



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 56/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 37 293.9

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richter Viereck und Paetzold in der Sitzung vom 5. Februar 2009

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet am 24. Juni 2005 zur Eintragung als Wortmarke ist die Bezeichnung

„TheAuditor“

für die Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 42

„Software, soweit in Klasse 9 enthalten; Datenverarbeitung und Informationstechnologie; Erstellung und Implementierung von Programmen für die Datenverarbeitung“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung, der mehrere Fundstellen zum Beleg einer beschreibenden Bedeutung des Markenwortes „Auditor“ beigefügt waren, in zwei Beschlüssen vom 23. August 2005 und 2. Februar 2006 als nicht unterscheidungskräftige Bezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass das Wort „Auditor“ nach heutigem Sprachverständnis eine Person bezeichne, die ein „Audit“ durchführe, was insbesondere im Rahmen des allgemeinen Qualitätsmanagements für die Sicherheitsüberprüfung innerhalb von IT-Systemen vorkomme. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehe für den angesprochenen Verkehr der Bedeutungsgehalt der Marke als Funktions- oder Bestimmungshinweis im Vordergrund, dass sie für die Tätigkeit eines Auditors geeignet oder bestimmt seien. Deswegen werde ein rechtserheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in der angemeldeten Bezeichnung keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich eine Sachangabe hinsichtlich der Art, der Bestimmung und der inhaltlich-thematischen Ausrichtung des Angebots sehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, ihre Marke sei mehrdeutig und beschreibe die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht, da sie lediglich eine Personenbezeichnung darstelle, die auch kein Gattungsbegriff sei. Die Rechtsprechung zu beschreibenden Angaben dürfe nicht überdehnt werden. Andernfalls könne Software, die ohnehin in allen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt werde, nur mit Fantasienamen geschützt werden.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 vom 23. August 2005 und 2. Februar 2006 aufzuheben.

Der Senat hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2008 und unter Beifügung von weiteren Fundstellen darauf hingewiesen, dass neben dem Eintragungshindernis mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch das weitere nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Frage komme, da es sich um eine beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe handele, und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Eine solche hat die Anmelderin nicht eingereicht und auch keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der als Marke angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren (und Dienstleistungen) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Erzeugnisse zu gewährleisten (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Nr. 27 - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel bezüglich der betrieblichen Herkunft versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch bei solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Dabei darf die Prüfung, ob die erforderliche Unterscheidungskraft vorhanden ist, nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um im Interesse der Allgemeinheit eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH GRUR 2003, 604, Nr. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Nr. 123 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, Nr. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Nach diesen Grundsätzen kann

der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft für die beschwerdegegenständlichen Waren nicht zuerkannt werden.

Ist die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Teilelementen bestehenden Marke ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. z. B. BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Wortfolgen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um beschreibende Angaben oder um Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art handelt (vgl. z. B. BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier). Allerdings ist es mit der für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Mehrelementenmarke erforderlichen Gesamtwürdigung nicht unvereinbar, wenn zunächst die verschiedenen Wort- und Buchstabenbestandteile, aus denen die Marke zusammengesetzt ist, nacheinander geprüft werden und erst sodann der Frage nachgegangen wird, ob konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Marke in der Gesamtheit mehr darstellt als die Summe ihrer Bestandteile (vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 229, Nrn. 31, 34 - BioID).

Letzteres ist vorliegend nicht der Fall. Die Markenstelle hat, sowohl im Beanstandungsbescheid wie in den angefochtenen Beschlüssen, anhand von Belegstellen aus dem Internet eingehend dargelegt, was einen „Auditor“ nach aktuellem Sprachgebrauch ausmacht. Auch ergibt sich aus den Unterlagen (vgl. Ferretti, Wörterbuch der Elektronik Datentechnik, Telekommunikation und Medien, 2004, S. 59), dass es den Fachbegriff „audit software = Auditierungs-Software“ gibt. Zusätzlich hat der Senat weitere Fundstellen an die Anmelderin gesandt, aus denen hervorgeht, dass Lehrgänge für Auditoren für das Qualitätsmanagement angeboten werden, wobei für erfolgreiche Absolventen eine Zertifizierung unter dieser Bezeichnung erfolgt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf diese Ausführungen und die betreffenden Belegstellen Bezug genommen.

Die verfahrensgegenständlichen Waren in den Klassen 9 (Computer-Software) und Dienstleistungen der Klasse 42 können sämtlich einen Bezug zur Tätigkeit eines Auditors oder zu dessen Ausbildung haben, vor allem im Sinne einer Bestimmungsangabe. Computer-Software können zudem über den Aufgaben- und Tätigkeitsbereich eines Auditors Informationen vermitteln. Ein enger beschreibender Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Erzeugnissen und Dienstleistungen ist - entgegen der Auffassung der Anmelderin - vorhanden, so dass nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BGH a. a. O.) die angemeldete Bezeichnung der erforderlichen Unterscheidungskraft für diese Waren und Dienstleistungen ermangelt. Die Zufügung des englischen Artikels ändert daran nichts, da auch die Zusammenschreibung sich lediglich in einer bloßen Summenwirkung der Einzelbestandteile erschöpft, wobei der jedermann bekannte englische Artikel durch die Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar ist.

Ob der angemeldeten Wortfolge für die versagten Waren zusätzlich auch das Eintragungshindernis der unmittelbar beschreibenden und deshalb freihaltebedürftigen Angabe (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entgegensteht, kann - da letztlich nicht entscheidungserheblich - dahingestellt bleiben. Allerdings ergeben sich hierfür angesichts der überlassenen Fundstellen beachtliche Anhaltspunkte.

Eine Eintragung der angemeldeten Marke kommt nach alledem nicht in Betracht, so dass die Beschwerde erfolglos bleiben musste.

Dr. Vogel von Falckenstein

Viereck

Paetzold

CI