



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 128/06

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
15. Oktober 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 59 003.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juli 2005 und vom 22. September 2006 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 14. Oktober 2004 die Wortmarke

simplify your IT

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen;

Klasse 38: Online-Dienste, nämlich Bereitstellen von Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet;

Klasse 41: Kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und Datenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank.

Mit Beschluss vom 5. Juli 2005 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vollständig zurückgewiesen. Mit Erinnerungsbeschluss vom 22. September 2006 ist der Beschluss vom 5. Juli 2005 teilweise aufgehoben worden, soweit die Zurückweisung auch die Dienstleistungen „Kulturelle Aktivitäten“, „Erziehung“ und „Unterhaltung“ umfasste. Die Zurückweisung wurde damit begründet, dass das angemeldete Zeichen mit „Vereinfachen Sie Ihre Informationstechnologie!“ oder „Vereinfache deine Informationstechnologie!“ übersetzt werde, da es sich bei „IT“ um die allgemein übliche Abkürzung für „information technology“ handele. Dieser Sinngehalt werde von den angesprochenen Verkehrskreisen erkannt, da Englisch in der Werbung weit verbreitet und in den Bereichen Internet, Datenverarbeitung sowie Forschung Fachsprache sei. Damit bringe die sloganhafte Aufforderung „simplify your IT“ lediglich zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dafür geeignet und bestimmt seien, die Informationstechnologie zu vereinfachen. Das Zeichen könne entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht als mehrdeutig, widersprüchlich, interpretationsbedürftig oder phantasievoll angesehen werden. Entsprechende Wortfolgen seien im Zusammenhang mit Dienstleistungen sehr beliebt. Auch wenn sich der Aussagegehalt des Zeichens im Einzelfall nicht immer ohne Weiteres erschließe, so stünde dies dem Verständnis als bloße Sachangabe nicht entgegen. So weise die Wortfolge in Verbindung mit der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ schlagwortartig auf die Thematik der EDV-Software hin. Die angeführten Voreintragungen könnten keine Bindungswirkung entfalten und wären mit vorliegendem Zeichen nicht vergleichbar. § 8 Abs. 3 MarkenG käme ebenfalls nicht zur Anwendung, da eine Verkehrsdurchsetzung nicht schlüssig glaubhaft gemacht worden sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse vom 5. Juli 2005 und vom 22. September 2006 aufzuheben.

Zur Begründung trägt die Anmelderin vor, dass es sich bei der Bezeichnung „simplify your IT“ nicht um eine sprachübliche Wortfolge handele. Auch ergebe sie keinen sofort erkennbaren Sinn und sei mehrdeutig, da der Bestandteil „IT“ nicht nur mit „Informationstechnologie“, sondern auch mit „es“ übersetzt werden könne. Zudem sei fraglich, was unter Informationstechnologie zu verstehen sei. Das Zeichen erfordere mehrere Gedankenschritte und rege zum Nachdenken an, so dass ihm kein ausschließlich beschreibender Sinngehalt beigemessen werden könne. Ein eindeutig sachlicher Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen lasse sich nicht herstellen. Insofern könne das angemeldete Zeichen auch nicht als allgemeine Anpreisung oder sloganhafte Werbeaussage angesehen werden. Insbesondere bei dem „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ handele es sich um eine technische Dienstleistung, die unabhängig vom Inhalt der abrufbaren Daten erbracht werde. Darüber hinaus führten unabhängig von der Frage der Verkehrsdurchsetzung die Bekanntheit, die Intensität der Benutzung und die Bewerbung der Marken der Beschwerdeführerin mit dem Bestandteil „simplify“ zu einer Erhöhung der Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens. Zudem seien für sie bereits vergleichbare Kombinationen des Wortes „simplify“ mit englischsprachigen Begriffen eingetragen worden. Schließlich stehe der Eintragung des angemeldeten Zeichens auch kein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2008 hat die Anmelderin das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis auf folgende Dienstleistungen beschränkt:

Klasse 41: Kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Unterhaltung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. Mai 2008 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist im Hinblick auf die nach der Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch verfahrensgegenständliche Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ begründet.

1. Der Bezeichnung „simplify your IT“ steht insoweit nicht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rn. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rn. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solche(s) und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ kann der englischsprachigen Wortfolge „simplify your IT“ kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden. Die gilt selbst dann, wenn die von dieser Dienstleistung angesprochenen inländischen Verkehrskreise in der Lage sein sollten, die Wortfolge in dem von der Markenstelle angenommenen Sinn mit „Vereinfache deine Informationstechnologie!“ zu übersetzen. Auch wenn die

gegenständliche Dienstleistung der Informationstechnologie zuzurechnen ist, so vereinfacht sie doch diese im Regelfall nicht. Diese Funktion kommt vielmehr erst dem fertigen Produkt, also dem Programm als solchem zu. Bei dem „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ handelt es sich somit um eine im Wesentlichen technische Dienstleistung, bei der der Zweck des Programms von untergeordneter Bedeutung ist. Für eine derart technische und nicht inhaltsbezogene Tätigkeit kann dem Zeichen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Eintragung nicht versagt werden (GRUR 2005, 578, 581, Rn. 30 - LOKMAUS; BPatG 32 W (pat) 120/05 - simplify your success).

Auch konnten keine Belege ermittelt werden, aus denen sich ergibt, dass die Wortfolge „simplify your IT“ in Verbindung mit dem Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung vom Verkehr als gebräuchliche Bezeichnung angesehen wird.

2. Aus den unter 1.) genannten Gründen kann das angemeldete Zeichen zudem nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen werden. In Verbindung mit der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ eignet sich die Wortfolge „simplify your IT“ nicht als unmissverständliche Merkmalsangabe.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Der Beschwerde war demnach stattzugeben.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko