

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 106/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 02 548.7

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Mai 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzendem, der Richterin Klante sowie des Richters Sekretaruk

BPatG 152

6.70

beschlossen:

Der Beschluß des Deutschen Patentamtes vom 6. Mai 1998
wird im Umfang der Versagung aufgehoben.

Gründe

I

Beim Deutschen Patentamt ist die Bezeichnung

IconParc

unter anderem für

"Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Erstellen von
Programmen für die Datenverarbeitung"

zur Eintragung als Wortmarke angemeldet worden. Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamtes hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluß vom 6. Mai 1998 durch eine Beamtin des höheren Dienstes hinsichtlich der oben genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Marke sei Freihaltungsbedürftig, und ihr fehle jegliche Unterscheidungskraft. "Icon" könne nur als der informationstechnische Fachbegriff für "Symbol, Sinnbild" aufgefaßt werden. Genauer seien hierunter piktogrammartige Bildchen zu verstehen, "mit denen unter graphischen Benutzeroberflächen Programme gestartet oder sonstige Befehle erteilt werden können" (vgl Foss/Rabe, das große Date Becker Computerlexikon, 1997 "Icon"). Daß "Icon" griechisch-russischen Ursprungs sei und in der Regel als Ausdruck für Heiligenbilder oder Kultfiguren verwendet werde, stehe dem nicht entgegen, denn die

moderne Computersprache entlehne gerne Wörter aus anderen Lebensbereichen, um mit ihnen auf besonders einprägsame Weise spezielle Funktionen zu verdeutlichen (zB "Maus" für ein Zeigegerät, "Papierkorb" für reversibles Löschen von Daten ...). Auch der Wortbestandteil "Parc" sei figurativ und glatt beschreibend aufzufassen. Insgesamt stelle das Markenwort in seiner Gesamtheit einen zur unmittelbaren Beschreibung dienenden Fachbegriff aus der Computersprache dar, der im Interesse der Mitbewerber, denen es offen bleiben müsse, ähnliche Waren oder Dienstleistungen anzubieten und deren Inhalt und Umfang zu beschreiben, freizuhalten sei.

Mit ihrer Beschwerde beantragen die Anmelder sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß im Umfang seiner Versagung aufzuheben.

Zur Begründung tragen sie vor, die Wortfolge "IconParc" ergebe hinsichtlich der betreffenden Waren und Dienstleistungen weder eine unmittelbar noch eine mittelbar beschreibende Angabe. Zum einen sei das Wort "Parc" im Englischen und im Deutschen nicht existent, sondern werde mit "k" geschrieben. Auch das Wort "Icon" weise mehrere Bedeutungen auf. Ein Freihaltebedürfnis an einer Wortneubildung, die Wortelemente aus unterschiedlichen Sprachen enthalte, dürfe nicht angenommen werden. "IconParc" weise auch keinen beschreibenden Charakter auf. Die Markenstelle dürfe nicht Interpretationen, die tatsächlich keine korrekte Übersetzung der Markenwörter beinhalteten, zugrunde legen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der Amtsakte 398 02 548.7 Bezug genommen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG); in der Sache erweist sie sich auch als begründet, da ein Eintragungshindernis nicht gegeben ist.

Ein Freihalteinteresse der Mitbewerber (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) an dem Markennamen ist nicht feststellbar. Insoweit sind nur solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Daß diese Voraussetzungen gegeben wären, läßt sich indes nicht feststellen.

Es fehlt an Belegen dafür, daß "IconParc" für Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie für das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung eine beschreibende Angabe darstellt, die von der Eintragung ausgeschlossen wäre. Die Markenstelle ist zwar zu Recht davon ausgegangen, daß "Icon" als Fachbegriff auf dem Gebiet der Computersprache Verwendung findet, wobei hierunter ein zur Auslösung von Funktionen dienendes Bildsymbol bei graphischer Benutzeroberfläche zu verstehen ist. Hierfür hat die Markenstelle auch Belege beigefügt. Gleichwohl ist eine Eignung der angemeldeten Bezeichnung zu einer beschreibenden Verwendung der vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht gegeben. Denn "IconParc" läßt eine neue prägende Gesamtheit entstehen, so daß nicht ersichtlich ist, daß das Markenwort derzeit in Verbindung mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen als Angabe benutzt wird, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale dienen kann (vgl BGH BIPMZ 1995, 193, 194 "PROTECH"; BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD"). Auch der Senat hat keine Anhaltspunkte dafür finden können, daß "IconParc" derzeit warenbeschreibend in der von der Markenstelle zugrunde gelegten Bedeutung für "Datenverarbeitungsgeräte und Computer bzw das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" verwendet wird. Auch fehlt es an konkreten Anhaltspunkten für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis. Insoweit hat der Prüfer ein künftiges Freihaltungsbedürfnis mit der allgemeinen Erwägung bejaht, das Markenwort stel-

le einen zur unmittelbaren Beschreibung dienenden Fachbegriff aus der Computersprache dar, der grundsätzlich freigehalten werden müsse. Hierbei handelt es sich indes um eine bloße Erwartung, die zudem von der Anmelderin bestritten wird. Deshalb hätte es konkreter Nachweise bedurft, daß gerade "IconParc" künftig zum beschreibenden Gebrauch benötigt werden könnte (BGH BIPMZ 1995, 193, 194 "PROTECH").

Schließlich verfügt die angemeldete Marke über die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG sind Marken nur dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen die Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren eines bestimmten Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (§ 3 Abs 1 MarkenG). Diese Eignung kann der angemeldeten Marke nicht abgesprochen werden. Selbst wenn "Icon" einen Fachbegriff der Computersprache darstellt und Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung hiermit in Zusammenhang stehende Waren und Dienstleistungen sind, so entsteht durch die Wortverbindung "IconParc" eine neue Gesamtheit, die den - möglichen - schutzunfähigen Charakter einzelner Wortelemente aufhebt (vgl BGH GRUR 1989, 420 "KSüd"). Der neu entstandenen Wortkombination "IconParc" kann daher in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG

abgesprochen werden. Vielmehr vermittelt die Marke den Eindruck eines Betriebskennzeichens, so daß der angefochtene Beschluß im Umfang der Versagung aufzuheben war.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richterin Klante hat Urlaub und kann daher nicht unterschreiben

Sekretaruk

Dr. Fuchs-Wisseemann

Mü/Na