



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 186/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Juli 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 16 183.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

AUTOMATION STUDIO

ist am 10. März 2006 zur Eintragung als Wortmarke für die Waren

"Computer integrierte Software"

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 9. Juli 2007 und vom 22. April 2009, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Bei dem Begriff "AUTOMATION" handle es sich laut diverser Lexika in der (englischen und deutschen) technischen Fachsprache um einen Basisbegriff der Prozessautomatisierung bzw. der Automatisierungstechnik. Automatisierungs- und Automationsprozesse setzten bekanntlich eine integrierte Datenverarbeitung voraus. Deshalb seien hierfür neben der entsprechenden Hardware (Prozessrechner etc.) auch Programme zur Generierung von Arbeitsplänen und Steuerdaten sowie für die Fertigungssteuerung und Betriebsdatenerfassung erforderlich. Der Fach- und Basisbegriff "AUTOMATION" sei daher als Bestimmungsangabe geeignet zur Beschreibung des näheren Anwendungsgebiets der verfahrensgegenständlichen Software.

Die fehlende Unterscheidungskraft dieses glatt beschreibenden Wortbestandteils werde auch nicht durch den zweiten Wortbestandteil "STUDIO" ausgeräumt, da es sich hierbei um eine übliche Geschäftslokalitätsbezeichnung handle. Die ange-

meldete Bezeichnung erschöpfe sich in ihrer Gesamtheit in einer Zusammenfügung einer Sachangabe und einer üblichen Bezeichnung für Geschäftslokaliäten.

Unter "AUTOMATION STUDIO" werde der Verbraucher in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren "Computer integrierte Software" eine Software verstehen, mittels derer Abläufe in einem Studio (Räumlichkeit/Geschäftsbetrieb) automatisiert werden könnten bzw. eine Software, die in einem (virtuellen) Studio eine Automatisierung bestimmter Prozesse vornehme/simuliere.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie (sinngemäß) beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2007 und vom 22. April 2009 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Die Anmelderin hält die angemeldete Bezeichnung bereits aufgrund der Mehrdeutigkeit des Bestandteils "STUDIO" für unterscheidungskräftig. Insbesondere in Verbindung mit dem Wort "AUTOMATION" verschmelze die Marke zu einer völlig unüblichen Wortkombination, die sich in keinem Wörterbuch nachweisen lasse und auch von den beteiligten Kreisen nicht als beschreibende Angabe eingesetzt werde. Beim Begriff "AUTOMATION STUDIO" handle es sich weder bei seinen einzelnen Wortbestandteilen noch in der Kombination um einen beschreibenden Begriffsinhalt für die betrachtete Software.

Zur Begründung der Unterscheidungskraft stützt sich die Anmelderin zudem auf die Interpretationsbedürftigkeit des angemeldeten Zeichens. Bei der bezeichneten Software handle es sich um ein Werkzeug, mit dem computerunterstützte Hydraulik- bzw. Pneumatik-Kreisläufe und z. T. auch elektrische Umfänge entwickelt würden. Diese Hydraulik- bzw. Pneumatik-Kreisläufe könnten in auto-

matisierungstechnischen Anlagen, z. B. in Fertigungsanlagen in Fabriken, eingesetzt werden. Schwerpunkt der Anwendung von "AUTOMATION STUDIO" sei jedoch die Entwicklung von Fluid-Kreisläufen für den Einsatz in Baumaschinen oder Flugzeughydrauliksystemen. Die Software enthalte entgegen den Vermutungen der Markenstelle keinerlei Funktionsumfänge, die zur Automatisierung der Abläufe in einem Studio oder einem Geschäftsbetrieb herangezogen werden könnten oder zur Automatisierung bestimmter Prozesse in einem (virtuelle) Studio dienen.

Dass die Bezeichnung nicht beschreibend, sondern nur als Produkt- bzw. Herkunftshinweis verwendet werde, ergebe auch eine von der Anmelderin vorgelegte Google-Recherche. Dies belege auch ein von der Anmelderin vorgelegter Wikipediaauszug zu dem Begriff "Automation Studio".

Die Anmelderin stützt sich im Übrigen auf die Eintragung von ihrer Meinung nach vergleichbaren Marken sowie der identischen Marke in einer Vielzahl anderer Länder, u. a. in den USA und als Gemeinschaftsmarke.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft sowie eine Einschränkung des Warenverzeichnisses angeboten.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der als Marke angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer

Unternehmen. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Enthält eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben fehlen tatsächliche Anhaltspunkte, dass die Verbraucher sie als Unterscheidungsmittel verstehen (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Ist - wie hier - die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke "AUTOMATION STUDIO" für die beschwerdegegenständlichen Waren jegliche Unterscheidungskraft, da sie bezüglich dieser Waren einen ohne Weiteres erkennbaren beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der dazu führt, dass das angemeldete Zeichen nicht als Marke verstanden wird. Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus den Wörtern "AUTOMATION" und "STUDIO" zusammen, die sowohl Bestandteil der deutschen als auch der englischen Sprache sind. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei "AUTOMATION" um einen Basisbegriff der Prozessautomatisierung bzw. der Automatisierungstechnik. Im Zusammenhang mit der Ware "Computer integrierte Software" weist der Begriff unmittelbar auf einen beschreibenden Sinngehalt hin, nämlich auf Software für Automatisierungs- und Automationsprozesse jedweder Art. Darunter fallen auch die von der Anmelderin in der Beschwerdebegründung erwähnten Hydraulik- bzw. Pneumatik-Kreisläufe.

Soweit die Markenstelle für den Begriff "STUDIO" allgemein auf eine übliche Geschäftslokalisierungsbezeichnung abgestellt hat, mag dies in isolierter Betrachtungsweise richtig sein. In Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Waren "Computer integrierte Software" steht jedoch ein anderer Begriffsinhalt im Vordergrund des Verständnisses, nämlich der einer Software Plattform, die im Sinne einer "Werkstatt" verschiedene Softwarebausteine, -bibliotheken, -programme integriert und eine durchgängige Bearbeitung von Aufgaben ermöglicht. Der Begriff "Studio" oder der oft synonym verwandte Begriff "Suite" weisen damit in beschreibender Weise nicht nur auf die Integration von einer Mehrzahl von in der Regel komplexen Aufgaben unter einer Oberfläche oder Plattform hin, sondern suggerieren in einer beschreibenden Art und Weise auch die Möglichkeit besonders komfortablen und professionellen Arbeiten mit diesen Software-Werkzeugen, die in der Regel ein durchgängiges Bearbeiten von einzelnen Aufgaben erlauben. Beleg dafür ist die vom Erstprüfer genannte Software Suite „Macromedia Studio 8“, wo "Studio 8" als das ultimative (Werkzeug-) Komplettpaket für die Gestaltung, Entwicklung und Verwaltung von Websites, Anwendungen, Spielen, interaktiven Präsentationen" genannt und damit im o. g. Sinne als ein alle Werkzeuge umfassendes Softwarepaket verwendet wird. Weitere Belege sind die von der Erinnerungsprüferin genannten Begriffe wie "3D studio max" (ein Entwicklungs-, Animation- und Rendering Softwarepaket zur Graphikerstellung), "microsoft visual studio 2005" respektive "visual studio" (eine integrierte Entwicklungsumgebung zur Entwicklung von Anwenderschnittstellen mittels MS-Formularen, Web-Seiten, -Anwendungen, -Diensten), "logic studio" (eine Musikproduktionssoftware von Apple). Weitere prominente Vertreter sind "Sun Java Studio" (eine integrierte Entwicklungsumgebung oder Nutzung sog. NetBeans), „Pinnacle Studio" (eine Videobearbeitung und -schnitt Software der Firma Pinnacle), "Corel Digital Studio (eine Software für Bild-, Videobearbeitung und -archivierung von Corel), "Final Cut Studio" (ebenfalls eine Software zur Videobearbeitung und -archivierung von Apple) oder "Premium Studio 2006" (ein Software-Paket für Engineering und Runtime zu den Systemen SIMATIC S7/C7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SINUMERIK und SIMOTION).

In der Gesamtbetrachtung des Zeichens "AUTOMATION STUDIO" ergibt sich somit in Verbindung mit den angemeldeten Waren zwangsläufig und ohne analytische Betrachtung jedenfalls für Fachkreise und damit einen erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise ein Sachhinweis auf eine Software-Plattform, unter der mehrere Aufgaben bei der Entwicklung, Überwachung oder Simulation von Automationsaufgaben zusammengefasst sind. In Bezug auf Automationsanlagen können dies insbesondere Aufgaben von der Planung bis zur Umsetzung (Programmcode, Stromlaufpläne, Stücklisten) einschließlich Simulationen in den verschiedensten Entwicklungsstadien sein.

Bei dieser Sichtweise führt der von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vorgeschlagene Disclaimer "außer Software für die Automatisierung von Studios" zu keiner schutzbegründenden Einschränkung, da bei vorliegender Interpretation das Studio als Geschäftslokalisierung keine Rolle spielt. Auch die von der Anmelderin vorgeschlagene Einschränkung auf "Software zum technischen Training für CAE- und CAD-Anwendungen" vermag nicht schutzbegründend zu wirken, da die Bezeichnung "AUTOMATION STUDIO" sich eben als eine allgemeine Software-Plattform darstellt, die sich mit Automation im weiteren Sinne und damit auch mit Trainings- und/oder Simulation-Software dazu befassen kann.

Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, kann sich die Anmelderin wegen des Zusatzes "AUTOMATION" in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren nicht auf eine Mehrdeutigkeit des Wortes "STUDIO" stützen. Im Übrigen würde eine Mehrdeutigkeit auch keine Schutzfähigkeit begründen, weil das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bereits dann eingreift, wenn der Begriff in einer Bedeutung warenbeschreibend ist (EuGH GRUR 2004, 146, Rdn. 32 -DOUBLEMINT).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung auch nicht um eine völlig unübliche Wortkombination, die von den beteiligten Verkehrskreisen nicht als beschreibende Angabe verwendet wird.

Abgesehen davon, dass auch dies nach der Rechtsprechung des EUGH keine Eintragung zur Folge hat (vgl. EuGH, a. a. O., - DOUBLEMINT), widerspricht sich die Anmelderin insoweit durch die als Anlagen zur Beschwerdebegründung von ihr selbst vorgelegte Googlesuchliste, wonach es ca. 2. 620. 000 Einträge zu der angemeldeten Bezeichnung gibt, und den ebenfalls von der Anmelderin vorgelegten Wikipediaauszug zu der Bezeichnung. Dass es sich bei der Bezeichnung "AUTOMATION STUDIO" um eine auf dem hier relevanten Warenaktor durchaus geläufige Wortkombination handelt, belegen auch die von der Markenstelle und vom Senat ermittelten Internetausdrucke.

Die durch die Aneinanderreihung der beiden Wörter "AUTOMATION" und "STUDIO" gebildete Wortkombination weist keine ungewöhnliche Struktur auf, sondern trifft eine sachbezogene Aussage über Inhalt und Bestimmungszweck der beanspruchten Waren, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren geht.

Aus der Schutzgewährung für andere, vermeintlich ähnlich gebildete deutsche Marken und der Eintragung der identischen Marke in anderen Ländern und beim HABM vermag die Anmelderin keinen Anspruch auf Registrierung der vorliegend angemeldeten Bezeichnung abzuleiten. Inländische oder ausländische Voreintragungen - selbst identische - Marken führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Schutzgewährung zu befinden haben. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. BGH GRUR 1989, 420 - KSÜD). Entgegen der Auffassung der Anmelderin haben ausländische Voreintragungen hinsichtlich der Unterscheidungskraft auch keine Indizwirkung. Die Tatsache, dass eine identische Marke für identische Dienstleistungen in einem anderen Land eingetragen wurde, ist für die Entscheidung, die Anmeldung einer Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend (EUGH GRUR 2004, 428 - Henkel).

Nachdem der Marke bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft der Schutz zu verweigern war, kann die Frage, ob einer Schutzgewährung auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, dahingestellt bleiben.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

br/Me