



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 102/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 09 247.2

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2007 und vom 11. Juni 2007 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für folgende Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 36: Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen

Klasse 45: Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich steuerrechtliche Beratung.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 21. Februar 2005 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

Globaldoc

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: Software (auf Datenträgern gespeichert)

Klasse 36: Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen

Klasse 45: Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich steuerrechtliche Beratung.

Mit Beschlüssen vom 31. Januar 2007 und vom 11. Juni 2007, letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle hat der Markenbestandteil "Global" die lexikalisch belegbare Bedeutung von "auf die ganze Erde bezüglich; weltumfassend; weltumspannend" bzw. "umfassend, gesamt, nicht ins Detail gehend, allgemein". Der weitere Bestandteil "doc" sei eine ebenfalls belegbare gängige Kurzform für "document" (Dokument). Der Hinweis der Anmelderin auf die Verwendung von ".doc" als Dateiendung in der Software Word und in den Bereichen der Medizin und Programmiersprachen führe im Hinblick auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor und GRUR 04, 680 - Biomild zu keiner anderen Beurteilung. Zudem stehe bei der hier angemeldeten Voranstellung von "Global" und im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Bedeutung "Dokumente" im Vordergrund. Somit habe die Gesamtmarke die Bedeutung "globales Dokument", also "EDV-Dokument mit (globaler) weltweiter Tragweite" bzw. "umfassendes, allgemeines Dokument".

Damit weise die Anmeldemarke entgegen der Anmelderauffassung eine sinnvolle Bedeutung auf. Dazu zitiert die Erstprüferin verschiedene Fundstellen aus dem Internet. Daraus gehe hervor, dass ein Dokument sehr wohl weltweite Präsenz oder Bedeutung haben könne, z. B. indem es im Internet weltweit verfügbar sei oder in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehe oder indem es weltweit gültigen Standards entspreche und damit weltweit verwendbar sei.

In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die Anmeldemarke damit lediglich ein beschreibender Hinweis auf (beliebige) EDV-Dokumente von (globaler) weltweiter Tragweite bzw. auf umfassende allgemeine Dokumente. In Zusammenhang mit der Ware "Software (auf Datenträgern gespeichert)" beschreibe die Anmeldemarke, dass es sich hierbei um eine Software zur Erstellung

und Bearbeitung von globalen Dokumenten handele. Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich steuerrechtliche Beratung sowie Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen würden mit der Marke dahingehend beschrieben, dass globale Dokumente das Thema oder Objekt der steuerrechtlichen Beratung und der Erstellung von Steuergutachten oder -schätzungen seien bzw. dass es sich hierbei um die Erstellung globaler Dokumente handele und diese auch mittels globaler Dokumente erbracht würden.

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

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Von einer Begründung der Beschwerde hat sie abgesehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nur teilweise begründet.

1. Hinsichtlich der Ware "Software (auf Datenträgern gespeichert)" ist die angemeldete Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Sowohl die Markenstelle als auch der Senat haben bei ihren Recherchen zahlreiche tatsächliche Anhaltspunkte dafür aufgefunden, dass die Bezeichnung "Global-

doc" als Bezeichnung von Merkmalen von Software dienen kann. Vor allem bei Textverarbeitungsprogrammen, die vom beanspruchten Warenbegriff "Software (auf Datenträgern gespeichert)" mit umfasst werden, stellt "Globaldoc" offenbar einen Fachbegriff dar. Dies gilt jedenfalls für die verbreiteten Office- bzw. Textverarbeitungsprogramme OpenOffice und StarOffice, bei denen "Globaldoc" und die entsprechende ausgeschriebene Form "Globales Dokument" bzw. "Globaldokument" teilweise direkt nebeneinander verwendet werden, z. B.:

<http://markmail.org/message/zrzowjynpxofiqvz>:

"...das ist merkwürdig, da sowohl eingebettete als auch im Writer-Doc verknüpfte Grafiken im Globaldoc sichtbar sein sollten. Hast Du eventuell die Grafiken später ins Writer-Doc eingefügt und dann im Globaldokument nicht aktualisiert? ...";

www.ureader.de/message/1274225.aspx:

"...zum drucken in ein Globaldokument einbinden, vielleicht kann man es auch im Globaldoc bearbeiten, aber als getrennte Dateien lassen. ...";

<http://wernerroth.de/staroffice/dokus/diplom.html>:

"Globaldokument

Staroffice verfügt ... über die Möglichkeit, mit Globaldokumenten zu arbeiten (Bezeichnung MS Word: Zentralkomitee). Ein Globaldokument verwaltet zum Beispiel alle Kapitel eines Buches als eigenständige OpenOffice Writer-Dateien. ...";

www.ooowiki.de/GlobalDokument?action=print:

"... Ein Globaldokument hat den Zweck, mehrere Einzeldokumente in einer gemeinsamen Hülle zusammenzuführen und wie ein einziges großes Dokument aufzubereiten. Außerdem kann ein Globaldokument auch eigene Inhalte haben, welche direkt hier editiert werden. ...";

www.informatik.uni-mainz.de/PelekGross.pdf:

"...

5.2 Globales Dokument (Tafelbild)

Ein Starttafelbild wird beim Sitzungsstart vom Moderator ausgewählt. Das globale Dokument beinhaltet Texte und grafische Objekte. ...".

Neben dieser spezifischen Bedeutung in Office- und Textverarbeitungsprogrammen kann die Bezeichnung "Globaldoc" entsprechend der Bedeutung ihrer von der Markenstelle zutreffend erläuterten Einzelbestandteile "global" und "doc" auch weitere, jeweils beschreibende Bedeutungen haben, etwa die eines Dokuments mit geografisch umfassender Bedeutung und Verbreitung oder etwa eines Dokuments mit umfassenden Inhalten. Auch hierfür ließen sich Belege auffinden, etwa:

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=...:

"B. FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN GESUNDHEITSAUSWEISES

...

- Welche Bereiche soll der Europäische Gesundheitsausweis erfassen? Soll es sich dabei lediglich um eine Gesundheitskarte für Notfälle oder aber um ein globales Dokument handeln, das sowohl den medizinischen Bereich als auch den Bereich der Sozialversicherung umfasst? ...";

www.masterguard.de/newsboard/ger/2003-1/products/sts.html:

"... ... wurde vom IEC die STSNormung beschlossen, die auf den USV-Standards sowie der US-Norm UL 1008 basieren wird. Dadurch bekommen wir ein globales Dokument, das auch zur CE-Kennzeichnung herangezogen werden kann; auch von solchen Ländern, die kein IEC-Mitglied sind. Die Normierung wird von international besetzten Arbeitsgruppen erstellt, so dass diese Vorschrift künftig weltweit angewendet werden kann. ...";

<http://school.protoshop.de/funktionsweise.php>:

"... Weiterhin kann ein globales Dokument integriert werden, das z. B. grundlegende Lerninhalte oder Informationen zur Thematik des Unterrichts beinhaltet. ...".

Soweit sich damit eine Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung ergibt, beschränkt sich diese darauf, dass die Marke zwar verschiedene, im jeweiligen konkreten Zusammenhang aber beschreibende Bedeutungen haben kann. Insoweit ist auf die Grundsätze der Entscheidung EuGH GRUR 2044, 146 - Doublemint zu verweisen, wonach ein Wortzeichen eine beschreibende Angabe sein kann, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet.

Damit ist die angemeldete Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die Ware "Software (auf Datenträgern gespeichert)" von der Eintragung ausgeschlossen. Im Übrigen spricht vieles dafür, dass sie angesichts ihrer ohne weiteres erkennbaren Wortbedeutung und der belegten Verwendung von Begriffen wie "global document(s)" bzw. "Globaldokument" oder "globale Dokumente" im Bereich der Software vom Verkehr auch nicht als Hinweis auf die Herkunft einer so gekennzeichneten Software aus einem ganz bestimmten Betrieb verstanden wird, so dass ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen dürfte. Dies kann hier allerdings offen bleiben.

Damit musste die Beschwerde teilweise erfolglos bleiben.

2. Für die steuerbezogenen Dienstleistungen "Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich steuerrechtliche Beratung" ist die angemeldete Marke hingegen schutzfähig.

Bei seiner Recherche hat der Senat keine Hinweise darauf finden können, dass die Bezeichnung "Globaldoc" oder die im Hinblick auf EDV-Programme nahe liegende und belegbare ausgeschriebene Variante "Globaldokument" für steuerbe-

zogene Dienstleistungen eine beschreibende Angabe sein könnte. In Zusammenhang mit Steuern und Steuerberatung taucht "Globaldoc" nur als Software-Produkt der Anmelderin auf. Ansonsten hat sich eine Verwendung von "global doc(s)" oder Globaldokumenten in Zusammenhang mit "steuerberatenden und -gutachterlichen Tätigkeiten" oder "Steuerberatung" weder vom Senat noch von der Markenstelle belegen lassen.

Auch soweit fast alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere solche mit Grundkenntnissen der EDV und Textverarbeitung, die Bedeutung der Anmeldemarke im Sinne "globales" oder "umfassendes Dokument" ohne analysierende Betrachtungsweise sofort erfassen oder sogar den Software-Fachbegriff kennen (s. o.), ergibt sich für steuerbezogene Dienstleistungen kein ohne näheres Nachdenken erfassbarer beschreibender Sinngehalt. Zwar wäre insofern ein beschreibender Bezug denkbar, als die steuerberatenden und -gutachterlichen Dienstleistungen mit Hilfe oder unter Erstellung von Globaldokumenten erbracht werden, insbesondere dass Globaldokumente das Ergebnis der Tätigkeit sind. Es stellt jedoch eine platte Selbstverständlichkeit dar, dass Steuerberater und -gutachter mit EDV-Dokumenten arbeiten oder sie (z. B. als Steuererklärung) auch erstellen. Dies haben steuerberatende Berufe mit allen Dienstleistungen gemein, bei denen geistige Tätigkeit entfaltet wird und deren Ergebnisse zunächst als elektronische Dokumente festgehalten werden (z. B. Architekten, Redakteure, Ingenieure, Programmierer, ...). Daher ist nicht ersichtlich, warum die Anmeldemarke gerade für steuerbezogene Beratungs-, Schätzungs- und Gutachtertätigkeit ein Merkmal derselben bezeichnen soll.

Dies gilt auch, soweit der Anmeldemarke der mögliche Sinngehalt eines in technischer oder in inhaltlicher Hinsicht globalen, also umfassenden oder umspannenden Dokuments zukommen kann. Zwar wird auch für einen Steuerberater, -schätzer oder -gutachter die Erarbeitung von oder die Arbeit mit globalen, umfassenden Dokumenten möglich sein, allerdings ist auch dies keine Eigenschaft, die für steuerberatende Berufe speziell oder irgendwie verkehrswesentlich sein kann.

Wie auch immer man ein solches Dokument verstehen mag, der Verkehr muss stets gedankliche Überlegungen anstellen, was an einer mit "Globaldoc" gekennzeichneten steuerbezogenen Dienstleistung so besonders sein soll, dass ein Anbieter sein Dienstleistungsangebot damit bezeichnen könnte. Damit liegt keine brauchbare Merkmalsbeschreibung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern allenfalls eine fantasievolle und damit unterscheidungskräftige Übertragung eines fremden Fachbegriffs in die Branche der steuerberatenden Berufe vor. Somit stehen die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG der Eintragung nicht entgegen.

Die angefochtenen Beschlüsse waren damit teilweise aufzuheben.

Bender

Knoll

Kätker

Cl