

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 125/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 085 303

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin und die Anschlußbeschwerde der Antragstellerin werden zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die zur Kennzeichnung von "Computer-Pannen-Hilfe, Soft- und Hardware-Wartung, Computerschulung, Computersystempflege" angemeldete Wortmarke

„PC-Notruf“

ist am 18. November 1994 unter der Nr. 2 085 303 eingetragen worden. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Löschungsantrag der Antragstellerin stattgegeben und die Marke wegen des Vorliegens absoluter Eintragungshindernisse i.S.d. § 8 MarkenG gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es gebe zahlreiche Belege für einen sachbeschreibenden Gebrauch der Marke für die beanspruchten Dienstleistungen. Diese Belege stammten zwar aus einem Zeitraum nach dem Eintragungsdatum 1994, aber seinerzeit habe nach dem Warenzeichengesetz bereits ein künftiges Freihaltebedürfnis aufgrund der klar erschließbaren lexikalischen Nachweise vorgelegen. Der Markeninhaberin seien die Verfahrenskosten nicht aufzuerlegen, weil die Eintragung der Marke nicht grob verfehlt gewesen sei; der Begriff „Notruf“ habe früher eher Leib und Leben betroffen, weniger, wie nun bei der angegriffenen Marke, technische Geräte. Auch eine Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr sei nicht anzuord-

nen, weil ein prozessuales Fehlverhalten der Markeninhaberin nicht feststellbar sei.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde macht die Markeninhaberin u.a. geltend, die Marke möge zwar sprechend sein, aber zum Zeitpunkt der Eintragung sei sie keineswegs in ihrer konkreten Zusammensetzung schutzunfähig gewesen. Der Begriff „Notruf“ weise in die Richtung „Hilferuf einer Person“ und kaum in den Bereich „PC“. Zumindest sei „PC-Notruf“ mehrdeutig, z.B. in dem Sinne, eine Person brauche dringend einen PC oder es sei ein Notruf über PC abzusetzen. Die beschreibende Anpreisung einer umgehenden Computer-Pannenhilfe könne auch anders als mit der Wortfolge der Marke ausgedrückt werden, weshalb die nach Eintragung der Marke erfolgte Benutzung des Begriffs „PC-Notruf“ eine Markenverletzung sei, aber keine Bestätigung eines künftigen Freihaltebedürfnisses. Die im angefochtenen Beschluß angeführten Belege für beschreibenden Gebrauch seien z.T. erst jüngsten Datums und damit irrelevant. Die Wortfolge sei schon 1992 bekannt gewesen, aber allein der Markeninhaberin zugeordnet worden, wie von ihr vorgelegte Zeitungsberichte bewiesen. Die in der mündlichen Verhandlung hilfsweise beantragte Teilung der Marke hat sie nicht begründet.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Hilfsweise erklärt sie die Teilung der Marke nach § 46 MarkenG, wobei die Stammmarke die Dienstleistungen „Computerschulung, Computersystempflege, ausgenommen Soft- und Hardware-Wartung, insbesondere ausgenommen Computer-Pannenhilfe“ und die Teilmarke die Dienstleistungen „Soft- und Hardware-Wartung, Computer-Pannenhilfe“ umfaßt, und beantragt, den Beschluß der Markenabteilung 3.4. vom

12. März 1999 in Sachen S 113/98 Lösch insoweit aufzuheben und den Löschantrag insoweit zurückzuweisen, als daß die Streitmarke mit den Dienstleistungen der Stammmarke und der Teilmarke gelöscht wird.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen, und den Hilfsantrag zurückzuweisen;

ferner im Wege der Anschlußbeschwerde,

den Beschluß der Markenabteilung 3.4. aufzuheben, soweit die Anträge auf Kostenerstattung und Kostenauflegung zurückgewiesen worden sind,

der Antragstellerin und Beschwerdeführerin die Kosten des Lösungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie vor dem Bundespatentgericht aufzuerlegen und

die Rückzahlung der Gebühr für den Löschantrag anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt die Zurückweisung der Anschlußbeschwerde.

Die Antragstellerin verteidigt den angefochtenen Beschluß und führt hierzu aus, „PC-Notruf“ sei nicht nur beschreibend, sondern geradezu ein Synonym für PC-Pannenhilfe. Es gebe keine um Hilfe rufende oder Hilferufe absetzende PCs. Die von der Gegenseite vorgelegten Zeitungsberichte belegten gerade den beschreibenden Gebrauch. Die Anschlußbeschwerde bezüglich ihrer Kostenanträge begründet sie mit der Offensichtlichkeit der Schutzunfähigkeit der angegriffenen

Marke und den kostenträchtigen rechtlichen Auseinandersetzungen, die die Markeninhaberin im Vorfeld des vorliegenden Löschungsverfahrens begonnen habe. Das rechtfertige auch die Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, weil die Markenabteilung die Marke zu Recht gelöscht hat. Die Marke war im Zeitpunkt ihrer Eintragung nicht schutzfähig und auch noch gegenwärtig steht dem Markenschutz ein Freihaltebedürfnis entgegen und fehlt der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft (§§ 4 Abs. 2 Nr. 1, 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG, §§ 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2, § 162 Abs. 2 MarkenG).

1. a. Dem Senat liegen keine Nachweise vor, die einen sachbeschreibenden Gebrauch der Wortfolge „PC-Notruf“ für die beanspruchten Dienstleistungen bereits bei Eintragung im Jahre 1994 konkret belegen, zumal auch die Antragstellerin hierzu keine konkreten Tatsachen vorgetragen hat. Somit kann nicht angenommen werden, daß bereits zu diesem Zeitpunkt ein aktuelles Freihaltebedürfnis bestand.

Jedoch ist ein damals bestehendes Bedürfnis für einen - rückschauend betrachtet - künftigen sachbeschreibenden Gebrauch belegt. „PC-Notru“ war schon in den Jahren 1993/94 in ein eng besetztes Umfeld aus sprachlich und begrifflich sehr nahekommenden und als Alternative dienenden Sprachwendungen eingebettet. Der Begriff „PC“ war, wie allgemein bekannt, eingebürgert, ebenso war der in Kombinationen mit dem betreffenden Hilfebereich (z.B. Polizei, Feuerwehr) verwendete Begriff „-notruf“ üblich (vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, zu den Stichwörtern „Not“, „Notruf“, „Polizeinotruf“). Im Zuge der ab etwa

1988/89 einsetzenden sprunghaften Verbreitung von PCs wurden daher, wie auch die von der Markeninhaberin vorgelegten Zeitungsberichte zeigen, Dienstleistungen rund um den PC, insbesondere eilige Reparaturen, dringend nachgefragt. Insbesondere ein Bericht im „Spiegel“ (mit Nr. 39 bezeichnet, aufgrund von bestimmter Softwareerwähnung wohl um 1993 erschienen) und in der "Wirtschaftswoche" (März 1994) dokumentieren dieses Bedürfnis und das dafür gebräuchliche Begriffsumfeld deutlich. Dort werden PC-Pannendienste als „Computer-Notdienst“, „Erste Hilfe-Dienst“, „Computer-Notarzt“, „PC-Doktor“, „EDV-Notdienst“, „PC-Helfer“, „PC-Sanitäter“, „Notdienstler“, „Retter in der Not“, „PC-Not Helfer“, „Rettungsservice“, „Notrufnetz“ und ihre Tätigkeit u.a. mit „Notoperation“ umschrieben. Auch gebrauchen Unternehmen, die Reparaturen an Geräten und anderen Gegenständen vornehmen, seit längerem in plakativer, emotional ansprechender Werbung nicht selten Begriffe, die aus dem Bereich der Medizin stammen, wie z.B. „Klinik“ oder „Doktor“ (s. Senatsentscheidung 29 W (pat) 30/99 vom 12. Januar 2000, betr. „Porzellan-Klinik“ m.w.N., auch „Autoklinik“, „Puppensdokter“). In diesem Umfeld gibt die Marke in gleicher Weise, wie auf anderen Gebieten für Sofort-Hilfeleistungen üblich (z.B. „Polizeinotruf“, „Gift-Notruf“, „Feuerotruf“, somit nicht allein die körperliche Unversehrtheit betreffende Notdienste), vorliegend in sprachüblicher Weise lediglich noch das konkrete Einsatzgebiet, nämlich „PC“ an. Bei der seinerzeit gegebenen Sachlage durfte eine sachlich so treffende Angabe wie „PC-Notruf“ nicht für einen Konkurrenten monopolisiert werden (vgl. Senatsentscheidung betr. „Bücher für eine bessere Welt“, BPatGE 38, 142, 144). Das Freihaltebedürfnis wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Wettbewerber auf andere, vergleichbare Ausdrücke ausweichen könnten oder müßten.

Angesichts dieses eng besetzten Umfelds aus sachbeschreibenden Angaben fehlte der Marke im Jahre 1994 auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Die vorliegend angesprochenen breiten Verkehrskreise, die einen PC benutzen, haben ebensowenig wie den oben erwähnten Ausdrücken, etwa „PC-Notdienst“ u.ä., seinerzeit auch „PC-Notruf“ einen betrieblichen Herkunftshinweis entnommen und

haben hierfür auch heute keinen Anlaß. Der Inhalt der Dienstleistung „Computer-Pannen-Hilfe“, daneben auch „Soft- und Hardware-Wartung“ und „Computersystempflege“, von der die Pannenhilfe, wie die Schilderungen in den vorgelegten Zeitungsberichten zeigen, jeweils ein elementarer Bestandteil ist, wird in werbeüblicher, schlagwortartiger Verkürzung unmittelbar und konkret beschreibend in „PC-Notruf“ zusammengefaßt. Dies gilt letztlich auch für die beanspruchten Schulungs-Dienstleistungen, da eine Unterweisung über und an PCs in erheblichem Maße auch auf zu vermeidende Notfälle bei PCs ausgerichtet ist. Bei „PC-Notruf“ handelt es sich unter diesen Umständen nicht um eine phantasievolle und den beschreibenden Gehalt mehr oder weniger nur andeutende, sprechende Ausdrucksweise. Vielmehr nötigt die Marke das angesprochene Publikum nicht, nach möglichen naheliegenden Erklärungen des Markeninhalts zu suchen. Es entnimmt ihr in werbeüblicher Kurzfassung zwanglos den Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen, den PC auf Anruf hin sofort zu „retten“, den Notfall zu beheben, nämlich zu reparieren. Deshalb erscheinen Überlegungen, „PC-Notruf“ könne bedeuten, daß der Computer selbst Notrufe absetze, lebensfremd. Hingegen bestätigt die Interpretationsalternative der Markeninhaberin, es könne sich auch um einen Notruf einer Person handeln, die dringend einen PC brauche, sogar eher das vorstehend geschilderte elementare Bedürfnis der Anwender, einen - selbstverständlich funktionierenden - PC zu besitzen. Der Hauptantrag der Markeninhaberin konnte somit keinen Erfolg haben.

b. Der weitere, auf die Teilung der Marke gerichtete Hilfsantrag der Markeninhaberin bleibt ebenfalls erfolglos.

Ein auf die Teilung einer Marke abzielender Hilfsantrag im Rahmen eines Lösungsverfahrens vor dem Patentamt nach den §§ 50, 54 MarkenG mag zulässig sein (vgl. zum ausnahmsweisen Übergehen der Frage der Zulässigkeit Baumbach/Lauterbach, ZPO, 56. Aufl. 1998, Übers. § 567 Rdn 11 m.w.N.). Dies auch dann, wenn er bei der gegebenen Sachlage, wie unten ausgeführt, sich letztlich nur verfahrensmäßig auswirkt und gegenüber dem erfolglosen Hauptantrag keinen

materiell abgewandelten Gegenstand zur Entscheidung stellt, zumal anders als bei der Teilung eines Patents im Einspruchsverfahren (§ 60 PatG, s. Busse, PatG, 5. Aufl 1999 § 39 Rdn. 8, § 60 Rdn. 4 m.w.N.) der abgetrennte Teil einer Marke nicht in das Prüfungsverfahren zurückfällt. Der Antrag ist aber jedenfalls in der Sache unbegründet, weil die Teilung unwirksam ist.

Grundsätzlich ist die Teilung einer eingetragenen Marke nach Ablauf der Widerspruchsfrist jederzeit möglich (§ 46 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 MarkenG, vgl. auch Begründung des Gesetzentwurfs zu § 46, BIPMZ 1994, Sonderheft S. 87). In diesem Rahmen ist auch eine Teilungserklärung des vorliegenden Inhalts, die lediglich die einzelnen beanspruchten Dienstleistungen anders miteinander kombiniert und sie dabei statt einer nun zwei Marken zuordnet, aber nicht zu einer gegenständlichen Änderung der beanspruchten Dienstleistungen führt, grundsätzlich zulässig. Dergleichen könnte insbesondere bei Vorbereitungen zu einer Teilübertragung der Marke oder zur Beschränkung von Teilangriffen auf die Marke (s. § 46 Abs. 2 S. 2 MarkenG) zweckmäßig sein.

Hingegen unterliegt eine Teilung während eines aufgrund eines Widerspruchs oder einer Löschungsklage durchgeführten Löschungsverfahrens den Zulässigkeitsbeschränkungen des § 46 Abs. 2 Satz 2 MarkenG. Sie gelten entsprechend für die in dem hier vorliegenden Löschungsverfahren vor dem Patentamt i.S.v. §§ 50, 54 MarkenG erklärte Teilung und nicht nur im Falle der in § 46 Abs. 2 MarkenG aufgeführten beiden Arten von Löschungsverfahren.

Aus § 46 Abs. 2 MarkenG ergibt sich, daß während eines der dort genannten Arten von Löschungsverfahren kein freies Teilungsrecht besteht. Schon im Falle eines Teilangriffs auf die Marke besteht nach Satz 2 der Vorschrift eine strenge Zweckbindung der Teilung. Daraus ergibt sich, daß eine Teilung von vornherein unzulässig ist, falls die Marke umfassend angegriffen wird und insgesamt gelöscht werden soll. In diesem Falle ist kein Raum, dem Zweck des Satzes 2 dieser Vorschrift gemäß durch eine Teilungserklärung den Verfahrensgegenstand im Inter-

esse beider Verfahrensbeteiligten noch klarzustellen und auf den streitigen Kern zu begrenzen. Eine gleichwohl vorgenommene Teilung würde lediglich auf eine Erschwerung der Rechtsverfolgung durch die andere Verfahrensbeteiligte hinauslaufen. Insbesondere wäre eine Umstellung des Löschungsbegehrens auf die nun getrennten Markenteile und damit eine unnötige Verfahrensverzögerung die Folge, ohne daß letztlich der Streitgegenstand sich sachlich verändert. § 46 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ist daher Ergebnis einer Interessenabwägung (vgl. Amtliche Begründung zum Entwurf des § 46 Abs. 2 MarkenG, BIPMZ 1994, Sonderheft S. 87) und insofern eine Schutzvorschrift zugunsten der Widersprechenden bzw. der Löschungsklägerin - selbst in Fällen einer sachlich angebrachten Teilung einer Marke - um prozessuale Mißbräuche des Teilungsrechts zu unterbinden. Die Vorschrift dient darüber hinaus einer zügigen Verfahrenserledigung, denn nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG im Widerspruchsverfahren und nach § 55 Abs. 3 Satz 4 im Löschungsverfahren wegen Verfalls der Marke ist die Lösungsreife jedes einzelnen Markenteils von Amts wegen zu beurteilen und das Verfahren insoweit der Disposition beider Verfahrensbeteiligten entzogen. Diese Aufgabe des jeweils damit befaßten Spruchkörpers soll durch eine ungerechtfertigte Teilung nicht unterlaufen werden.

Die vorstehenden Gesichtspunkte, insbesondere die dem § 46 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zugrundeliegende Interessenabwägung, die Verfahrenslagen und Motive zur Schaffung dieser Vorschrift gelten sämtlich auch in Verfahren der vorliegenden, nicht in dieser Vorschrift miterwähnten Art. Die beabsichtigte Teilung der Marke würde im Ergebnis zu einer im Beschwerdeverfahren nach einer Prozeßtrennung i.S.v. § 145 Abs. 1 ZPO vergleichbaren Verfahrenslage führen (s. im Grundsatz BGH GRUR 1967, 413, 417 „Kaskodeverstärker“), die Sache bliebe aber in funktionaler Hinsicht bei dem betroffenen Spruchkörper anhängig. Auch im Falle der Geltendmachung absoluter Eintragungshindernisse nach §§ 50, 54 MarkenG hat das Patentamt nach § 50 Abs. 4 MarkenG über jeden einzelnen Markenteil von Amts wegen zu entscheiden, so daß auch in materiellrechtlicher Hinsicht die vorliegend festgestellten Eintragungshindernisse bezüglich jeder einzelnen Dienst-

leistung bestehen bleiben, mögen diese sich nach einer wirksamen Teilung auch in zwei Markeneintragungen wiederfinden. Daher wäre die Entscheidungsreife durch die Teilung nicht berührt. Da im Falle der Teilung das Verfahren unter technischer Mithilfe des Patentamts aufzuspalten und die Gebührenzahlung abzuwarten ist (§§ 46 Abs. 3 MarkenG, 37 MarkenV), ergäbe sich eine erhebliche, sachlich unnötige Verfahrensverzögerung. Der Gesetzesbegründung (a.a.O.) ist kein Hinweis darauf zu entnehmen, weshalb Lösungsverfahren vor dem Patentamt nach den §§ 50, 54 MarkenG nicht ausdrücklich in die Regelung des § 46 Abs 2 Satz 2 MarkenG einbezogen worden sind. Es dürfte sich angesichts der erörterten übereinstimmenden Sach- und Interessenlage dabei lediglich um eine redaktionelle Ungenauigkeit des Wortlauts des § 46 Abs. 2 Satz 2 MarkenG handeln, nicht aber um eine bewußt abschließende Regelung.

2. Entgegen dem im Wege der Anschlußbeschwerde gestellten Antrag der Antragstellerin waren der Markeninhaberin die Verfahrenskosten nicht aufzuerlegen. Auch war nicht die Rückzahlung der Lösungsantragsgebühr anzuordnen.

Die Anschlußbeschwerde der Antragstellerin, mit der sie den Kostenantrag der ersten Instanz weiterverfolgt und ihn in Bezug auf die Beschwerdeinstanz erweitert, war zurückzuweisen. Nach erneuter Prüfung hält der Senat die Begründung der Kostentscheidung der Markenstelle für zutreffend, insbesondere die Feststellung, daß Ausnahmen von dem Grundsatz, daß jede Verfahrensbeteiligte ihre Kosten selbst trägt, vorliegend nicht gerechtfertigt sind. Entstandene Kosten und prozessuales Verhalten, die - wie nunmehr wesentlich in der Beschwerdeinstanz vorgebracht - im Zuge von Auseinandersetzungen der Verfahrensbeteiligten außerhalb des vorliegenden Verfahrens eine Rolle gespielt haben mögen, können bei der allein nach Maßgabe der vorliegenden Verfahrensumstände zu treffenden Entscheidung über die Kostentragungspflicht nicht berücksichtigt werden.

3. Nach erneuter Prüfung war aus den von der Markenstelle genannten Gründen auch der Anregung der Löschungsantragstellerin nicht zu folgen, die Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr anzuordnen.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

Cl