



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 129/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 34 134

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

BitStream

ist am 1. Juni 2001 für die Waren und Dienstleistungen

„Computer/Datenverarbeitungsgeräte; EDV-Beratung, -Wartung, -Schulungen; Entwicklung und Vertrieb von Hard- und Software; Web-/Internet-Design und –Hosting; Telekommunikation“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernissen nach § 8 II Nr. 1 u. 2 MarkenG durch Bescheid vom 8. Mai 2002 ist die Anmeldung mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2004 zurückgewiesen worden.

Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um eine nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG. Die aus den Begriffen „bit“ als Abkürzung für „binary digit“ und „stream“ gebildete Wortkombination sei in ihrer ohne weiteres erkennbaren Bedeutung „Bitstrom“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf dem datenübertragenden EDV- und Telekommunikationssektor glatt beschreibend. Die inländischen Verkehrskreise würden den Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke auch ohne weiteres verstehen. Durch die Verbindung der Bestandteile „Bit“ und „Stream“ entstehe kein neuer Begriff, vielmehr blieben die Einzelbegriffe deutlich als solche er-

kennbar und würden entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die Bezeichnung auch nicht mehrdeutig.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2004 aufzuheben und die angemeldete Marke 301 34 134 in das Markenregister einzutragen.

Sie beanstandet zunächst, dass die Markenstelle ohne vorherigen Hinweis und ohne nähere Konkretisierung von „teilweise noch klärungsbedürftigen Waren und Dienstleistungen“ ausgegangen sei. Darin liege eine Verletzung rechtlichen Gehörs.

Sie macht weiterhin geltend, dass die Abkürzung „Bit“ nicht allein auf „binary digit“ reduziert werden könne, wie die Markenstelle es getan habe. „Bit“ weise vielmehr auch im Bereich der Informationsverarbeitung andere Bedeutungen wie z. B. „Burroughs Integriertes Terminal“ auf. Vor dem Hintergrund dieser Mehrdeutigkeit der Abkürzung „Bit“ könne der angemeldeten Bezeichnung dann aber die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden, da offen bleibe, was sich hinter diesem Begriff verberge. Es fehle an einer klaren Zuordnung zu einem feststehenden Begriff mit bestimmten Bedeutungsgehalt.

Der Senat hat mit Zwischenbescheid vom 12. April 2005 darauf hingewiesen, dass er im Anschluss an die Entscheidung der Markenstelle ebenfalls von einer Schutzunfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausgehe. Mit weiterem Bescheid vom 13. Juni 2006 hat der Senat dies dahingehend ergänzt, dass die Dienstleistungen „Entwicklung und Vertrieb von Hard- und Software“ sowie „EDV-Wartung“

in der angemeldeten Form nicht eintragungsfähig seien, da kein Markenrechtsschutz für den Vertrieb von Waren als solchen gewährt werden könne bzw. „EDV-Wartung“ unterschiedlichen Klassen zuzuordnen sei, je nachdem, ob es sich um Hardware (Klasse 37) oder Software (Klasse 42) handele, eine danach mögliche - und seitens der Anmelderin dann auch mit Schriftsatz vom 21. August 2006 vorgenommene - Konkretisierung jedoch keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Bezeichnung „BitStream“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bereits nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Je-

doch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). Maßgebend ist allein, ob der Verkehr in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht. Ein Eintragungshindernis kann sich daher auch daraus ergeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Ausgehend hiervon fehlt der angemeldeten Wortkombination „BitStream“, deren Bedeutung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, die erforderliche Eignung, im Verkehr als Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen angesehen zu werden.

Das beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis richtet sich in erster Linie an Fachleute bzw. fachlich interessierte Kreise. Wie aber bereits mit Zwischenbescheid vom 12. April 2006 dargelegt, werden diese „BitStream“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres in seiner deutschen Bedeutung „Bitstrom“ verstehen und daher „BitStream“ als einen einheitlichen Begriff auffassen. Bei diesem Begriff handelt es sich um einen lexikalisch nachweisbaren und - wie die mit dem Zwischenbescheid vom 12. April 2005 übersandte Internet-Recherche belegt - im Bereich der EDV- und Informationstechnologie gebräuchlichen Begriff, welcher allgemein eine spezielle Art eines „Datenstroms“ in Form einer „Folge von über ein Medium übertragenen, binären Zeichen, die den Fluss von Informationen repräsentieren“ (vgl. Markt + Technik, Computer Lexikon 2005 zu „Bit-Strom“; Microsoft Press,

Computerlexikon 2005, S. 105 zu „Bitstrom“) bezeichnet, worauf bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat. Soweit „BitStream“ bzw. „Bitstrom“ dabei je nach Sachzusammenhang eine spezielle Form eines Datenstroms bezeichnet (vgl. Microsoft Press, Computerlexikon 2005, S. 105 zu „Bitstrom“: „Bei einer synchronen Datenübertragung stellt ein Bitstrom einen kontinuierlichen Datenfluss, bei dem die Zeichen im Strom durch die Empfangstation voneinander getrennt werden - im Gegensatz zu dem Verfahren, bei dem den Daten zusätzliche Markierungen hinzugefügt werden, z. B. Start- und Stoppbits“) ändert dies nichts daran, dass es sich bei diesem Begriff in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der EDV- und Informationstechnologie um einen Sachbegriff handelt und vom Verkehr auch so verstanden wird. Der Verkehr hat daher auch keinen Anlass, den Bestandteil „Bit“ in einem anderen, von der Anmelderin genannten Sinne wie z. B. als Abkürzung für „Burroughs Integriertes Terminal“ zu verstehen und der angemeldeten Marke einen anderen Bedeutungsgehalt beizumessen. Auch die sog. Binngengroßschreibung steht angesichts dieser nachweisbaren Verwendung des Begriffs „BitStream“ einem Verständnis als einheitlicher Begriff nicht entgegen, zumal diese Art der grafischen Darstellung häufig als Gestaltungsmittel in der Werbung und Markengestaltung eingesetzt wird und ihr regelmäßig keine kennzeichnende Bedeutung (mehr) zukommt.

Vor diesem Hintergrund werden die hier zu beachtenden Verkehrskreise bei Verwendung der angemeldeten Marke in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sofort an eine Beschreibung dieser Waren und Dienstleistungen ihrem Gegenstand und Inhalt nach denken und nicht an eine deren betriebliche Unterscheidung ermöglichende Kennzeichnung. So wird der Verkehr in „BitStream“ in Bezug auf die beanspruchten Waren „Computer/Datenverarbeitungsgeräte“ einen Hinweis sehen, dass diese ihrer Beschaffenheit nach speziell für „Bitstrom“ bestimmt und geeignet sind, z. B. für Empfang und/oder Verarbeitung eines solchen Datenstroms.

Die Dienstleistung „EDV-Schulungen“ kann sich inhaltlich und ihrem Gegenstand nach mit „Bitstrom“ befassen. Ebenso kann sich die weiterhin beanspruchte Dienstleistung „EDV-Beratung“ auf „Bitstrom“ beziehen, z. B. in Form einer Beratung über Einsatzbereiche, Voraussetzungen, Vor- und Nachteilen von „Bitstrom“. Auch die weiterhin - mit Schriftsatz vom 21. August 2006 näher konkretisierten - Dienstleistungen „Wartung von Hardware, soweit in Klasse 37 enthalten“ und „Wartung von Software, soweit in Klasse 42“ enthalten, können speziell auf Arbeiten an Hard- und Software in Zusammenhang mit „Bitstrom“ ausgerichtet sein. Die - ebenfalls mit Schriftsatz der Anmelderin vom 21. August 2006 näher konkretisierte - Dienstleistung „Entwicklung von Hard- und Software“ kann auf diese Form des Datenstroms ausgerichtet bzw. spezialisiert sein, indem sie z. B. die Voraussetzungen für Übertragung, Empfang oder Übermittlung von Daten durch „Bitstrom“ schaffen.

Auch in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen „Web-/Internet-Design und –Hosting; Telekommunikation“ weist „BitStream“ einen im Vordergrund stehenden und ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbaren sachbezogenen Aussagegehalt auf, der ihrer Auffassung als individueller Herkunftshinweis entgegensteht. Denn diese Dienstleistungen können sich ihrem Oberbegriff nach z. B. inhaltlich mit der Darstellung und Präsentation des Themas „BitStream“ im Internet befassen („Web/Internet-Design“) bzw. sich bei Durch- und Ausführung der Dienstleistung dieser speziellen Form eines Datenstroms bedienen („Telekommunikation“).

„BitStream“ weist auch keine ungewöhnliche oder grammatikalische Struktur auf, die von dem sachbezogenen Verständnis der Bezeichnung ablenkt. Die angemeldete Bezeichnung ist vielmehr aus sich heraus verständlich und verliert ihren sachbezogenen Begriffsgehalt auch nicht dadurch, dass sich dem Verkehr die im Einzelfall betroffenen tatsächlichen Eigenschaften und Inhalte der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht umfassend erschließen. Denn „BitStream“ bezeichnet schlagwortartig und treffend das Fachgebiet der bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen. Eine solche begriffliche Unbestimmtheit kann sogar gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. hierzu EuG MarkenR 2003, 314 – Best Buy). Die angemeldete Bezeichnung ist daher in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder unklar noch mehrdeutig (vgl. dazu BGH MarkenR 2000, 330, 332 – Bücher für eine bessere Welt).

Ein Vergleich der angemeldeten Marke mit dem Unternehmenskennzeichen „Netcom“ (BGH, GRUR 1997, 468) ist entgegen der Ansicht der Anmelderin schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil „Netcom“, wie der Bundesgerichtshof ausgeführt hat (a. a. O.), aus der willkürlichen Kombination zweier verwandter Begriffe besteht, die eine in sich mehrdeutige Aussage ohne unmittelbar beschreibenden Bezug zu dem Tätigkeitsgebiet des betreffenden Unternehmens ergibt. Dies gilt auch für die weiterhin von der Anmelderin zum Vergleich herangezogene Marke „ProCom“ (vgl. dazu BPatG PAVIS ROMA 29 W (pat) 274/99 v. 28.02.01 - ProCom). Hingegen handelt es sich bei „BitStream“ um einen weithin gebräuchlichen und lexikalisch nachweisbaren Fachbegriff, der eine sofort erfassbare und eindeutige Aussage über Inhalt und Gegenstand der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen trifft.

Ergänzend dazu weist der Senat in diesem Zusammenhang noch darauf hin, dass nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH selbst eine - unterstellte - Mehrdeutigkeit eines angemeldeten Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für sich genommen nicht schutzbegründend wirkt; jedenfalls dann nicht, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146, 147 f. Rn. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 38 – BIOMILD).

Ebenso wenig ist die Binnengroßschreibung zur Begründung der Schutzfähigkeit geeignet. Denn diese Schreibweise ändert nichts an dem ausschließlich sachbezogenen Informationsgehalt der ansonsten leicht verständlichen Bezeichnung. Wie bereits dargelegt, wird eine solche Art der grafischen Darstellung häufig als Gestaltungsmittel in der Werbung und Markengestaltung eingesetzt. Die Schutzfähigkeit eines Zeichens kann damit nicht begründet werden (vgl. BGH MarkenR 2003, 388 – AntiVir/AntiVirus).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde ist damit insgesamt unbegründet und zurückzuweisen, auch was die seitens der Anmelderin mit Schriftsatz vom 21. August 2006 konkretisierten Dienstleistungen betrifft. Für eine Aufhebung und Zurückverweisung an die Markenstelle allein wegen des fehlenden Hinweises durch die Markenstelle auf die Möglichkeit einer Konkretisierung der in der angemeldeten Form nicht eintragbaren Dienstleistungen „Entwicklung und Vertrieb von Hard-/software“ und „EDV-Wartung“ besteht keine rechtliche Grundlage, Über die Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung für diese Dienstleistungen auch in ihrer eintragungsfähigen, konkretisierten Form hat der Senat eine eigene Sachentscheidung zu treffen, nachdem der Mangel der Verletzung rechtlichen Gehörs spätestens durch einen entsprechenden Hinweis seitens des Senats geheilt worden ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 70 Rdnr. 7). Die - seitens der Anmelderin insoweit angeregte - Zulassung der Rechtsbeschwerde war deshalb nicht veranlasst, da es sich insoweit weder um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt noch ersichtlich ist, dass die Fortbildung des Rechts oder die Si-

cherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes erforderlich machen würden (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Allein der von der Anmelderin geltend gemachte Umstand, dass es dabei um eine Rechtsfrage handle, zu der sich der BGH noch nicht geäußert habe, rechtfertigt nicht die Zulassung der Rechtsbeschwerde (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 83 Rdnr. 20).

gez.

Unterschriften