



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 185/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 301 30 533.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. März 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, Richterin Friehe-Wich sowie Richter Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Oktober 2001 aufgehoben.

Gründe

I

Die Bezeichnung

dialogdesign

soll für

"Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; mit Programmen versehene Datenträger aller Art; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Telekommunikation; Betreiben von Websites; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellung von Internetseiten, Entwurf von Datenbanken; Training und Beratung für die Datenverarbeitung"

in das Register eingetragen werden. Bei der Anmeldung ist die Bezeichnung zwar in der grafischen Ausgestaltung

<dialogdesign>

eingereicht worden, im Anmeldeformular hat die Anmelderin aber bei den Angaben zur Markenform das Kästchen für "Wortmarke" angekreuzt.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistungen "Verpflegung; Beherbergung von Gästen" wegen mangelnder Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses mit der Begründung zurückgewiesen, dass es sich bei dem Begriff "dialogdesign" um einen EDV-Fachbegriff handele, der die Optimierung und Anpassung der Bedienfunktionen komplexer EDV-Anwendungen an die Aufgaben und Erwartungen der Benutzer bezeichne, und die grafische Ausgestaltung die Schutzhindernisse nicht beseitigen könne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auffassung nach lässt sich der Begriff "dialogdesign" lexikalisch nicht als EDV-Fachbegriff belegen; selbst wenn dies aber der Fall sei, sei nicht ersichtlich, welche konkreten Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Verkehr, bei dem es sich um Endverbraucher handele, hiermit verbinde. Schließlich sei aber auch die ungewöhnliche grafische Gestaltung der Marke von der Markenstelle nicht ausreichend als herkunftshinweisend gewürdigt worden.

Auf Hinweis des Senats und Übersendung von Kopien der Fundstellen, auf welche die Markenstelle ihre Auffassung gestützt hat, hat die Anmelderin ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, soweit es Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist, wie folgt eingeschränkt:

"Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente (ausgenommen Apparate und Geräte, die Daten elektronisch verarbeiten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild (ausgenommen Geräte, die Daten elektronisch verarbeiten); Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen (ausgenommen Geräte der elektronischen Datenverarbeitung); Feuerlöschgeräte".

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, denn nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses stehen der Eintragung der Anmeldemarke keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nrn 1 und 2 MarkenG mehr entgegen.

Ob die erforderliche Unterscheidungskraft der Anmeldemarke sich schon - wie die Anmelderin meint - aus der grafischen Ausgestaltung ergibt, die der eingereichten Wiedergabe der Marke zugrunde liegt, kann auf sich beruhen, weil die Anmelderin die Marke ausdrücklich nur als Wortmarke angemeldet hat; da eine nachträgliche Änderung der Markenform gemäß § 39 MarkenG nicht möglich ist, scheidet eine Eintragung der Anmeldemarke als Wortbildmarke von vornherein aus.

Soweit es sich bei der Anmeldemarke somit um eine reine Wortmarke handelt, ist zwar aufgrund der Recherchen der Markenstelle davon auszugehen, dass es sich bei dem Wort "Dialogdesign" um einen gängigen EDV-Fachbegriff handelt, mit dem die Optimierung und Anpassung der Bedienfunktionen von EDV-Programmen an die Bedürfnisse der Benutzer bezeichnet wird. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist dieser Begriff aber nur zur Kennzeichnung entsprechender Softwarelösungen

durch Mitbewerber freizuhalten. Dieses Freihaltebedürfnis besteht deshalb nicht mehr für die nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses noch beanspruchten Waren, bei denen solche Softwarelösungen schon von vornherein keine Rolle spielen können. Insoweit kann auch das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft der Anmeldemarke nicht abgesprochen werden; denn die angesprochenen Verkehrskreise werden, selbst wenn ihnen der Fachbegriff "Dialogdesign" bekannt ist, in der Anmeldemarke in bezug auf die beanspruchten Waren keine warenbeschreibende Angabe mehr sehen, weil nicht erkennbar ist, inwieweit die mit diesem Begriff bezeichneten Eigenschaften spezieller Software bei diesen Waren, die weder Software sind noch auf Softwarelösungen beruhen, eine Bedeutung haben können; sie werden das Markenwort "dialogdesign" in bezug auf diese Waren daher als eigenartig und somit nur herkunftshinweisend auffassen.

Der die Eintragung der angemeldeten Marke teilweise versagende Beschluss der Markenstelle war somit auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Schwarz

Pü