sich - worauf die Markenstelle zu Recht hingewiesen hat - um einen auf dem gesamten IT-Gebiet gängigen etablierten Begriff, mit dem ein „elektronisches Dokument“ bezeichnet wird.

Für eine entsprechend branchenweite Bekanntheit und Verwendung des Begriffs „e-Document“ konnten im Rahmen einer vom Senat ergänzend im Internet durchgeführten Recherche noch weitere Belege ermittelt werden, die die Anmelderin mit Ladung zur mündlichen Verhandlung erhalten hat. So findet sich der Begriff „e-Dokument“ beispielsweise als Kurzbezeichnung für den Begriff „elektronisches Dokument“ in einem von M. Weber in der Zeitschrift „Med Welt“, Heft 10/2004, S. 315 ff., veröffentlichten Aufsatz mit dem Titel „Struktur der Informationstechnologie in einem Kompetenznetzwerk“. Die Unternehmen Hewlett-Packard und Future Software bieten ein gemeinsames Produkt an, dem ein „e-document-Konzept“ zugrunde liegt, das das Digitalisieren, Konvertieren und elektronische Versenden

von Papierdokumenten in einem Arbeitsschritt ermöglichen soll (vgl. unter: www.hp.com/cgi-bin/pf-new.cgi?IN=referrer). Das Institut für Telematik e.V. in Trier hat zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit von digitalen Signaturen einen sogenannten „Secure E-Document Container“ entwickelt (vgl. den entsprechenden Preprint 02-05). Darüber hinaus gibt es auch eine Reihe von Publikationen, in denen der Begriff „e-Document“ - analog zum Wortbestandteil des hier in Rede stehenden Wort-/Bildzeichens - ohne Bindestrich Verwendung findet (vgl. z. B. den Beitrag „Eine Plattform für PDF, PS, PCL und XPS - Neue eDocument Strategie von Global Graphics“, Zeitschrift „Jawspdf Journal“, Heft 01/2007).

Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin kann auch dem stilisierten Barcode, der innerhalb des angemeldeten Wort-/Bildzeichens auf der rechten Seite unterhalb des Schriftzugs „eDocument“ angeordnet ist, kein Hinweis auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen entnommen werden. Zutreffend ist zwar, dass der Barcode innerhalb der hier in Rede stehenden Marke so angeordnet ist, dass der für jeden normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Betrachter erkennbar keine technische, sondern eine gestalterische Funktion hat. Jedoch übersieht die Anmelderin, dass alleine deshalb, weil eine Marke oder einer ihrer Bestandteile weder eine technische noch eine merkmalsbeschreibende Funktion haben, nicht der Schluss gezogen werden kann, diese Marke verfüge über hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 69 f.) „Postkantoor“). Im vorliegenden Fall erweist sich der stilisierte Barcode als ein einfach gestaltetes grafisches Element, dem keinerlei kennzeichnende Qualität zukommt. Dies verbietet sich bereits deshalb, weil es sich bei der fast naturgetreuen Wiedergabe eines Barcodes um die Darstellung eines Motivs handelt, das aus logistischen, absatztechnischen und diversen anderen Gründen auf nahezu jedem Wirtschaftsgut zu finden ist. Dies hat zur Folge, dass der Verkehr mangels charakteristischer Gestaltungsmerkmale in der Darstellung eines Barcodes - auch wenn sie ausnahmsweise keinem technischen Zweck dient - allenfalls ein Mittel der werbemäßigen Hervorhebung oder

eine Verzierung des Schriftbildes erkennt (vgl. hierzu BPatG GRUR 2008, 416 ff. „Variabler Strichcode“).

Darüber hinaus vermag der Senat auch in der vorliegenden Gesamtheit des angemeldeten Wort-/Bildzeichens bezogen auf die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen keine ungewöhnliche, einen Herkunftshinweis enthaltende Verknüpfung von Wort- und Bildelementen zu sehen. Grundsätzlich ist nicht ausgeschlossen, dass die Eintragungsfähigkeit einer zusammengesetzten Wort-/Bildmarke vergleichbar der vorliegenden, auch wenn die Schutzfähigkeit ihrer einzelnen Bestandteile verneint werden muss, in ihrer Gesamtheit anders zu bewerten ist. Der Umstand, dass jeder Bestandteil einer Marke für sich betrachtet nicht unterscheidungskräftig ist, bedeutet somit nicht, dass auch deren Kombination jegliche Unterscheidungskraft fehlen muss (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 28) „SAT.2“; GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 29) „BioID“). Von einer in diesem Sinne unterscheidungskräftigen Marke ist aber nur dann auszugehen, wenn ein merklicher Unterschied zwischen dem Gesamtgebilde und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht. Dies setzt bei Wort-/Bildkombinationen sprachliche und/oder begriffliche Besonderheiten voraus, welche die gewählte Verbindung als ungewöhnlich und in Bezug auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen hinreichend weit weg von dem Eindruck erscheinen lassen, der bei bloßer Zusammenfügung der Markenbestandteile entsteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 98-100) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 39-41) „BIOMILD“; GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 34-37) „BioID“; s. hierzu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 92). Ein derartiger Fall kann vorliegend aber deshalb nicht festgestellt werden, weil es sich bei dem Schriftzug „eDocument“ und dem unterhalb dieses Wortbestandteils angebrachten stilisierten Barcode um Elemente handelt, die begrifflich aufeinander bezogen sind und die - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - von einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher in erster Linie als ein einheitlicher sachlicher Hinweis dahingehend verstanden werden, dass bei so gekenn-

zeichneten Produkten zur Erkennung und Verarbeitung von elektronischen Dokumenten ein Barcode-System zum Einsatz kommt.

Unbeanstandet bleibt schließlich auch die Beurteilung der Markenstelle, wonach die grafische Gestaltung der vorliegenden Wort-/Bildkombination in ihrer Gesamtheit den Bereich des werbegrafisch Üblichen nicht übersteigt und auch deshalb nicht geeignet ist, dem als Marke angemeldeten Zeichen hinreichend Unterscheidungskraft zu vermitteln. Damit der Verkehr in grafischen Elementen einen Herkunftshinweis sieht, müssen diese charakteristische Merkmale aufweisen. Dabei vermögen einfache grafische Gestaltungen und Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, die fehlende Unterscheidungskraft von Wortbestandteilen nicht aufzuwiegen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 „antiKALK“), wobei diese Möglichkeit umso unwahrscheinlicher wird, je deutlicher und unmittelbarer die Wortbestandteile der Marke einen beschreibende Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen haben (vgl. BPatG GRUR 1996, 410, 411 „Color COLLECTION“). Angesichts des oben beschriebenen Sinngehalts der angemeldeten Wort-/Bildmarke, der einen engen beschreibenden Bezug zu ihren streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen aufweist, bedarf es keiner weiteren Ausführungen, dass die grafische Ausgestaltung des vorliegenden Zeichens, die einschließlich des stilisierten Barcodes (vgl. oben) als insgesamt wenig charakteristisch bewertet werden muss, nicht ausreicht, um von den angesprochenen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Bb