



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 231/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 307 61 552.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Juni 2010 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden und die Richter Lehner und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat zunächst mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 15. April 2008 die Anmeldung der Bezeichnung

AssayBuilder

für die Waren

Mikroskope und deren Teile; Software

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat sie mit Beschluss vom 24. Juli 2009 den Erstbeschluss aufgehoben, soweit die Anmeldung für „Mikroskope und deren Teile“ zurückgewiesen worden war; im Übrigen hatte die Erinnerung der Anmelderin keinen Erfolg. Dies ist damit begründet, dass „assay“ das englische Wort für „Prüfung, Probe, Untersuchung, Prüfverfahren“ sei und „builder“ u.a. „Erbauer“ bedeute. In Kombination bedeute das Zeichen daher „Probenersteller, Prüfverfahrenersteller“. Damit eigne sich das Zeichen zur unmittelbaren Beschreibung der Ware „Software“; denn es bringe zum Ausdruck, dass die so gekennzeichnete Software dazu diene, Prüfverfahren zu erstellen bzw. zu entwickeln; es stelle daher eine Zweck- oder Inhaltsangabe für die Ware „Software“ dar.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die von der Markenstelle angenommene Übersetzung der Anmeldemarke sei unzutreffend. So sei den deutschen Abnehmern von Software die (an sich mögliche) Übersetzung von „assay“ als „Probe; Prüfverfahren“ unbekannt; zudem beziehe sich „assay“ auf chemische oder biologische Proben, wozu der weitere Begriff „builder“ nicht passe. „Builder“ könne nicht mit „Erbauer“ übersetzt werden, sondern deute in Verbindung mit Software allenfalls auf Trainer oder Training hin. Die Übersetzung der Kombination als „Probenerbauer, Prüfverfahrenerbauer, Probentrainer, Probentraining, Prüfverfahrentrainer, Prüfverfahrentraining“ sei inhaltsleer, da sie keinen sinnvollen Bedeutungsgehalt hätten; allenfalls könnten die Abnehmer Mutmaßungen über die Bedeutung der Bezeichnung anstellen, was aber für eine Schutzversagung nicht ausreiche. Im Ergebnis stelle die Anmeldemarke somit ein Kunstwort dar, welches sich für eine Beschreibung von Eigenschaften der beanspruchten Ware Software nicht eigne. Wegen des unklaren Bedeutungsgehalts könne ihr auch nicht die Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Für die Schutzfähigkeit spreche auch die Eintragung der englischsprachigen Bezeichnung als Marke in den USA.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin das Warenverzeichnis auf „Mikroskope und deren Teile; Software (ausgenommen Software zur Erstellung von Prüfverfahren und/oder Proben)“ beschränkt.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 2008 und 24. Juli 2009 aufzuheben, soweit die Anmeldung hierin für die Ware „Software (ausgenommen Software zur Erstellung von Prüfverfahren und/oder Proben)“ zurückgewiesen wurde.

Ihren zunächst gestellten Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 27. Mai 2010 zurückgenommen.

II.

A. Nachdem die Anmelderin ihren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und auch der Senat eine solche nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

B. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1 MarkenG teilweise für Software versagt, weil ihr jedenfalls die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt; ob sie daneben auch freihaltungsbedürftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, kann dahinstehen. Die Beschwerdebegründung bietet ebensowenig wie die Einschränkung des Warenverzeichnisses Anlass für eine abweichende Beurteilung.

1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG für alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen bindend ist, da die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr L 40 vom 11.2.1989) zurückgeht und die Auslegung der europarechtlichen Normen dem Europäischen Gerichtshof als insoweit allein zuständigem gesetzlichen Richter vorbehalten ist, ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder

Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT. 2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT. 2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT. 2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil sie auch nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchte Ware beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

c) Soweit die Anmelderin behauptet, eine Schutzfähigkeit ergebe sich bereits daraus, dass es sich bei der Anmeldemarke um ein Kunstwort handele, welches bislang für die beanspruchten Ware nicht beschreibend verwendet werde, kann dem nicht gefolgt werden. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs reicht es für eine Schutzversagung bereits aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche

Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - nicht hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 98] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] – BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28] - SAT. 2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] - BioID; MarkenR 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] - CELLTECH). Da es dem menschlichen Sprachvermögen aber eigen ist, auch neuen Wörtern eine Bedeutung zuzuweisen (vgl. BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I), kommt eine Schutzzfähigkeit für eine Wortneubildung nur in Betracht, wenn feststeht, dass es dem Durchschnittsverbraucher auch auf der Grundlage dieses allgemeinen menschlichen Sprachvermögens nicht möglich ist, der als Marke angemeldeten neuen Bezeichnung irgendeine Bedeutung beizulegen, oder ihm dies erst nach umfänglichen intensiven analysierenden Gedankenschritten, zu denen der Verkehr aber nach ständiger Rechtsprechung gerade nicht neigt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; BGH GRUR 195, 408, 409 – PROTECH) möglich ist. Hiervon kann aber bei der vorliegenden Anmeldemarke nach den nachfolgenden Ausführungen nicht ausgegangen werden.

d) Schon aus der Binnengroßschreibung des Buchstabens „B“ in der Anmeldemarke ergibt sich für das Publikum ohne Weiteres, dass die angemeldete Bezeichnung aus den zwei Wörtern „Assay“ und „Builder“ zusammengesetzt ist. Soweit die Anmelderin geltend macht, die Bedeutung eines dieser Begriffe oder gar beider Begriffe sei den Abnehmern von Software unbekannt, kann dem nicht gefolgt werden. Gerade auf dem Gebiet der Informationstechnologie ist die Verwendung englischer Wörter besonders häufig und damit allen potentiellen Abnehmern

von Software geläufig. Da es für eine Schutzversagung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausreicht, wenn ein nicht nur unmaßgeblicher Teil des Publikums die im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung der Anmeldemarke versteht, kommt auf diesem Gebiet eine Schutzgewährung wegen fehlendem Verständnis eines verwendeten englischen Begriffs nur in Betracht, sofern es sich um ganz seltene Begriffe handelt, welche darüber hinaus auch bislang nicht in Zusammenhang mit der beanspruchten Hard- oder (wie hier) Software verwendet werden. Hierzu gehören aber die beiden englischen Wörter „assay“ und „builder“, die zum englischen Grundwortschatz zu zählen sind, nicht.

e) Wie auch die Anmelderin letztlich nicht abstreitet, steht der Begriff „assay“, wie von der Markenstelle unter Bezugnahme auf ein englisch-deutsches Großwörterbuch ausgeführt, für „Prüfung, Probe, Untersuchung, Prüfverfahren“. Ob der weitere Begriff „builder“ u. a. im Sinne von „(Er-)Bauer“, wie die Markenstelle unter Hinweis auf das vorgenannte Wörterbuch ausgeführt hat und was auch aus weiteren bekannten Belegstellen ergibt (vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl. Mannheim 2005 [CD-ROM], Stichwort „builder“; <http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=&search=builder>), oder, wie die Anmelderin meint, im Sinne von „Trainer, Training“ zu verstehen ist, kann auf sich beruhen, da in beiden Fällen der Gesamtbezeichnung eine beschreibende Bedeutung zukommt.

f) In ihrer Verbindung beider Begriffe wird das Publikum die Anmeldemarke aber ohne Mühe im Sinne von „Proben-(er-)bauer“ oder „Probentrainer“ verstehen. In beiden Bedeutungen ergibt sich für es aber damit nur eine im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung der Anmeldemarke.

g) Dabei ist die Bedeutung der Anmeldemarke auf jegliche Art von Software zu beziehen. Soweit die Anmelderin mit Schriftsatz vom 27. Mai 2010 ihr Warenverzeichnis auf „Software (ausgenommen Software zur Erstellung von Prüfverfahren und/oder Proben)“ einzuschränken meinte, handelt es sich nach den Vorgaben

des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679 [Rz. 114 f.] - Postkantoor) um keine wirksame Einschränkung des Warenverzeichnisses. Danach kommt eine Einschränkung auf Waren, die bloß ein bestimmtes Merkmal - hierzu gehören nicht nur bestimmte Eigenschaften der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, sondern auch Inhalts- oder Zweckbestimmungen - nicht haben sollen, nicht in Betracht. Bei Software handelt es sich aber um den Sammelbegriff für die Gesamtheit ausführbarer Programme und die zugehörigen Daten; sie dient dazu, Aufgaben zu erledigen, indem sie von einem Prozessor ausgewertet wird und so softwaregesteuerte Geräte, die einen Teil der Hardware bilden, in ihrer Arbeit beeinflusst (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Software>). Da Software austauschbar, aktualisierungsfähig, korrigierbar und erweiterbar ist (vgl. a. a. O.), ist sie nicht von vornherein nur auf die Erledigung bestimmter Aufgaben begrenzt. Damit handelt es sich aber bei Software nicht um eine Sammelbezeichnung für bestimmte Einzelwaren, die - ähnlich wie etwa bei Bekleidung die Einzelwaren Hemd, Hose, Jacke oder Kostüm - aus sich heraus gegeneinander abgrenzbar sind und aus diesem Grund auch auf dem Markt getrennt voneinander gehandelt würden; insbesondere wird eine bestimmte „Software zur Erstellung von Prüfverfahren und/oder Proben“ nicht als Einzelware gehandelt. Damit handelt es sich aber bei der von der Anmelderin vorgenommenen Einschränkung nur um die Angabe von (an sich möglichen bzw. aufgrund der vorgenannten Veränderbarkeit von Software jederzeit integrierbaren) Merkmalen, welche die von ihr beanspruchte Ware nicht haben soll, indem sie nicht der Erledigung solcher Aufgaben dienen soll; ob die von ihr tatsächlich angebotene Software sich aber zur Durchführung solcher Aufgaben tatsächlich eignet oder nicht, kann der Abnehmer nicht von vornherein beurteilen, sondern erst, nachdem er die Software auf ihre vorhandenen Eigenschaften geprüft hat. Da die von der Anmelderin vorgenommene Einschränkung somit nicht wirksam ist, ist der Beurteilung der Schutzfähigkeit weiterhin Software als solche zugrunde zu legen.

h) Damit hängt die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Anmeldemarke davon ab, ob das Publikum, welches ihr in Zusammenhang mit Software begegnet, anneh-

men kann, mit ihr solle bloß in sachlicher Hinsicht darauf hingewiesen werden, dass sie sich für die Durchführung von Proben oder Prüfverfahren oder - soweit mit der Anmelderin die Anmeldemarke allenfalls im Sinne von „Probentrainer“ bzw. „-training“ verständlich sein soll - zum Trainieren (im Sinne einer intensiven Fortbildung) der Durchführung von Proben oder Prüfverfahren geeignet und bestimmt ist. Dies hält der Senat aber mit der Markenstelle für nahe liegend. Damit kann aber nicht angenommen werden, das Publikum werde die Anmeldemarke als Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Software aus einem bestimmten Unternehmen ansehen, was aber für die Bejahung der Unterscheidungskraft § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und damit der Eintragbarkeit der Anmeldemarke für die noch streitgegenständliche Ware erforderlich wäre.

i) Soweit die Anmelderin hiergegen eingewandt hat, die Eintragung der Anmeldemarke im Markenregister der USA weise indiziell auf ein anderes Verständnis hin, kann dem nicht gefolgt werden. Eintragungen in Markenregistern belegen nur den Verwendungswillen der Anmelder und Inhaber der betreffenden Marken und sind somit als Nachweis für ein bestimmtes Verständnis der Abnehmer der mit der betreffenden Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von vornherein ungeeignet. Soweit die Eintragung auf der Prüfung dieses Verständnisses seitens der potentiellen Abnehmer durch die Eintragungsbehörde beruht, könnte die Eintragung zwar grundsätzlich als Indiz für dieses gewertet werden, dies setzt aber voraus, dass in nachprüfbarer Form die Einzelheiten des Prüfverfahrens bekannt sind. Die Markeneintragung in den USA ist aber schon nach ihren rechtlichen Voraussetzungen mit der Prüfung nach der europäischen Markenrichtlinie bzw. dem deutschen Markengesetz nicht vergleichbar; darüber hinaus käme der Eintragung in den USA nur ein Indiz für das Verständnis der nordamerikanischen Verbraucher zu, welches, auch soweit es um originär englischsprachige Begriffe geht, von dem hier allein maßgeblichen Verständnis der inländischen Verbraucher nicht nur in sprachlicher Hinsicht, sondern auch wegen der abweichenden Kennzeichnungsgewohnheiten auf den jeweiligen Märkten abweichen kann. Ungeachtet dessen würde selbst die nationale oder europäische Eintragung

einer vergleichbaren Marke an der fehlenden Schutzfähigkeit für die vorliegend zu beurteilende Anmeldemarke nichts ändern, da ein Anmelder aus der Schutzgewährung für andere Marken keinen Anspruch auf Eintragung ableiten kann (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] - *Bild.T-Online.de und ZVS*; MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - *Terranus*; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - *Postkantoor*; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - *Henkel*; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - *Topline*; GRUR 2007, 333, 335 ff. - *Papaya*; GRUR 2010, 423 - *amazing discoveries*; GRUR 2010, 425 - *Volksflat*).

2. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen eines jedenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehenden Schutzhindernisses teilweise für die noch streitgegenständliche Ware „Software“ versagt hat und sich hieran auch nichts durch die Einschränkung des Warenzeichnisses auf - soweit im Beschwerdeverfahren gegenständlich - „Software (ausgenommen Software zur Erstellung von Prüfverfahren und/oder Proben)“ ändert, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Schwarz

Lehner

Kruppa

Ju