



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 94/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Oktober 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 46 179

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 12. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 29. Januar 2003 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Marke angeordnet wurde für die Dienstleistungen „Werbung für Waren, Informationen und Dienstleistungen, Vermarktung von Waren, Informationen und Dienstleistungen soweit in Klasse 35 enthalten; Planen und Durchführung von Präsentationen, Ausstellungen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketing; Marktanalysen“.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke Nr 399 46 179

ASP

wurde am 10. Januar 2000 zur Kennzeichnung der folgenden Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen:

Klasse 9: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; ausgenommen aus den vorstehend benannten Produktkategorien sind elektronische Bauelemente;

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Schreibwaren; Druckereierzeugnisse; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung für Waren, Informationen und Dienstleistungen, Vermarktung von Waren, Informationen und Dienstleistungen soweit in Klasse 35 enthalten; Planen und Durchführung von Präsentationen, Ausstellungen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketing; Marktanalysen;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 41: Veröffentlichung, Herausgabe und Vermittlung von Informationen und individuellen Computerprogrammen

sowie Bereitstellung zur Nutzung derselben durch Dritte im Wege aller Medien, auch im Internet; Veröffentlichung und Herausgabe von Internetzeitschriften (Online Publishing) und Standardsoftware sowie Bereitstellung zur Nutzung derselben durch Dritte im Wege aller Medien, auch im Internet; Veröffentlichung, Herausgabe und Vermittlung von Informationen sowie Bereitstellung zur Nutzung derselben durch Dritte im Wege aller Medien, auch im Internet; Veröffentlichung und Herausgabe von Internetseiten; Ausbildung; Unterhaltung.

Gegen diese Eintragung richtet sich der auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse gestützte Löschantrag der Beschwerdegegnerin. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat dem Antrag mit Beschluss vom 29. Januar 2003 im wesentlichen stattgegeben und die eingetragene Marke teilweise gelöscht. Nicht gelöscht wurden lediglich die Waren und Dienstleistungen „Schreibwaren; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Unterhaltung“, da die Buchstabenfolge „ASP“ dafür weder Freihaltebedürftig sei, noch ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Im Hinblick auf die gelöschten Waren und Dienstleistungen handle es sich bei der eingetragenen Marke „ASP“ um eine Freihaltebedürftige beschreibende Angabe. Als Akronym für den Fachausdruck „Application Service Provider“ beschreibe das Zeichen softwarebasierte Dienste, die im Internet zur Verfügung gestellt würden. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen - mit Ausnahme der nicht zu löschenden - bezögen sich auf die Bereitstellung, Nutzung, Konfigurierung oder Programmierung von und mit ASP-Anwendungen. Eine andere mögliche Bedeutung des Akronyms spiele keine Rolle, da sich kontextbezogen auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nur der Sachbezug zu „Application Service Provider“, nicht jedoch zu „Active Server Pages“ herstellen lasse. Die erste Bedeutung des Akronyms sei dem Verkehr zum Eintragungszeitpunkt bereits bekannt gewesen, was sich aus den umfangreichen

Veröffentlichungen im Jahr 2000 ergebe. Diese Bekanntheit bestehe auch zum Lösungszeitpunkt noch.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers vom 25. März 2003, die er nicht begründet hat.

Der Markeninhaber und Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 29. Januar 2003 aufzuheben.

Der Lösungsantragssteller und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat ebenfalls keine Begründung eingereicht.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche wurde den Beteiligten übersandt.

Die mündliche Verhandlung am 12. Oktober 2005 fand ohne den Beschwerdeführer statt. Er hatte mit Telefax vom 10. Oktober 2005 wegen einer sturzbedingten Knieverletzung eine Verlegung des Termins beantragt. Trotz eines gerichtlichen Hinweises am 11. Oktober 2005, dass eine Verlegung dieses Termins nur in Betracht käme, wenn ein entsprechendes ärztliches Attest vorliege, hat der Beschwerdeführer ein solches entgegen seiner Ankündigung bis zum Beginn der Sitzung nicht vorgelegt.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers ist in der Sache nur teilweise begründet.

1. Der Senat konnte in der Sache entscheiden, nachdem der ordnungsgemäß geladene und nach § 75 Abs 2 MarkenG belehrte Markeninhaber zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist. Soweit er wegen einer (angeblichen) erneuten Erkrankung um eine kurzfristige Terminsverlegung nachgesucht hat, war eine solche gemäß § 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit § 227 ZPO nicht veranlasst. Nach dem Wortlaut von § 227 Abs 1 S 1 ZPO steht die Terminsänderung im Ermessen des Gerichts, selbst wenn ein erheblicher Grund vorliegt. Es gibt daher keinen Anspruch der Parteien auf Terminsverlegung (Stein/Jonas/Roth, ZPO, 2005, § 227 Rn 4). Gemäß Abs 1 S 2 Nr 1 ist das Ausbleiben einer Partei oder die Ankündigung desselben nur dann ein erheblicher Grund zur Terminsverlegung, wenn das Gericht zur Überzeugung gelangt (Stein/Jonas/Roth, aaO, Rn 14; Thomas/Putzo, ZPO, 26. Auflage, § 227 Rn 9), dass die Partei unverschuldet am Erscheinen verhindert ist. Der „erhebliche Grund“ ist gemäß § 227 Abs 2 ZPO auf Verlangen glaubhaft im Sinn von § 294 ZPO zu machen. Eine Verhinderung ist ua unverschuldet, wenn die Partei im Einzelfall darlegt und glaubhaft macht, dass sie erkrankt ist. Die Erkrankung wird in der Regel dadurch nachgewiesen, dass die Partei ein entsprechendes ärztliches Attest bei Gericht vorlegt. Ein solcher Nachweis ist nur dann entbehrlich, wenn die erheblichen Gründe für das Gericht erkennbar vorliegen, was hier nicht der Fall war. Vielmehr ergaben sich Zweifel daran, dass der Markeninhaber seiner Prozessförderungspflicht nachzukommen gedachte, aufgrund der gesamten, das Amtsverfahren einschließenden, Aktenlage. Der Beschwerdeführer hatte - jeweils nach Entzug des Mandats seiner Verfahrensbevollmächtigten - wiederholt und äußerst kurzfristig und ua aufgrund von den Umständen nach zweifelhaften Erkrankungen oder Verletzungen beantragt, Fristen zu verlängern und Termine zu verlegen. Im vorliegenden Fall wurde der Beschwerdeführer daher vom Gericht telefonisch darauf hingewiesen, dass eine

erneute Verlegung nur bei Vorlage eines ärztlichen Attests erfolgen könne. Angesichts des in der angegriffenen Marke gegenüber Wettbewerbern bestehenden Behinderungspotentials konnte eine weitere Terminverlegung ohne den Nachweis eines wichtigen Grundes nicht mehr erfolgen.

Ein Attest ist im übrigen bis zur Abfassung des Beschlusses nicht zu den Akten gelangt.

2. Die Beschwerde hat nur zum Teil Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der angegriffenen Marke „ASP“ nach § 50 Abs 1, 2 und 4 MarkenG lediglich für die Dienstleistungen „Werbung für Waren, Informationen und Dienstleistungen, Vermarktung von Waren, Informationen und Dienstleistungen soweit in Klasse 35 enthalten; Planen und Durchführung von Präsentationen, Ausstellungen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketing; Marktanalysen“ zu Unrecht angeordnet. Im Hinblick auf die übrigen Waren und Dienstleistungen stand der eingetragenen Marke im Zeitpunkt der Eintragung und im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung ein Schutzhindernis nach § 50 Abs 1 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

2.1. „ASP“ ist ein Akronym für „Application Service Provider/Providing“ und bezeichnet einen Anbieter, der Software und Dienste für Unternehmen zum Benutzen gegen Entgelt in seinem Rechenzentrum zur Verfügung stellt (www.computerlexikon.com). Insgesamt gibt es zwar 133 Definitionen für das Akronym, wobei die beiden gebräuchlichsten „Active Server Page“ (= Entwicklung von Microsoft, die Webmastern erlaubt, mittels Visual-Basic Befehlen Daten an Homepages zu binden) und „Application Service Provider/Providing“ sind (www.acronymfinder.com). Im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie und der Telekommunikation sind allerdings beide Begriffe beschreibend, was nicht zu einer schutzrechtsrelevanten Mehrdeutigkeit führt. Nach der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist ein Zeichen

nämlich bereits dann nicht schutzfähig, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450 ff – DOUBLEMINT).

2.2. Kann einem Zeichen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG (stRsp; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK; WRP 2001, 1082, 1083 – marktfrisch; GRUR 2001, 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2005, 763, 764 – HAVE A BREAK; MarkenR 2004, 116, 120 Rn 50 – Waschmittelflasche, MarkenR 2003, 187, 190 Rn 41 – Linde ua). Nach diesen Grundsätzen verfügte die Buchstabenfolge – mit Ausnahme der Dienstleistungen in Klasse 35 – weder bei Eintragung im Januar 2000 noch im Zeitpunkt der Entscheidung im Oktober 2005 über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Verkehrskreis ist der gut informierte Durchschnittsverbraucher, der im IT-Bereich und im Telekommunikationsbereich über gute Englischkenntnisse verfügt, und insbesondere die fachsprachlichen Idiome kennt. Bereits die Markenabteilung hat im Rahmen ihrer Recherche nachgewiesen, dass Application Service Providing ein im Jahr 1999 durch das Internet entstandenes Geschäftsfeld ist, das die Nutzung von Anwendungsprogrammen via Internet ermöglicht (Löschungsverfahren S 175). Aus einer Newsletter-Ausgabe der R... GmbH vom

3. Juli 2000 folgt weiter, dass „ASP“ bereits im Diepold Management Report vom September 1999 erörtert worden ist (aaO, S 179). Außerdem gibt es zwei Zeitungsmeldungen vom Dezember 1999, die sich mit Application Service Providing beschäftigen (aaO, S 180). Das umfangreiche vom Antragsteller im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegte Anlagenkonvolut (S 134 – S 164) beschäftigt sich mit Zeitungsartikeln von Januar und Februar 2000, in denen das „Phänomen“ ASP in den Printmedien vom Handelsblatt über die Financial Times, die Computerwoche bis zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausführlich erörtert wurde. Angesichts dieser Fülle von Veröffentlichungen zum „Application Service Provider/Providing“ im Eintragungszeitraum ist davon auszugehen, dass dem angesprochenen Verkehrskreis die Bedeutung des Akronymes „ASP“ bereits hinreichend bekannt war. Diese Bekanntheit hat im Laufe der letzten fünf Jahre noch erheblich zugenommen, was sich aus den Rechercheunterlagen des Senats ergibt. Der Begriff wird als Fachbegriff in mehreren Internet-Lexika erklärt (www.symweb.de/glossar/asp; www.computerlexikon.com; www.wikipedia.de). In der Suchmaschine Google gibt es ca 210.000 Seiten auf Deutsch für „Application service provider“.

2.3. Die in Klasse 9 beanspruchten Datenverarbeitungsgeräte und Computer können auf ASP-Anwendungen programmiert oder konfiguriert sein, so dass insoweit von die Dienstleistung ergänzenden Geräten auszugehen ist. Eine im Vordergrund stehende Sachaussage ist „ASP“ insbesondere für die angemeldete Dienstleistung der Telekommunikation und die Dienstleistungen in Klasse 41, da es sich um einen Bereitstellungsdienst bzw. -dienstleister für Anwendungsprogramme handelt, einen im Rahmen des Internets üblichen anwendungsorientierten Service, bei dem im Bedarfsfall die Nutzung von Software angemietet und nicht gekauft wird (vgl PAVIS PROMA BPatG 24 W (pat) 180/03: nicht eingetragen wurde daher auch „Office-ASP“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 42). Druckereierzeugnisse können sich thematisch mit dem „Application Service Providing“ beschäftigen, weshalb das Akronym als thematische Inhaltsangabe für die entsprechenden Druckschriften geeignet und daher nicht schutzfähig ist.

2.4. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen „Werbung für Waren, Informationen und Dienstleistungen, Vermarktung von Waren, Informationen und Dienstleistungen soweit in Klasse 35 enthalten; Planen und Durchführung von Präsentationen, Ausstellungen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Marketing; Marktanalysen“ ist dagegen von Schutzfähigkeit auszugehen. Die eingetragene Buchstabenfolge hat in diesem Segment weder eine beschreibende Bedeutung noch ist sie freihaltebedürftig. Die entsprechenden Werbedienstleistungen werden weder „ASP“ genannt noch unter diesem Inhalt angeboten, da die Ermöglichung der Nutzung von Softwareanwendungen zwar eine Hilfsdienstleistung der Werbung sein kann, aber weder Zweck noch Inhalt derselben darstellt (vgl BPatG 29 W (pat) 146/01 - family matters). Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten und Marketing“.

Baumgärtner

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI