



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 180/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 40 666.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Februar 2003 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen „wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Rettungsapparate und -instrumente; Bau- und Konstruktionsplanung“ zurückgewiesen worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldete Wortmarke

Office-ASP

hat die mit einer Angestellten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes durch Beschluß vom 4. Februar 2003 teilweise, und zwar für die Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Magnetaufzeichnungsträger, Rechenmaschinen; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Ret-

tungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung und die Telekommunikation und die Bürokommunikation; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistung einer Datenbank; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, -programmen und Computern, insbesondere Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken sowie Sammeln, Liefern, Speichern, Verarbeiten und Zusammenstellen von Daten in Datenbanken; Betrieb von Online-Diensten und Datenbanken, insbesondere für Auktionen, elektronischen Büchereien, Reisevermittlung, Telefon-, Navigations-, Ticket-, Software-, Lotsen-, Börsen- und Marketingdienste und Gebrauchtwarenvermittlung; Projektierung von Anlagen und Geräten für die Telekommunikation und die Bürokommunikation; Bau- und Konstruktionsplanung; Dienstleistung eines Physikers; technische Beratung; gutachterliche Tätigkeit; Design von Multimedia- und Internetauftritten, Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Wartung von Internet-Zugängen, Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Internetdienstleistungen, nämlich Vermietung von Web-Servern, Internetdienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Web-Hosting, nämlich das Zurverfügungstellen von Webspaces“

gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 2, 37 Abs 1 MarkenG von der Eintragung zurückgewiesen. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, daß die angemeldete Marke

ausschließlich aus Angaben bestehe, die zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Art oder Bestimmung der von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen dienen könnten. Das mittlerweile in den deutschen Sprachschatz eingegangene englische Wort „Office“ bezeichne ein „Büro“. Die Buchstaben „ASP“ stellten eine bekannte und häufig verwendete Abkürzung für „Application Service Providing/Provider“ dar. Hierbei handle es sich um die Nutzung von Anwenderprogrammen über das Internet, die von einem Datenzentrum gemietet würden, was gerade für die Abläufe in einem Büro Vorteile biete, da die Anschaffung von aufwendiger und teurerer Office-Software vermieden werde. „ASP“ für den Bereich der Bürosoftwaresysteme werde zudem bereits angeboten. Auch wenn dies möglicherweise nicht die jeweils einzige Bedeutung der beiden Angaben sei, vermittele ihre Aneinanderreihung in bezug auf die konkret von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen in eingängiger und verkürzter Form die eindeutig im Vordergrund stehende beschreibende Gesamtaussage „Application Service Providing für das Büro“. In dieser Bedeutung weise die angemeldete Marke in Verbindung mit den versagten Waren der Klasse 9 lediglich darauf hin, daß die Geräte zur Nutzung bzw Entwicklung und Zurverfügungstellung von ASP-Lösungen für den Bürobereich bestimmt und geeignet seien, im Zusammenhang mit den versagten Waren der Klasse 16 auf deren inhaltliches Thema, hinsichtlich der versagten Dienstleistungen der Klasse 35 darauf, daß diese unter Einsatz von Software für Büroabläufe auf Leihbasis erfolgten, und im Zusammenhang mit den versagten Dienstleistungen der Klasse 42 auf deren Art, Inhalt und Bestimmung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat keine Anträge gestellt und ihre Beschwerde auch nicht begründet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache nur zum Teil in dem im Tenor aufgeführten Umfang Erfolg. Bezüglich der übrigen von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen ist die Beschwerde jedoch zurückzuweisen. Insoweit stellt die angemeldete Wort-Buchstabenfolge „Office-ASP“ auch nach Auffassung des Senats eine Angabe dar, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art und Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der jeweiligen Waren und Dienstleistungen dienen kann, und die daher nach der Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Hinsichtlich der Bedeutung des auch in Deutschland iSv „Büro“ gebräuchlichen englischen Wortes „Office“ bestehen keine Zweifel (vgl ua Bertelsmann, Die neue deutsche Rechtschreibung, 1996, S 697).

Zutreffend hat die Markenstelle ferner festgestellt und anhand von zahlreichen einschlägigen Internet-Fundstellen belegt, daß es sich bei der Buchstabenfolge „ASP“ im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und Telekommunikation um eine gängige Abkürzung der Begriffe „Application Service Providing“ oder „Application Service Provider“ handelt. Beim „Application Service Providing“ werden Anwendungsprogramme (application = (Computer-Engl) Anwendungsprogramm; vgl Der Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S 63) nicht an die Kunden verkauft, sondern sie werden von sog „Application Service Providern“ (Provider = Anbieter von Kommunikationsdiensten; vgl Duden Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl, CD-ROM) auf einem zentralen Server bzw Rechenzentrum zur Verfügung gestellt und von den Endanwendern gegen Zahlung einer (Miet-) Gebühr über ein Netzwerk (meist das Internet) abgerufen (vgl hierzu insbes in der Anlage z angefochtenen Beschluß die Internet-Ausdrucke „ASP - Application Service Providing/Begriff/Definition/Erklärung“ u „Application Service Providing - Software auf Abruf“; sowie Der Brockhaus, aaO, S 69; zum Stichwort „ASP“). In Duden, Informatik, Ein Fachlexikon für Studium und Praxis, 3. Aufl, S 51 f, wird der

Begriff „Application Service Provider (Abk ASP)“ wie folgt erläutert: „Ein Unternehmen, das den Zugang zu Softwareanwendungen, Hardware-Infrastruktur und damit zusammenhängenden Diensten, wie Datenspeicherung und -sicherung, elektronische Post, E-Commerce-Lösungen, Netzwerkdienste über das Internet zu meist festen monatlichen Kosten zur Verfügung stellt. Alle diese Dienste werden also nicht vom Benutzer, sondern beim Provider vorgehalten und verwaltet. Vorteil ist die Ersparnis von Kosten vor allem für kleinere Unternehmen, die keine eigene DV-Abteilungen und -anlagen unterhalten, aber dennoch stets an aktuellen Soft- und Hardware-Entwicklungen teilhaben können.“ Dabei ist gerade der Bereich der Office-Anwendungsprogramme, die für die Bürotätigkeit benötigte Funktionen enthalten, wie etwa Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Buchhaltung, Terminverwaltung uä, ein geeigneter und auch tatsächlich angebotener Anwendungsbereich für das Application Service Providing (vgl hierzu in der Anlage z angefochtenen Beschluß die Internet-Ausdrucke „Einsatzgebiete/Welche Anwendungen eignen sich für „ASP“? Da wäre der Office- und Businessbereich zu erwähnen. ...“; „Virtuelles Büro im Web/ASP: Office aus der Leitung...“; „Software/MobilCom: Online-Office als ASP auf StarOffice-Basis...“). Vor diesem Hintergrund erschließt sich dem Fachmann wie dem interessierten Anwender bzw Verbraucher im Zusammenhang mit einschlägigen Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie die angemeldete, mittels Bindestrich vollkommen sprachgemäße Verbindung des Begriffs „Office“ mit dem Kürzel „ASP“ nächstliegend im Sinn von Office-Application Service Providing/er, also einem Bereitstellungsdienst bzw -dienstleister (speziell) für Office-/Büro-Anwendungsprogramme.

Mit Ausnahme der oben im Tenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen hat die Markenstelle im weiteren zutreffend angenommen, daß die angemeldete Marke in dieser Bedeutung für die übrigen von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Aussage enthält. Nachdem das Application Service Providing auch die Bereitstellung der erforderlichen Hardware-Infrastruktur umfaßt (vgl hierzu die oben zitierte Erläuterung des Begriffs „Application Service Provider“ in Duden Informatik) sowie auf der Anwen-

derseite idR spezielle Hardware-Componenten benötigt werden (zB sog Thin-Clients, die nur ein Minimum an Rechenleistung und Software enthalten), bezeichnet die Anmeldemarke „Office-ASP“ insoweit die Eignung und Bestimmung der betreffenden, in der Klasse 9 beanspruchten „Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Rechenmaschinen, Magnetaufzeichnungsträger sowie der sonstigen Geräte, Apparate und Instrumente“ zum Einsatz im Rahmen eines Bereitstellungsdienstes für Büro-Anwendungen. Bei den angemeldeten „Druckereierzeugnissen, Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen Apparate)“ bezeichnet „Office-ASP“ ihren thematischen Inhalt, der sich zB mit der Erläuterung von, der Unterrichtung über oder in sonstiger Weise mit Bereitstellungsdiensten für Büro-Anwendungsprogrammen befassen kann. In bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ besagt die Angabe „Office-ASP“, daß diese Leistungen mittels eines Bereitstellungsdienstes für Office-Anwendungen durchgeführt werden, und in bezug auf „Unternehmensberatung“, daß die Beratung der Unternehmen den Einsatz oder die Nutzung von Bereitstellungsdiensten für Büro-Anwendungen zum Gegenstand hat. Bei den betroffenen in der Klasse 42 angemeldeten Dienstleistungen schließlich kann es sich zum großen Teil um solche handeln, die typischerweise von einem Application Service Provider auf dem Gebiet der Office-Anwendungen angeboten bzw erbracht werden, bezeichnet „Office-ASP“ also die Dienstleistungen ihrer Art nach als solche eines Bereitstellungsdienstleisters für Office-Anwendungen, und zwar die „Dienstleistung einer Datenbank, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen, -programmen und Computern, insbesondere Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken sowie ...; Betrieb von Online-Diensten und Datenbanken, insbesondere ...; Design von Multimedia- und Internet-Auftritten, Dienstleistungen eine Internet-Providers, nämlich Wartung von Internet-Zugängen, Dienstleistungen eine Netzwerkbetreibers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Internetdienstleistungen, nämlich Vermieten von Web-Servern, Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet, redaktionelle Betreuung von Internet-Auftritten, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Web-Hosting, nämlich das Zurverfü-

gungstellen von Webspaces“. Für die weiteren betroffenen Dienstleistungen der Klasse 42 bezeichnet die Angabe „Office-ASP“ das Application Service Providing für Office-Anwendungen als deren möglichen inhaltlichen oder thematischen Gegenstand.

Für all diese Waren und Dienstleistungen ist mithin eine unmittelbar beschreibende Verwendung der angemeldeten Marke im Verkehr möglich, weshalb sie im Hinblick auf das hierfür an ihr bestehende Freihaltebedürfnis der Mitbewerber gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Ob insoweit auch das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG eingreift, kann vorliegend dahingestellt bleiben.

Für die übrigen von der Zurückweisung durch die Markenstelle betroffenen Waren und Dienstleistungen stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nach Auffassung des Senats jedoch keine absoluten Schutzhindernisse entgegen. Diesbezüglich läßt sich der Bezeichnung „Office-ASP“ in der dargelegten Bedeutung keine unmittelbar beschreibende Sachaussage entnehmen. Bei „wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographischen-, Film-, optischen, Wäge-, Meß-, Rettungsapparaten und -instrumenten“ ist nicht vorstellbar, daß sie bestimmungsgemäß im Rahmen von Bereitstellungsdiensten für Büro-Anwendungsprogramme zum Einsatz kommen, ebenso wie die Dienstleistungen „Bau- und Konstruktionsplanung“ in keinem erkennbaren direkten Zusammenhang mit derartigen Software-Bereitstellungsdiensten gebracht werden können. Nachdem eine sonstige beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke diesbezüglich nicht ersichtlich ist und sie auch keinen so geläufigen Begriff darstellt, der vom Verkehr aufgrund dessen stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden würde, stellt sie für diese Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Freihaltebedürftige oder nicht unterscheidungskräftige Angabe dar.

Insoweit war der Beschwerde der Anmelderin daher stattzugeben.

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb