



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 45/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 399 02 764.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz am 21. Oktober 2003

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. November 2002 aufgehoben.

Gründe

I

Die Bezeichnung

Xcontrol

soll als Wortmarke für „Software für das Internet, Computerprogramme; Datenbankanwendungen, nämlich Design und Programmierung von Datenbanken, Anbindung von Datenbanken an das Internet oder bestehende Software-Applikationen; Kommunikationssysteme, nämlich Konfiguration von Netzwerken zur Daten-, Bild- und Sprachübertragung, Herstellung von Software für Telefonanlagen und Netzwerke; Multimediaerzeugnisse, nämlich Design und Programmierung von Software für CD Roms, Internet Seiten und PCs mit multimedialem Inhalt (Video, Audio, Bilder)“ in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 21.11.2002 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Der englischsprachige Begriff „Xcontrol“ bedeute im Deutschen „erweiterte Kontrolle“, da er in Anlehnung an bekannte Begriffe wie „XCOPY“ oder „XCOFF“ aus dem Wort „control“ für „Kontrolle“ und „X“ für „extension, extended“ sprachüblich gebildet sei. Da die Kontrolle von Daten im Bereich der Datenverarbeitung von besonderer Bedeutung sei,

etwa um sie vor dem unbefugten Zugriff von Dritten zu schützen, beschreibe die Anmeldemarke lediglich wesentliche Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit des Buchstabens „X“ liege dabei nicht vor, da in Kombination mit dem weiteren Bestandteil „control“ und mit Blick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen allein die Bedeutung „extended“ im Vordergrund stehe. Auf Voreintragungen anderer ähnlicher Marken könne sich der Anmelder nicht berufen, weil dies keine Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamtes begründe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die nicht begründete Beschwerde des Anmelders. Er weist insbesondere darauf hin, dass das Bundespatentgericht die Marken „XWEB“ (vgl. 29 W (pat) 349/99) und „XLINK“ (vgl. 30 W (pat) 59/00) für vergleichbare Waren und Dienstleistungen für schutzfähig erachtet hat. Der Bestandteil „X“ sei mehrdeutig; aber selbst bei Annahme der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung stehe diese einer Eintragung nicht entgegen. Denn es bleibe völlig offen, wie die erweiterte Kontrolle durchgeführt oder ermöglicht werde (vgl. auch 26 W (pat) 110/98 – öko CONTROL). Im übrigen könnten die Voreintragungen „X control“ (Nr. 300 03 652) und „Xcontrol“ (Nr. 300 24 871) nicht unberücksichtigt bleiben; auf die Entscheidung BGH GRUR 1989, 420, 421 – KSÜD könne sich die Markenstelle dabei nicht berufen, weil im hiesigen Verfahren im einzelnen vorgetragen worden war, warum die Voreintragungen für schutzfähig erachtet worden seien; die ablehnende Entscheidung verstoße vor diesem Hintergrund auch gegen die eigenen Richtlinien des Deutschen Patent- und Markenamtes, da diese zu einer einheitlichen Prüfungspraxis verpflichtet seien.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil der Eintragung der Anmeldemarke nicht die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich wegen der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen um alle Verbraucher handelt, die Anmeldemarke nur im Sinne „erweiterte Kontrolle“ verstehen und diesen Begriff lediglich als Hinweis auf bestimmte Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ansehen werden, bestehen entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht.

Zwar mag der englischsprachige Bestandteil „control“, der allgemein für „Steuerung, Kontrolle“ steht, in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch als beschreibend angesehen werden, weil den angesprochenen Verbrauchern dieser Begriff gerade auf dem Bereich der elektronischen Datenverarbeitung häufig begegnet, insbesondere im Zusammenhang mit sog. Controllern, also Gerätekomponenten, über die andere Geräte auf ein Subsystem des Computers zugreifen (vgl. Irlbeck/Langenau, Computer-Lexikon, 4. Aufl., S. 175 f.; Microsoft, Computer Lexikon, 7. Aufl., S. 165; Winkler, M+T Computerlexikon, 2003, S. 151), und der sog. Control-Taste auf einer Computer-Tastatur, welche im englischsprachigen Raum die sog. Steuerungstaste STRG bezeichnet (vgl. Winkler, a.a.O., S. 152; Irlbeck/Langenau, a.a.O., S. 176).

Es trifft aber nicht zu, dass der weitere Markenbestandteil, nämlich der vorangestellte Konsonant „X“, in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als „extension“ bzw. „extended“ verstanden wird (vgl. hierzu auch die vom Anmelder angeführten Entscheidungen 30 W (pat) 59/00 vom 04.12.2000 – Xlink und 29 W (pat) 349/99 vom 14.02.2001 – XWEB). Zwar gibt es zahlreiche Begriffe der elektronischen Datenverarbeitung, in denen „X“ als Abkürzung im oben genannten Sinne benutzt wird, wie „XA-Standard“ für „extended architecture“ (vgl. Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S. 990), „XCHS“ für „extended Cylinder/Head/Sector“ (vgl. Brockhaus, a.a.O.), „XFDL“ für „extensible forms description language“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 992), „XGA“ für „extended graphics array“ (vgl. Brockhaus, a.a.O.), „XMA“ für „extended memory area“ (vgl. Brockhaus, a.a.O.), „XML“ für „extensible markup language“ (vgl. Brockhaus,

a.a.O.) oder „XMS“ für „extended memory specification“ (vgl. Brockhaus, a.a.O.). Daneben gibt es aber auch zahlreiche Ausdrücke, die aus dem Buchstaben „X“ und einem nachgestellten Begriff gebildet sind, in denen dem Buchstaben „X“ entweder keine eigene oder eine andere Bedeutung zugewiesen wird. Im ersten Sinne – also ohne bestimmte Bedeutung – wird der Buchstabe etwa in den Begriffen „x86“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 990; Irlbeck/Langenau, a.a.O., S. 939) „xBase“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 990), „Xbox“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., Irlbeck/Langenau, a.a.O.), „xDSL“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 991; Microsoft, a.a.O., S. 812), „Xfree86“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 992), „XModem“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 993), „X-Window“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 994), „XPath“ und „XPointer“ (vgl. Microsoft, a.a.O., S. 814) verwendet. Im Sinne von „cross“ findet er sich als Abkürzung in den Begriffen „Xcompiler“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 990 [unter „X“]; Irlbeck/Langenau, a.a.O., S. 939 [unter „X“]) oder „xref“ für „cross reference“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 994), im Sinne von „extra“ im Begriff „XTRA Music“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 994), im Sinne von „execute“ in „XIP“ für „execute in place“ (vgl. Brockhaus, a.a.O.; Irlbeck/Langenau, a.a.O., S. 941), im Sinne von „exclusive“ in „XOR“ für „exclusive OR“ (vgl. Kajan, Information Technology Encyclopedia and Acronyms, 2002, S. 603 f.) und im Sinne von „expert“ in „XPS“ für „expert system“ (vgl. Brockhaus, a.a.O., S. 994; Irlbeck/Langenau, a.a.O., S. 943).

Es lässt sich auch nicht feststellen, dass von den verschiedenen Bedeutungen, welche der Buchstabe „X“ auf dem hier in Rede stehenden Warenssektor haben kann, in Verbindung mit dem weiteren Bestandteil „control“ und in bezug auf die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen nur die Bedeutung „extended“ bzw. ihre grammatikalischen Alternativformen „extension“ und „extensible“ im Vordergrund stünde. Genauso gut könnte der Gesamtbegriff „Xcontrol“ auch als „extra control“, „executable control“ oder „expert control“ aufgefasst werden, ohne dass diese weiteren Deutungsmöglichkeiten der Anmeldemarke in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen erscheinen, weil ihnen kein sinnvoller Aussagegehalt mehr entnommen werden könnte. Der Verkehr bedürfte daher schon weiterer Informationen, um bestimmen zu kön-

nen, welche konkrete Bedeutung der Buchstabe „X“ in der Anmeldemarke in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen tatsächlich zukommen soll.

Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit der Anmeldemarke kann auch nicht mit der Begründung verneint werden, die jeweiligen Teile des Verkehrs entnähmen der Anmeldemarke nur unterschiedliche Sachaussagen über verschiedene mögliche einzelne Merkmale der beanspruchten Waren, aber keinen Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Hiergegen spricht schon, worauf der Anmelder zutreffend hingewiesen hat, dass sämtlichen Bedeutungsvarianten keine eindeutige Aussage über bestimmte Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen treffen. Geht man etwa von der Interpretation aus, welche die Markenstelle der Anmeldemarke zugeordnet hat, so bleibt ohne zusätzliche Informationen unklar, was mit „erweiterter Kontrolle“ gemeint sein soll. Der Hinweis der Markenstelle, dass die Kontrolle über und von Daten im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung für ihren Schutz vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte von besonderer Bedeutung sei, ist dabei kaum hilfreich. Abgesehen davon, dass „control“, wie oben festgestellt wurde, weniger die Kontrolle von oder über Daten meint, sondern sich auf bestimmte Steuerungsfunktionen der – vorliegend nicht beanspruchten - Hardware bezieht, bleibt offen, worin denn die „Erweiterung“ der Kontrolle bestehen und was ihre Besonderheit im Verhältnis zu einer „einfachen“ Kontrolle sein soll. Um von der als „erweiterte Kontrolle“ verstandenen Anmeldemarke auf mögliche Merkmale der Waren schließen zu können, sind mithin zusätzliche Angaben unerlässlich. Dementsprechend fanden sich bei einer Internet-Recherche des Senats nur Belege für einen kennzeichnmäßigen Gebrauch der Bezeichnung „Xcontrol“, aber keine Anhaltspunkte für ihre Verwendung im beschreibenden Sinne, etwa im Sinne von „extended control“ oder „extra control“. Auch die von der Anmelderin genannten Voreintragungen der Marken 300 24 871 „Xcontrol“ und 300 03 652 „X control“ für teils vergleichbare Waren und teils identische Dienstleistungen sprechen indiziell dafür, der hier ange-

meldeten Marke wie den voreingetragenen Marken die erforderliche Unterscheidungskraft zuzusprechen.

Lässt sich somit im Ergebnis nicht feststellen, dass der Verkehr mit der Anmelde-
marke eine bestimmte im Vordergrund stehende Sachaussage verbindet, ist diese
weder nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltebedürftig noch kann ihr die nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Da die Markenstelle der Anmeldemarke somit zu Unrecht die Eintragung versagt
hat, war der angefochtene Beschluss auf die hiergegen gerichtete Beschwerde
des Anmelders aufzuheben.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Ko