



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 120/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. Oktober 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 302 18 979.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 4. Mai 2005 die Anmeldung der für

„Software, insbesondere Steuerungssoftware für Werkzeugmaschinen, Software zur Analyse und Optimierung von Steuerungsdaten von Werkzeugmaschinen, insbesondere für spanabhebende Maschinen; Entwicklung von Software, insbesondere Steuerungssoftware für Werkzeugmaschinen, Entwicklung von Software zur Analyse und Optimierung von Steuerungsdaten von Werkzeugmaschinen, insbesondere für spanabhebende Maschinen“

beanspruchten Kennzeichnung

NCProfiler

nach § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG als freihaltungsbedürftige Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Die aus der – was sich ua schon aus den von dem Anmelder selbst vorgelegten Unterlagen ergebe - für „numerical control“, dh „numerische Steuerung“ üblichen Abkürzung „NC“ und dem - wie aus den Einträgen in einem allgemeinen Wörterbuch der englischen Sprache und zudem auch in zwei Internetfundstellen zu folgern sei - für „Kopierfräsmaschine“ insbesondere im Bereich der Holzverarbeitung gebräuchlichen Fachbegriff „Profi-

ler“ sprachüblich zusammengesetzte Anmeldemarke habe die Bedeutung „numerisch gesteuerte Fräsmaschine“. Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen würden gerade im Bereich des Bohrens, Fräsens und Drehens eingesetzt, wobei ein Computer die Steuerung und Regelung der Maschine übernehme. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stelle die Anmeldemarke daher einen Fachausdruck dar, der lediglich auf deren Beschaffenheit, Bestimmung und Art hinweise, nämlich dass es sich um Steuerungssoftware zur numerischen Steuerung und Optimierung der Fräsleistung von NC-Fräsmaschinen bzw um deren Entwicklung handele. Dem stehe auch nicht entgegen, dass die Einzelbestandteile der Kombinationsmarke noch andere Bedeutungen haben könnten, weil diese hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen fern lägen. Da die Anmeldemarke bereits für Mitbewerber freizuhalten sei, könne dahinstehen, ob auch der Versagungsgrund mangelnder Unterscheidungskraft gegeben sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er hält die Anmeldemarke für nicht freihaltungsbedürftig und für unterscheidungskräftig. Der Gesamtbegriff „NCProfiler“ sei nicht unmittelbar beschreibend, weil bereits unklar sei, was mit „Profiler“ im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemeint sei; die Verbraucher brächten diesen Begriff primär mit einem Experten für die Herstellung eines psychologischen Täterprofils in Verbindung. Keinesfalls sei ersichtlich, dass hierunter eine „Kopierfräsmaschine“ gemeint sei; die Internetauszüge, auf welche sich die Markenstelle stütze, beträfen Holzverarbeitungs- und Styroporschneidemaschinen und sagten daher nichts über die vorliegend beanspruchte Software aus. Dass die Hersteller solcher Maschinen diese mit diesem Begriff benennen würden, besage nicht, dass er allgemein verständlich sei. Mangels konkreter Aussage über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die Anmeldemarke nicht freizuhalten. Da die angesprochenen Verkehrskreise bei der Anmeldemarke vorrangig an einen Kriminologen dächten, könne ihr auch die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Da die Markenstelle die Internet-Belege erst mit dem angefochtenen Beschluss

übersandt habe, sei zudem die Beschwerdegebühr wegen des darin liegenden Verstoßes gegen das rechtliche Gehör zurückzuzahlen.

II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen in vollem Umfang anschließt, nach § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG wegen Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Die Ausführungen des Anmelders in der Beschwerdebegründung geben für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutungsvolle Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card). Das Eintragungsverbot dient dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn 25 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn 35, 36 – BIOMILD). Werden rein beschreibende Begriffe zu einem einzigen zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weiterge-

hender Sinngesamt ergibt (vgl. EuGH aaO – BIOMILD). Nach diesen Grundsätzen ist die angemeldete Bezeichnung nicht als Marke eintragbar.

Soweit der Anmelder in seiner Beschwerdebegründung, in welcher er im Übrigen die Beurteilung des Bestandteils „NC“ als übliche Abkürzung für „numerical control“ durch die Markenstelle nicht beanstandet, geltend macht, der weitere Bestandteil „Profiler“ weise keinen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Sinngesamt auf, kann dem nicht gefolgt werden. Sein Hinweis, unter diesem Begriff verstünden die angesprochenen Verkehrskreise in erster Linie einen Kriminalpsychologen bzw. einen Kriminalisten, verkennt schon im Ansatz, dass nach der oben genannten höchstrichterlichen Rechtsprechung der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bereits dann vorliegt, wenn eine Bezeichnung in nur einer von möglichen mehreren Bedeutungen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH aaO - DOUBLEMINT), so dass es auf die Frage, ob die Anmeldemarke - selbst in Bezug auf diese Produkte und Tätigkeiten - auch mögliche andere Bedeutungen haben kann, nicht (mehr) ankommt. Ungeachtet dessen ergibt sich schon aus dem von der Markenstelle herangezogenen englisch-deutschen Wörterbuch, in welchem dieser Begriff allein in der von ihr genannten Bedeutung eingetragen ist (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, 9. Aufl. 2000, S 776), dass er in erster Linie eine Werkzeugmaschine bezeichnet. Dies wird zudem noch durch die von der Markenstelle herangezogenen Internetfundstellen untermauert.

Der Einwand des Anmelders, die Anmeldemarke werde nicht für solche Maschinen, sondern für Computersoftware beansprucht, vermag eine Schutzfähigkeit ebenfalls nicht zu begründen. Abgesehen davon, dass der Begriff „Profiler“ auch im Softwarebereich als Fachbegriff für Programme zur Untersuchung des Laufzeitverhaltens anderer Programme üblich ist (vgl. M + T Computerlexikon, 2000, Stichwort „Profiler“ sowie http://www.quest.com/funnel_web_profiler), verkennt diese Auffassung, dass eine beschreibende Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 2

MarkenG auch bei Bestimmungsangaben vorliegt, also bei solchen Bezeichnungen, welche darauf hinweisen, dass eine Sache (hier Software) vorrangig oder allein zur Verwendung mit anderen Sachen (hier Werkzeugmaschinen) bestimmt und geeignet ist. Da es aber, wie die Markenstelle vom Anmelder unwidersprochen und durch entsprechende Fundstellen belegt im Einzelnen ausgeführt hat, üblich ist, Werkzeugmaschinen computergesteuert zu betreiben, worauf im Übrigen der weitere Bestandteil „NC“ zusätzlich hinweist, kommt die angemeldete Bezeichnung als Sachhinweis auf die hierfür erforderliche (Steuerungs-) Software zwanglos in Betracht, so dass sie zugunsten möglicher Mitbewerber nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG freizuhalten ist. Ob der Anmeldemarke bei dieser Sachlage auch die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist, kann auf sich beruhen, wenn hierfür auch vieles spricht.

Da die Markenstelle der Anmeldemarke somit zu Recht die Eintragung versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

Der Antrag des Anmelders auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist ebenfalls unbegründet. Nach § 71 Abs 3 MarkenG kommt eine solche Entscheidung aus Billigkeitsgründen nur in Betracht, sofern ein Rechtsgrund für die Zahlung der Beschwerdegebühr ausnahmsweise nicht besteht oder weggefallen ist; dies wiederum ist nur anzunehmen, sofern es aufgrund besonderer Umstände – etwa infolge eines von dem Beschwerdeführer nicht zu vertretenden groben Verfahrensmangels – unbillig erschiene, die grundsätzlich bereits durch die Einlegung der Beschwerde verfallene Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 59). Ob der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör (§ 59 Abs 2 MarkenG) dadurch verletzt wurde, dass ihm die Internet-Fundstellen, auf welche die Markenstelle lediglich zusätzlich zu dem von ihr in erster Linie herangezogenen allgemein zugänglichen englisch-deutschen Wörterbuch ihre Auffassung über die Bedeutung des Markenbestandteils „Profiler“ gestützt hat, erst mit dem angefochtenen Beschluss übersandt wurden, kann letztlich auf sich beruhen. Nicht jede Verletzung des rechtlichen Gehörs lässt den Rechts-

grund für die Zahlung der Beschwerdegebühr entfallen; maßgeblich ist vielmehr, ob bei Gewährung des rechtlichen Gehörs der Grund für die Beschwerdeeinlegung entfallen wäre. Dies ist vorliegend aber zu verneinen, weil die Markenstelle erkennbar auch bei Außerachtlassung der Internet-Fundstellen zu keiner abweichenden Beurteilung gekommen wäre, da sie diese in erster Linie auf die Erkenntnisse gestützt hat, welche sie aus dem allgemein zugänglichen englisch-deutschen Wörterbuch gewonnen hatte.

Dr. Albrecht

Prietzl-Funk

Schwarz

Ju