



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 202/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 301 42 659.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

b e s c h l o s s e n :

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Juli 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren „Geräte zur Aufnahme, Verarbeitung, Übertragung, Vermittlung, Speicherung und Ausgabe von Nachrichten und/oder Daten sowie aus einer Kombination solcher Geräte bestehende Anlagen; Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonträger, Videobänder, -platten und -kassetten; Teile der vorgenannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten)“ zurückgewiesen worden ist.
2. Die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr wird angeordnet.
3. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Anmelderin hat am 13. Juli 2001 die Bezeichnung

JOB/Perfect

zur Eintragung in das Register als Wortmarke für „Geräte zur Aufnahme, Verarbeitung, Übertragung, Vermittlung, Speicherung und Ausgabe von Nachrichten und/oder Daten sowie aus einer Kombination solcher Geräte bestehende Anlagen, maschinenlesbare Datenträger; Software, Softwaresysteme, maschinenlesbare

Datensammlungen und Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonträger, Videobänder, -platten und -kassetten; Teile der vorgenannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten); Erstellung und Wartung von Programmen für die Datenverarbeitung, Datenverarbeitung für andere“ angemeldet. Gleichzeitig hat sie einen Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt und hierzu die Beschleunigungsgebühr gezahlt.

Mit Bescheid vom 8. Oktober 2001 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung wegen absoluter Eintragungshindernisse beanstandet und der Anmelderin eine Äußerungsfrist von zwei Monaten gesetzt. Die Anmelderin hat zum Beanstandungsbescheid mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2001, welcher dem Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag zugegangen ist, Stellung genommen. Auf die Sachstandsanfrage der Anmelderin vom 28. Dezember 2001 hat die Markenstelle ihr mit Schreiben vom 11. Januar 2002 mitgeteilt, dass mit einer Zurückweisung der Anmeldung und der Beschlussfassung bis voraussichtlich Ende März 2002 zu rechnen sei; mit Schriftsatz vom 21. Januar 2002 hat die Anmelderin hierauf die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr beantragt.

Mit Beschluss vom 10. Juli 2002 hat die Markenstelle die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft und den Antrag auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Der Markenbestandteil „JOB“ stelle im Bereich der Datenverarbeitung die Bezeichnung für „Arbeitsaufgabe, Aufgabe, Arbeit“ und damit für die Verrichtung von Aufgaben dar; hierbei handele es sich um den im Bereich der EDV gegenüber weiteren möglichen Bedeutungen allein im Vordergrund stehenden Sinngehalt. In Verbindung mit dem allgemein bekannten weiteren Markenbestandteil „Perfect“ besage die Anmeldemarke daher nur, dass die hiermit gekennzeichnete Hard- und Software die an sie gestellten Arbeitsaufträge und Aufgabenstellungen perfekt verrichten und die beanspruchten Dienstleistungen diesem Zweck dienen würden. Die Beschleunigungsgebühr sei nicht zurückzuzahlen, da eine beschleunigte Prüfung erfolgt

sei. Denn die Anmeldung sei entsprechend dem Beschleunigungsantrag zu Lasten anderer Markenmeldungen bei der Schutzfähigkeitsprüfung vorgezogen worden; aus § 38 MarkenG folge nicht, dass ein Beschluss über die bereits mit Schreiben vom 11. Januar 2002 angekündigte Zurückweisung der Anmeldung innerhalb der Sechs-Monats-Frist ergangen sein müsse, was bei Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Registerbehörde ohnehin nicht durchführbar sei.

Mit ihrer hiergegen eingelegten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung der Anmeldemarke und Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr weiter. Sie trägt vor: Ein Freihaltebedürfnis an der Anmeldemarke bestehe nicht, da diese aus zwei durch einen Schrägstrich verbundenen Worten bestehende Kennzeichnung eine Wortneubildung darstelle, der in ihrer Gesamtheit allenfalls ein Anklang an eine gutgemachte, gutgelöste Aufgabe zu entnehmen sei; zudem könnten die Abnehmer den Schrägstrich auch als Hinweis auf eine Alternative zwischen „JOB“ und „Perfect“ deuten. Auch eine mangelnde Unterscheidungskraft stehe der Eintragung nicht entgegen. Denn die angesprochenen Verkehrskreise würden den Begriff „JOB“ nicht in erster Linie mit EDV-technischen Anwendungen in Verbindung bringen, weil dieser Begriff überwiegend nur im Sinne einer Beschäftigung, Stellung oder Gelegenheit zum Geldverdienen verstanden werde; in der von der Markenstelle genannten, aus der „Urzeit der Datenverarbeitung“ stammenden Bedeutung werde das Wort „job“ heute nur noch in hochspezialisierten Anwendungen der Betriebssystem- und Kommunikationstechnik, nicht aber in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet. Im übrigen bleibe auch unklar, was es in Verbindung mit den anderen Markenbestandteilen über die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen in beschreibender Hinsicht aussagen solle. Ähnlich wie die im Register für Waren der Klasse 9 eingetragenen Marken „TIME-JOB“, „UNICODE JOB“ und „job“ sei daher die Anmeldemarke schutzfähig. Die Beschleunigungsgebühr sei schließlich zurückzuzahlen, weil ohne rechtfertigenden Grund eine beschleunigte Prüfung nicht erfolgt sei; die bloße Ankündigung einer Zurückweisung der Anmeldung ohne nä-

here Ausführungen im Schreiben der Markenstelle vom 11. Januar 2002 reiche hierfür nicht aus.

II

Die zulässige Beschwerde ist hinsichtlich der beantragten Aufhebung des angefochtenen Beschlusses überwiegend und hinsichtlich des weiteren Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr in vollem Umfang begründet.

A.

Der Eintragung der Anmeldemarke stehen in bezug auf die im Tenor bezeichneten Waren keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, während sie für die übrigen angemeldeten Waren und Dienstleistungen jedenfalls nicht unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) ist, so dass die Anmeldung insoweit zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden ist.

Der Wortbestandteil „JOB“ der angemeldeten Marke ist zwar insofern mehrdeutig, als er im allgemeinen Sprachgebrauch die Bedeutung „Beschäftigung, (Arbeits-) Stelle, Stellung, Gelegenheit zum Geldverdienen“ hat, während er in dem von der Markenstelle in den Vordergrund gestellten Sinne von „Arbeitsaufgabe, Auftrag“ einen Fachausdruck der Datenverarbeitung darstellt, der zur Bezeichnung einer automatischen Abarbeitung von Aufträgen in einem computergesteuerten System bekannt und gebräuchlich ist. Dadurch kommt der Wortkombination „JOB/Perfect“ entgegen der Ansicht der Anmelderin aber keine schutzbegründende Unbestimmtheit in bezug auf die im Softwarebereich beanspruchten Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Marke zu. Wie der Verkehr den Begriff „JOB“ versteht, hängt von dem konkreten Softwareprodukt ab, zu dessen Kennzeichnung es bestimmt sein kann. Die in dem angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen weiten Oberbegriffe umfassen einerseits sog. Jobsoftware, die der Stellensuche und Arbeitsvermittlung dient, indem sie etwa Da-

tenbanken mit Hinweisen auf Stellenangebote im In- und Ausland und elektronische Lösungen für Bewerbungen zur Verfügung stellt. Es fallen hierunter aber auch Programme für die automatische Abarbeitung von Aufträgen durch einen Computer, zu denen beispielsweise die praktisch jedem Computernutzer bekannten Druck(er)jobs gehören. Beide Arten von Software und Softwaresystemen, auch auf Datenträgern, sowie die Dienstleistungen der Erstellung und Wartung der Software sind daher bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke zu berücksichtigen, denn ein für bestimmte Einzelwaren oder Einzeldienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis darf nicht dadurch umgangen werden, dass Schutz für weit gefasste Oberbegriffe beansprucht wird, hinsichtlich derer die angemeldete Bezeichnung mehrdeutig sein kann (vgl. BGH GRUR GRUR 2002, 261– AC).

In Verbindung mit dem weiteren Bestandteil „Perfect“ weist der Begriff „JOB“ ohne weiteres verständlich darauf hin, dass es sich um eine perfekt funktionierende Software oder um Softwaresysteme, maschinenlesbaren Datenträger und -sammlungen handelt, mit denen – je nach Art und Inhalt - entweder ein Job gesucht bzw. eine Stelle vermittelt werden kann oder Programmbefehle zur Erledigung der von einer Hard-oder Software zu bewältigenden Aufgabe erteilt werden können. Bei dem zwischen den beiden Wortbestandteilen angeordneten Schrägstrich handelt es sich um ein im EDV- und Telekommunikationssektor häufig anzutreffendes Zeichen, das nicht nur bei der Wiedergabe von Dateipfaden, sondern auch bei sonstigen Angaben vielfältig Verwendung findet, so z.B. bei den Programmbezeichnungen JES/2, JES/3, OS/2, OS 390, PRO/JCL. Der Verkehr misst dem Schrägstrich in der Regel keine besondere Bedeutung zu, was schon daran erkennbar ist, dass er ihn bei der Benennung dieser Angaben regelmäßig weglassen wird. Der Ansicht der Anmelderin, die Anordnung des Adjektivs nach dem Substantiv sei sprachlich eigenartig, kann deshalb nicht gefolgt werden, weil die beiden Wörter „JOB/Perfect“ wegen des Schrägstrichs gerade keine Einheit bilden, sondern ersichtlich als selbständige Aussagen beschreibenden Inhalts nebeneinander stehen. Das Wort „Perfect“ ist dem Begriff „JOB“ nicht als Adjektiv im

Sinne von „perfekter Job“ beigegeben, sondern bringt verkürzt zum Ausdruck, dass mit der betreffenden Software ein Job perfekt gesucht werden kann oder Programmbefehle perfekt abgearbeitet werden können.

Ein solches Verständnis der angemeldeten Bezeichnung liegt für den Verkehr aber nur bei Softwareprodukten und den mit diesen in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, nicht aber bei Hardwareprodukten nahe. Denn diese sind, wie dem angesprochenen fachlich zumindest interessierten Verbraucher geläufig ist, für ihre Funktion zwingend auf Software angewiesen, um die mit ihnen verfolgten Aufgaben zu erledigen. Daher bedürfte es bei den weiteren angemeldeten Waren, welche zusammenfassend als Hardware bezeichnet werden können, schon näherer analysierender Betrachtungen der angesprochenen Verkehrskreise, um der Anmeldemarke Sachangaben über mögliche Merkmale der Waren zu entnehmen. Zu solchen analysierenden Betrachtungen neigt der Verkehr aber im allgemeinen nicht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; BGH GRUR 195, 408, 409 – PROTECH). Dabei ist auch die besondere Schreibweise des Bestandteils „JOB“ in der Anmeldemarke zu berücksichtigen. Gerade weil sich ein Verständnis dieses Markenteils im Sinne von „Arbeitssuche“ oder „Aufgabe, Beschäftigung“ für Hardware nicht aufdrängt, kann der Verkehr diese Folge von Großbuchstaben auch im Sinne einer Abkürzung, insbesondere der Verkürzung einer Firma auf ihre Anfangsbuchstaben verstehen, was zusätzlich von der Vorstellung wegführt, dass es sich hierbei um den Begriff „job“ handelt.

Unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde war der angefochtene Beschluss daher hinsichtlich der im Tenor genannten Waren teilweise aufzuheben.

B.

Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr hat Erfolg, weil es aus Gründen, die überwiegend im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamtes liegen, vorliegend zu keiner beschleunigten Prüfung i.S.d. § 38 Abs. 2 MarkenG a.F. gekommen ist.

Nach der – mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in § 63 Abs. 2 MarkenG n.F. umgesetzten - Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 38 Abs. 2 MarkenG a. F kann das Patentamt die Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr im Einzelfall aus Billigkeitsgründen anordnen. Die Rückzahlung entspricht der Billigkeit, wenn es zu keiner beschleunigten Prüfung gekommen ist und die Gründe hierfür überwiegend im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamts lagen (vgl. BGH GRUR 2000, 325 ff - Beschleunigungsgebühr I; GRUR 2000, 421 ff - Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr II; BPatGE 43, 272, 274 – Sprinta, das Pinrollo; BPatGE 46, 157, 159 – Beschleunigungsgebühr; BPatG 28 W (pat) 94/02, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Diese Voraussetzungen sind hier gegeben.

Gemäß § 38 Abs. 1 MarkenG a. F. – nunmehr § 38 MarkenG n.F. - ist dem Deutschen Patent- und Markenamt eine vom normalen Verfahrensablauf bei Anmeldungen abweichende, schnellere Sachbehandlung aufgegeben, die Gegenleistung für die vom Anmelder gezahlte zusätzliche Gebühr ist. Dem Gesetz kann allerdings nicht entnommen werden, welchen Anforderungen eine solche beschleunigte Bearbeitung unterliegt, insbesondere bestimmt es keinen Zeitraum, innerhalb dessen sie durchzuführen ist. Der Grund hierfür ist vor allem darin zu sehen, dass präzise Vorgaben für die beschleunigte Prüfung nicht allen im Anmeldeverfahren auftretenden Besonderheiten Rechnung tragen würden (vgl. BGH, a.a.O., GRUR 325, 328 – Beschleunigungsgebühr; a.a.O., GRUR 421, 424 – Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr). Die Frage, ob eine Beschleunigung durchgeführt wurde, kann daher nur unter Berücksichtigung der Gründe bestimmt werden, die den Anmelder zur Beantragung der beschleunigten Prüfung veranlasst haben. Zwar hat er entgegen der früheren Bestimmung des § 6 a Abs. 1 letzter Halbsatz WZG ein berechtigtes Interesse, dem diese Gründe entnommen werden könnten, bei Antragstellung nicht mehr glaubhaft zu machen; legt er aber gleichwohl dar, aus welchen Gründen er um eine beschleunigte Prüfung nachsucht, etwa im Hinblick auf den Abschluss eines Kauf- oder Lizenzvertrages über die Marke, hat sich die Beurteilung der Frage, ob die Markenstelle ihrer Verpflichtung nach § 38 MarkenG nachgekommen ist, an dem offenbaren Interesse des Anmelders zu orientieren.

Teilt der Anmelder – wie vorliegend – seine Beweggründe für die beschleunigte Prüfung nicht mit, wird die Markenstelle als Regelfall davon auszugehen haben, dass Ziel der beschleunigten Prüfung nach § 38 MarkenG die Eintragung der angemeldeten Marke innerhalb der sechsmonatigen Prioritätsfrist nach Art. 4 Abschn. A Abs. 1, C Abs. 1, D Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 4 Abs. 2 MMA ist (vgl. BPatGE 41, 157, 160 – Beschleunigungsgebühr). Hierfür spricht vor allem, dass die Möglichkeit einer internationalen Registrierung ausweislich der Begründung des Regierungsentwurfs zum Markengesetz - wie bereits bei der früheren Regelung des § 6 a WZG - maßgeblicher Grund für die Einführung dieser Bestimmung war (vgl. BGH GRUR 2000, 325, 328 liSp, letzter Abs. und GRUR 2000, 421, 424 liSp). Soweit keine besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Schwierigkeiten in der Sache vorliegen, die Anmeldung insbesondere keine dem Anmelder zuzurechnenden Beanstandungen erforderlich macht, die der Anmelder nicht oder nur zögerlich beseitigt, wird die sechsmonatige Frist somit in aller Regel der Zeitraum sein, den das Deutsche Patent- und Markenamt bei Anträgen auf beschleunigte Prüfung einzuhalten hat, um Rückgewähransprüche auszuschließen (vgl. BGH GRUR 2000, 325, 338 - Beschleunigungsgebühr).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle hat nicht nur die Entscheidung über die Eintragung der Marke einschließlich der Bekanntgabe der Eintragungsverfügung an den Anmelder innerhalb der sechsmonatigen Frist zu erfolgen (vgl. hierzu BGH, a.a.O., S. 424 – Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr), sondern auch die Entscheidung über die Zurückweisung. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des § 38 Abs. 1 MarkenG a.F., demzufolge eine beschleunigte Prüfung nach den §§ 36 und 37 MarkenG durchzuführen und nicht nur beschleunigt einzutragen ist. Die Prüfung der angemeldeten Marke auf ihre Schutzfähigkeit nach den §§ 36 und 37 MarkenG ist aber erst dann abgeschlossen, wenn die Markenstelle ihre endgültige Entscheidung, ob sie die angemeldete Marke einträgt oder die Anmeldung zurückweist, gegenüber dem Anmelder kundgetan hat, weil grundsätzlich der abschließende Verwaltungsakt der Schutzrechtgewährung oder -versagung Gegenstand des beschleunigten Verfahrens ist. Genausowenig wie ein bereits kurze

Zeit nach Eingang der Anmeldung erlassener Beanstandungsbescheid (vgl. hierzu BPatGE, a.a.O. – Beschleunigungsgebühr) kann daher auch eine Mitteilung der Markenstelle, dass zu einem bestimmten – nach Ablauf der sechsmonatigen Prioritätsfrist liegenden – Zeitpunkt mit einer Zurückweisung der Anmeldung und Beschlussfassung zu rechnen sei, den Anforderungen an eine beschleunigte Prüfung nicht genügen, weil hiermit das Prüfungsverfahren noch nicht beendet ist, zumal die bloße Absichtserklärung der Markenstelle, in einem bestimmten Sinn zu entscheiden, einer hiervon abweichenden Beurteilung der Sach- und Rechtslage im verfahrensabschließenden Beschluss grundsätzlich nicht entgegensteht.

Ausgehend hiervon ist im vorliegenden Fall die Beschleunigungsgebühr zurückzahlen, weil eine beschleunigte Prüfung innerhalb der am 13. Januar 2002 ablaufenden Sechs-Monats-Frist nicht durchgeführt wurde, sondern der verfahrensabschließende Beschluss der Markenstelle den Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin erst Ende Juli 2002 zugegangen ist. Die Überschreitung der Sechs-Monats-Frist beruhte dabei weder auf sachlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten noch auf einem Verhalten der Anmelderin. Diese hat vielmehr alles in ihrer Macht Stehende getan, um eine beschleunigte Prüfung zu ermöglichen. So hat sie zum Beanstandungsbescheid, der erst drei Monate nach Eingang der Anmeldung ergangen ist, innerhalb von zweieinhalb Wochen Stellung genommen, obwohl der Bescheid eine mit dem Beschleunigungsgebot kaum vereinbare unangemessen lange (vgl. § 74 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenV) Äußerungsfrist von 2 Monaten bestimmt hatte, bei deren Ausschöpfung durch die Anmelderin die Beschleunigung der Prüfung zusätzlich erschwert worden wäre. Hinzu kommt, dass die Aktenakte laut Aktenvermerk der zuständigen Prüferin nicht bereits bei Eingang der Stellungnahme der Anmelderin zum Beanstandungsbescheid, sondern erst nach Ablauf der gewährten zweimonatigen Äußerungsfrist vorgelegt worden ist. Es ist daher allein auf Gründe im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückzuführen, dass die Prüfung nicht innerhalb der erst drei Monate nach Eingang der Stellungnahme ablaufenden sechsmonatigen Prioritätsfrist abgeschlossen wor-

den ist, obwohl zwischen dem Eingang der Stellungnahme auf den Beanstandungsbescheid und dem Ablauf dieser Frist mehr als zwei Monate gelegen haben.

Dem steht auch der Einwand der Markenstelle, der Erlass eines die Anmeldung zurückweisenden Beschlusses innerhalb dieser Frist sei bei Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebs der Registerbehörde nicht zu schaffen gewesen, nicht entgegen. Denn das Vorliegen eines Rechtsgrundes für den Einbehalt der Beschleunigungsgebühr kann nicht von den tatsächlichen sachlichen oder personellen Gegebenheiten der Registerbehörde abhängen; vielmehr ist es Sache der Registerbehörde, die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflicht nach § 38 MarkenG erforderlichen organisatorischen und personellen Voraussetzungen sicherzustellen (ähnlich BPatGE, a.a.O. – Beschleunigungsgebühr).

Sonstige Gründe, die einer abschließenden Bearbeitung der Anmeldung entgegenstanden hätten, sind nicht erkennbar. Da somit eine beschleunigte Prüfung i.S.d. § 38 MarkenG aus Gründen, die überwiegend im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamtes lagen, nicht erfolgt ist, ist die von der Anmelderin gezahlte Beschleunigungsgebühr wegen Wegfalls des Einbehaltungsgrundes zurückzuzahlen.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Na