



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 105/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 78 060.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Januar 2010 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle vom 23. Juli 2007 und vom 28. November 2008 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die farbige (rot/grau) Wort-/Bildmarke



The logo consists of the text 'it.wood' in a bold, sans-serif font. The 'it.' part is colored red, and the 'wood' part is colored grey. There is a period between 'it' and 'wood'.

wurde für "Computer-Software" angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat mit den im Tenor genannten Beschlüssen die Anmeldung zurückgewiesen, weil sich die sprachüblich gebildete Bezeichnung "it.wood" dem Computernutzer ohne weiteres Nachdenken als Angebot auf dem Sektor der Informationstechnologie, das eine Software für den holzverarbeitenden Sektor darstelle, erschließe.

Damit enthalte it.wood eine im Vordergrund stehende Sachinformation. Die angesprochenen Verkehrskreise würden der Bezeichnung lediglich die Sachaussage entnehmen, dass es sich hierbei um ein Produkt der Informationstechnologie (Software) handle, welches für die Holzbranche geeignet und bestimmt sei. Der Bestandteil "wood" sei geeignet, auf den Bereich der Holzbranche und eine Einsetzbarkeit der Software in diesem Bereich hinzuweisen. Die angesprochenen

Verkehrskreise würden im Bestandteil "wood" einen schlagwortartigen Hinweis auf die Holzbranchen erkennen. Mit "Holz" werde oberbegrifflich der Gesamtbereich der Holzbranche, also sowohl Holzindustrie als auch Holzbe- und -Verarbeitung beschrieben, wie sich aus dem Holzlexikon ergebe. Darüber hinaus sei im Softwarebereich ein konkreter Anwendungsbereich von Software auf einzelne Branchen absolut üblich. So gebe es auch für den Bereich der Holzbranche eine Vielzahl von Software, wobei häufig auch der Oberbegriff "Holz" bzw. "wood" zur Kennzeichnung des Einsatzgebietes verwendet werde. Dem Beschluss beigelegt sind diverse Internetausdrucke, die teilweise eine Verwendung von "Holz" bzw. "wood" in Kombination mit einer Software durch Dritte belegen. Auch die graphische Ausgestaltung vermöge dem Zeichen die Unterscheidungskraft nicht zu verleihen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit für unterscheidungskräftig. Wenn man sich allein am Wortsinn orientiere und diesen übersetze, laute die Marke "Datenverarbeitungsholz" oder "Informationstechnologie Holz". Diese Begriffe wiesen eine hohe Unterscheidungskraft auf, da es sich um Wortneuschöpfungen handle, die in dieser Form im Deutschen sicherlich nicht gebräuchlich seien. Die Marke in ihrer Gesamtheit besitze keinen beschreibenden Begriffsinhalt. Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde "wood" auch nicht als Oberbegriff für die holzverarbeitende Industrie verstanden. Das Amt gehe ausführlich auf das deutsche Wort "Holz" und seine Bedeutung im deutschen Sprachraum ein, könne aber keine Beispiele dafür finden, dass im deutschsprachigen Raum auch das Wort "wood" als Synonym für die Holzbranche/Holzindustrie verwendet werde. Insoweit sei auch der vom Amt aufgeführte Auszug aus dem "Holz Lexikon" völlig irrelevant. Die Marke sei schließlich auch aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung unterscheidungskräftig.

II.

1) Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen keine Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Die Bezeichnung it.wood entbehrt für die beanspruchte Software nicht jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinn 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. Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist.

Unstreitig steht "it" als Abkürzung für Informationstechnologie. Das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Wort "wood" werden die inländischen Verkehrskreise ohne weiteres mit "Holz" übersetzen. In der Gesamtheit heißt die Wortfolge daher "Informationstechnologie Holz". Diese Wortfolge ergibt in Bezug auf Computer-Software keinen Sinn. Die seitens der Markenstelle ermittelten Internetbelege stehen dem nicht entgegen, da sie keine Verwendung der hier zu beurteilenden Wortfolge in Bezug auf Computer-Software belegen.

Der von der Markenstelle angenommene Bedeutungsgehalt erscheint dem Senat nicht naheliegend, sondern konstruiert. Mit der Argumentation der Markenstelle müsste man konsequenterweise bei jeder Kombination der Abkürzung "it" mit

einem Produkt die Unterscheidungskraft in Bezug auf Computer-Software verneinen. Dies erscheint jedenfalls hinsichtlich solcher Produkte, die keinen Bezug zur Computer-Software haben - wie dies bei "wood" (Holz) der Fall ist - nicht angezeigt. Die Verbindung zwischen dem Markenbegriff in "it.wood" und der Ware "Computer-Software" erscheint zu vage, als dass das Vorhandensein des Mindestmaßes an Unterscheidungskraft verneint werden könnte.

b) Einer Registrierung steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da "it.wood" aus den genannten Gründen keine beschreibende Bedeutung hat.

Diese Vorschrift verbietet es aber nur, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

2) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Fa