

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 95/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 14 393.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Viereck und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 1999 aufgehoben.

Gründe

I

Die Wortfolge

"INVENTION MACHINE"

soll als Marke für "Computerprogramme auf dem Gebiet der technischen Problemlösung für Produkt-, System- und Verfahrenskonstruktion und -design; Datenträger mit Programmen, insbesondere mit Computerprogrammen auf dem Gebiet der technischen Problemlösung für Produkt-, System- und Verfahrenskonstruktion und -design" Schutz erhalten.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patentamts (jetzt: Deutsches Patent- und Markenamt) hat die Anmeldung dahingehend beanstandet, die englischsprachigen Wörter seien je für sich gesehen schutzunfähig und ergäben auch in der Gesamtheit keine eintragungsfähige Marke. Die angesprochenen Verkehrskreise würden hierin in bezug auf die beanspruchten Waren lediglich den beschreibenden Hinweis erkennen, daß es sich um Programme bzw Datenträger mit solchen handele, die in entsprechenden Maschinen (Computern und daraus bestehenden Anlagen) zum Einsatz kämen und zur eigenständigen Schaffung und Weiterentwicklung von technischen und administrativen Inhalten in der Lage seien (sog lernfähige Programme).

Die Anmelderin hat Gegenvorstellungen erhoben und ua dargelegt, im Englischen gäbe es nur den Ausdruck "intelligent machine". Weiterhin hat sie sich auf Voreintragungen einer entsprechenden Marke in verschiedenen Staaten, darunter in den USA und in Großbritannien, bezogen.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat die Anmeldung als nicht unterscheidungskräftig zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie sich ua auf den Senatsbeschluß "SWEATER TOPS" (BPatGE 36, 229) bezogen. Die mit den beanspruchten Waren angesprochenen Verbraucherkreise würden in der angemeldeten Bezeichnung ohne weiteres die Bedeutung "Erfindungsmaschine" erkennen, zumal Englisch auf dem vorliegenden Warengbiet Fachsprache sei. Auch wenn der Anmelderin einzuräumen sei, daß der Verkehr Erfindungstätigkeit in erster Linie mit einer Person und nicht mit einer Maschine in Verbindung bringen werde und damit die angemeldete Bezeichnung für sich als widersinnig erscheinen könne, lasse sich hieraus noch nicht die Schutzfähigkeit der Anmeldung ableiten. Zwar handele es sich bei "INVENTION MACHINE" nicht um einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis; letztlich werde aber doch eine die Eigenschaft der betreffenden Waren in werbeüblich leicht übertreibender Form herausstellende Angabe verwendet, in dem Sinne, daß die betreffenden Erzeugnisse beim Auftreten von technischen Problemen auf den Gebieten Produkt-, System- und Verfahrenskonstruktion sowie -design immer eine Lösung und einen Ausweg fänden. Wegen der somit fehlenden Unterscheidungskraft könne dahingestellt bleiben, ob die angemeldete Bezeichnung auch eine beschreibende und von daher Freihaltebedürftige Angabe enthalte. Ausländischen Voreintragungen könne allenfalls unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses eine Indizwirkung zukommen, nicht aber für die Beurteilung der Unterscheidungskraft, weil es insoweit auf das Verständnis des inländischen Publikums ankomme.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie trägt im wesentlichen vor, "Computerprogramme" und "Datenträger mit Programmen" seien bereits begrifflich keine Maschinen. Software besitze nach herrschender Meinung in Deutschland keinen technischen und damit auch keinen vorrichtungsähnlichen Charakter. Das Mehrwortzeichen "INVENTION MACHINE" weise demgemäß auch bei einer Übersetzung ins Deutsche keine konkret warenbezogene Bedeutung auf. Der Fall "SWEATER TOPS" (aaO) sei nicht vergleichbar. In Verbindung mit den beanspruchten Waren sei "INVENTION MACHINE" in hohem Maße phantasievoll. Die analysierende Betrachtungsweise der Markenstelle werde dem angemeldeten Zeichen als ganzem nicht gerecht. Soweit eine beschreibende Angabe nur angedeutet oder erst aufgrund gedanklicher Schlußfolgerungen erkennbar werde, bestehe kein Freihaltungsinteresse der Mitbewerber.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und in der Sache begründet, weil einer Registrierung der als Marke angemeldeten Bezeichnung keine absoluten Schutzhindernisse nach MarkenG § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 entgegenstehen.

Ob die angemeldete Bezeichnung als beschreibende Angabe einem Freihaltungsinteresse von Mitbewerbern unterliegt (MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2), hat die Markenstelle im angefochtenen Beschluß - anders als im vorangegangenen Beanstandungsbescheid - offengelassen. In der Gesamtheit ist "INVENTION MACHINE" nicht freihaltebedürftig; dazu ist der Bedeutungsgehalt der angemeldeten Wortfolge zu wenig konkret. Der betreffende Begriff (im Deutschen "Erfindungsmaschine") ergibt in Verbindung mit den beanspruchten Waren keinen ohne weiteres

naheliegenden Sinn. Die bereits im patentamtlichen Verfahren aufgestellte Behauptung der Anmelderin, "lernfähige" Programme bzw Maschinen würden im Englischen nur mit "intelligent machine" bezeichnet, hat die Markenstelle nicht in Frage gestellt. Konkurrenzunternehmen der Anmelderin benötigen die angemeldete Wortfolge folglich nicht, um in beschreibender Weise darauf hinzuweisen, daß die von ihnen hergestellten oder vertriebenen Computerprogramme und Datenträger in irgendeiner Beziehung mit einer "Erfindungsmaschine" - was immer das sein soll - stünden.

Bei einer Schutzgewährung ist andererseits der Schutzzumfang der Marke beschränkt. Er bezieht sich nur auf die Gesamtbezeichnung in der konkreten Reihenfolge der Einzelwörter; demgegenüber lassen sich Verbotungsrechte gegen einen beschreibenden Gebrauch der einzelnen Wortelemente hieraus nicht herleiten.

Besteht somit kein Freihaltebedürfnis, weil es sich nicht um eine die betreffenden Waren unmittelbar beschreibende Angabe handelt, so dürfen die Anforderungen an die Unterscheidungskraft (MarkenG § 8 Abs 2 Nr 1) nicht besonders hoch angesetzt werden. Erforderlich, aber auch ausreichend, ist ein Mindestmaß an betriebskennzeichnender Hinweiskraft. Die englischsprachige Angabe "INVENTION MACHINE" ist in Bezug zu den beanspruchten Waren zu ungenau und verschwommen, als daß ihr das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft abgesprochen werden könnte. Ob man - wie die Anmelderin meint - von einer phantasievollen Bezeichnung sprechen kann, ist letztlich nicht entscheidungserheblich.

Der völlig andere Warenggebiete betreffende Beschluß des Senats "SWEATER TOPS" (aaO), welchen die Markenstelle zur Begründung ihrer Entscheidung mit herangezogen hat, ist im vorliegenden Zusammenhang ersichtlich nicht einschlägig. Dort lag eine Aneinanderreihung von zwei für Bekleidungsstücke deskriptiven Begriffen vor, die gerade auch in der Zusammenfassung einen neuen konkret wa-

renbezogenen Sinngehalt ergaben. So verhält es sich aber bei "INVENTION MACHINE" - wie oben ausgeführt - nicht.

Auch die (Hilfs-)Argumentation der Markenstelle, es liege eine werbeschlagwort-ähnliche Bezeichnung vor, welcher die erforderliche Unterscheidungskraft fehle, vermag nicht zu überzeugen. Bereits dem Ausgangspunkt, daß Werbeslogans generell nicht unterscheidungskräftig seien, kann - jedenfalls in dieser Allgemeinheit - nicht zugestimmt werden. Angesichts des zunehmenden Gebrauchs von Werbeschlagworten als (Zweit-)Marken, an welche das Publikum mittlerweile gewöhnt ist, kann deren Eignung, im Einzelfall betriebskennzeichnend zu wirken, nicht stets verneint werden. Vorliegend ist aber gar nicht ohne weiteres ersichtlich, worin der besondere Werbeeffekt von "INVENTION MACHINE" für die betreffenden Waren liegen sollte.

Auf die von der Anmelderin als zu ihren Gunsten sprechend angeführten Voreintragungen kommt es somit letztlich nicht an. Zwar ist der Senat verwundert, daß die von der Anmelderin im Laufe des Verfahrens mehrfach behauptete Eintragung einer entsprechenden Marke in den USA nunmehr nicht belegt worden ist. Immerhin liegen aber Eintragungsbestätigungen für die englischsprachigen Länder Großbritannien und Kanada vor. Diese sprechen nach der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1988, 379 "RIGIDITE I"; 1989, 421 "Conductor"; 1990, 517 "SMARTWARE"; 1991, 126 "NEW MAN"; 1996, 771 "THE HOME DEPOT") indiziell gegen das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses im Inland. Es ist in keiner Weise ersichtlich, warum deutsche Behörden und Gerichte bei englischsprachigen Ausdrücken strengere Anforderungen stellen sollten als Staaten mit entsprechender Muttersprache.

Nach allem konnte der angefochtene Beschluß keinen Bestand haben und war auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Hellebrand

Friehe-Wich

Viereck

Ko