



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 529/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 016 658.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2012 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kortge und die Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. März 2012 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Sage Shop

ist am 21. März 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 42 angemeldet worden, darunter auch für folgende Dienstleistungen der:

Klasse 42:

Application Service Providing (ASP), nämlich Zurverfügungstellen von Software zur Nutzung über öffentliche (z. B. Internet) oder private Netze, einschließlich Anwenderbetreuung; Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken.

Mit Beschluss vom 6. März 2012 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung teilweise, nämlich für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 42, nach § 36 Abs. 4 MarkenG wegen mangelnder Bestimmtheit bzw. Nichterfüllung der formellen Anforderungen der §§ 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 20 Abs. 1 MarkenV zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, (1) auch wenn es sich bei der Dienstleistungsangabe „Application Service Providing (ASP), nämlich Zurverfügungstellen von Software zur Nutzung über öffentliche (z. B. Internet) oder private Netze“ um einen in Fachkreisen geläufigen Begriff handele, müsse dieser dem markenrechtlichen Gebot der Bestimmtheit genügen, um eindeutig einer Klasse der Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen (§ 19 MarkenV) zugeordnet werden zu können. Seit der 9. Klassifikation von Nizza, gültig seit dem 1. Januar 2007, werde die Formulierung „Zurverfügungstellen von Software in bzw. über (elektronische) Netze“, die ursprünglich in die Klasse 42 gehört habe, als nicht mehr zulässig angesehen. Nunmehr falle die Formulierung „Bereitstellen des Zugriffs auf Computersoftware in Datennetzen“ in Klasse 38 analog zu den dort aufgeführten Dienstleistungen „Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk“, „Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken“ und „Vermietung von Zugriffszeiten auf globale Computernetzwerke“. Aus diesem Grund sei die vorliegende Formulierung wie in der Vergangenheit bei anderen im angefochtenen Beschluss im Einzelnen aufgeführten Markenmeldungen der Beschwerdeführerin als klärungsbedürftig beanstandet worden. Bei diesen zurückliegenden Anmeldungen habe die Beschwerdeführerin den Formulierungsvorschlägen des Amtes zugestimmt. Auch im vorliegenden Fall seien Vorschläge für eine eindeutige Fassung dieser Dienstleistungsangabe im Beanstandungsbescheid vom 19. Juli 2011 unterbreitet worden, nämlich „Bereitstellen des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen“ (Klasse 38). Eine Registerrecherche hinsichtlich der Eintragung von Dienstleistungsangaben mit „Application Service Providing (ASP)“ habe folgende Formulierungen ergeben:

in der **Klasse 42:**

„Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen als Dienstleistung, insbesondere zur Benutzung und Anwendung durch Endkunden (Application Service Providing)“ (30 2011 049 017.1);

„Dienstleistungen eines Application Service Providers (ASP), nämlich Erstellen von Softwareapplikationen, Vermietung von Computersoftware, auch in elektronischer Form und über elektronische Medien“ (307 02 257.9);

„Application Service Providing (ASP), nämlich technologische Dienstleistungen betreffend das Zurverfügungstellen von Software zum Zugriff bzw. zur Nutzung über öffentliche (z. B. Internet) oder private Netze,...“ (30 2009 029 624.3)

und in der **Klasse 38**:

„Dienstleistungen eines Applications Service Providers, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten auf Softwareapplikationen in Datennetzen“ (307 02 257.9);

„Application Service Providing (ASP), nämlich Zurverfügungstellen des Zugriffs auf Software in Datenbanken in Computernetzwerken oder im Internet“ (30 2010 059 076.9 sowie 30 2011 045 490.6).

Diese Beispiele verdeutlichen die inhaltliche Abgrenzung dieser beiden Dienstleistungsklassen im Hinblick auf den zu unbestimmten Oberbegriff „Application Service Providing (ASP)“. Dieser Begriff müsse geklärt werden, um ihn einer dieser Klassen zuordnen zu können. Die Anmelderin, die vorgetragen habe, dass diese Dienstleistung nicht der Klasse 38 zugeordnet werden könne, weil sie, die Anmelderin, die Software selbst zur Nutzung und nicht den Zugang (access) dazu stelle, habe selbst keine hinreichend bestimmte Formulierung für eine der Klasse 42 zuordnenbare Dienstleistung vorgeschlagen.

(2) Auch der Begriff „**Anwenderbetreuung**“ könne in unterschiedliche Klassen mit folgenden Zusätzen fallen:

„Anwenderbetreuung, nämlich

- „Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware“ (Klasse 37),
- „Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk“ (Klasse 38),
- „Vermietung von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USVs) für Computeranlagen“ (Klasse 40),
- „Computersoftwareberatung“ (Klasse 42) oder
- „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware (Klasse 42).“

Der konkrete Formulierungsvorschlag „Anwenderbetreuung durch EDV-Beratung“ (Klasse 42) sei von der Anmelderin mit dem Verweis auf einen gängigen Fachbegriff und Voreintragungen abgelehnt worden. Auch wenn mehrere Marken mit dieser Formulierung eingetragen worden seien, habe die Anmelderin bei mehreren im angefochtenen Beschluss aufgeführten Marken einer Konkretisierung des Begriffes mittels Anfügen des Zusatzes „durch EDV-Beratung und technische Anwenderunterstützung“ zugestimmt.

(3) Die Angabe „**Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken**“ (gelte gleichwohl für die hilfsweise vorgeschlagene Formulierung „Vermietung von *Nutzungszeiten für Datenbanken*“) werde analog der Formulierung der 9. Klassifikation von Nizza „Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke“ bzw. „Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken“ in die Klasse 38 gruppiert. Auch laut der Suchmaschine des HABM (<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/euroace.de.do>) werde diese Dienstleistung der Klasse 38 zugeordnet. So-

weit diese strittige Angabe bis zum 31. Dezember 2006 gemäß der 8. Klassifikation von Nizza noch in die Klasse 42 gruppiert worden sei, werde darauf hingewiesen, dass die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (Klassifikation von Nizza) einer ständigen Überarbeitung unterliege, wobei Änderungen oder Korrekturen von den jeweiligen nationalen Ämtern entsprechend aufgenommen und umgesetzt würden. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sei nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der Klasseneinteilung anzugeben (§ 20 Abs. 3 Markenverordnung) und solle mit der Einteilung der hier anzuwendenden 9. Klassifikation von Nizza übereinstimmen.

Die von der Anmelderin genannten Voreintragungen, deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ähnlich oder auch identisch formuliert seien, seien vom Amt berücksichtigt worden, hätten aber die Bedenken gegen das Anmeldeerfordernis der hinreichenden Bestimmtheit der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungsangaben nicht ausräumen können. Das Amt sei an Voreintragungen nicht gebunden.

Die hilfsweise Einschränkung der Dienstleistungsbezeichnung „Anwenderbetreuung“ in „Anwenderbetreuung durch EDV-Beratung und technische Anwenderunterstützung“ sei unzulässig. Die Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses stelle eine teilweise Rücknahme der Anmeldung gemäß § 39 Abs. 1 Halbsatz 2 MarkenG dar. Die Rücknahme sei ebenso wie der (Teil-)Verzicht gemäß § 48 MarkenG eine Verfahrenshandlung, die bedingungsfeindlich und unwiderruflich sei.

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

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
6. März 2012 aufzuheben.

Im Amtsverfahren hat die Anmelderin die Auffassung vertreten, (1) Application Service Providing (nachfolgend: ASP)“ sei ein verkehrsüblicher Begriff im Sinne von § 20 Abs. 2 MarkenV. Der Anbieter von ASP stelle auf seinen Servern eine Softwarelösung bereit, die über das Internet abrufbar sei und die seine Kunden nutzen könnten, ohne die Software herunterzuladen. Diese Dienstleistung falle ähnlich wie auch die Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webpace) im Internet oder die Bereitstellung von Internetsuchmaschinen in Klasse 42.

(2) Der Begriff „Anwenderbetreuung“ sei ein gängiger Fachbegriff in der IT-Branche. Er sei in der hier beantragten Fassung auch schon mehrfach für die Anmelderin eingetragen worden. Hilfsweise werde die Fassung „Anwenderbetreuung durch EDV-Beratung und technische Anwenderunterstützung“ beantragt.

(3) Die „Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken“ sei nach dem verkehrsüblichen Verständnis der Klasse 42 zuzuordnen. Vergleichbare Dienstleistungen der Klasse 42 seien die „Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting)“, „Zurverfügungstellen oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webpace) im Internet“ und die „Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet“. Im vorliegenden Fall würden für die Nutzung durch Dritte Datenbanken zur Verfügung gestellt. Den Zugriff, d. h. die Verbindung zu den Servern, stelle die Anmelderin nicht bereit. Der Dritte sei für die telekommunikationsmäßige Zugangsbeschaffung selbst verantwortlich, d. h. er verschaffe sich den Zugriff selbst. Nur das Bereitstellen bzw. Verschaffen des Zugriffs, also die Bereitstellung der Verbindung zum Inhalt, falle unter die von Klasse 38 erfassten Telekommunikationsdienstleistungen. Hilfsweise wird die Eintragung der Wortfolge für „Vermietung von Nutzungszeiten für Datenbanken“ beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Das von der Markenstelle angenommene Eintragungshindernis einer nicht hinreichend bestimmten und falsch klassifizierten Angabe im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gemäß §§ 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 19, 20 MarkenV besteht nicht.

Die mit einer Markenmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) müssen so klar und eindeutig bezeichnet sein, dass die für die Prüfung zuständige Behörde und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Schutzzumfang der Marke erkennen können (EuGH GRUR 2012, 822 Rdnr. 49 – IP TRANSLATOR). Dabei müssen nicht zwingend die Bezeichnungen der Klassifikation von Nizza verwendet werden. Diese Bezeichnungen „sollen“ zwar verwendet werden (§ 20 Abs. 2 Satz 1 MarkenV). Das ist jedoch nicht immer möglich; daher können auch in der Klassifikation von Nizza nicht enthaltene, aber verkehrsübliche Bezeichnungen verwendet werden (§ 20 Abs. 2 Satz 2 MarkenV). Von diesen Anforderungen an die Bestimmtheit ist das Erfordernis zu unterscheiden, die beanspruchten Dienstleistungen in die richtige Klasse einzugruppieren (§§ 32 Abs. 3 MarkenG, 20 Abs. 3 MarkenV).

Der beschwerdegegenständliche Teil des vorliegenden Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses genügt diesen Anforderungen. Er ist weder unklar formuliert noch unzutreffend gruppiert.

1.

Die Dienstleistungsangabe „Application Service Providing (ASP), nämlich Zurverfügungstellen von Software zur Nutzung über öffentliche (z. B. Internet) oder private Netze“ ist hinreichend bestimmt und in die Klasse 42 einzugruppieren.

Unter Application Service Providing (ASP) versteht man einen Bereitstellungsdienst für Anwendungsprogramme bzw. das Zur-Verfügung-Stellen von Anwendungsprogrammen über das Internet (Der Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S. 69; Prevezanos, Computer Lexikon 2012, S. 60). Typische Leistung ist die Gewährung der Onlinenutzung von Software für eine begrenzte Zeit, die vom Bundesgerichtshof (NJW 2007, 2394) rechtlich als Mietvertrag eingestuft wird. Der Kunde mietet also Software, die in einem Rechenzentrum auf einem zentralen Server abgelegt ist und gegen eine zeit- oder sessionabhängige Gebühr über das Internet oder private Netze abgerufen werden kann (<http://www.sitepackage.de/wissen/glossar/119-application-service-provider.html>; [http://www.itwissen.info/definition/lexikon/application-service-provider-ASP-Ap-plica...;](http://www.itwissen.info/definition/lexikon/application-service-provider-ASP-Ap-plica...) http://www.mittelstandswiki.de/wissen/Application_Service_Providing; <http://www.4managers.de/management/themen/application-service-provider/>; <http://www.ecin.de/technik/asp/>; <http://www.managerseminare.de/Lexikon/Application-Service-Provider-ASP,153142>). Der Application Service Provider übernimmt außerdem umgebende Aufgaben wie etwa eine Anwenderbetreuung (Support), die Datensicherung oder das Einspielen von Backups (<http://www.sitepackage.de/wissen/glossar/119-application-service-provider.html>; <http://www.ecin.de/technik/asp/>; <http://www.managerseminare.de/Lexikon/Application-Service-Provider-ASP,153142>). Diese vom Application Service Provider erbrachten Software-Funktionen können dank Internet und globalen Telekommunikationsinfrastrukturen über das Netz bezogen werden. Über einen entsprechenden Internetanschluss bzw. Telekommunikationsinfrastrukturen muss der Kunde verfügen. Den Zugang muss sich der Kunde

selbst verschaffen. Diese Dienstleistung der Anmelderin ist in der Klassifikation von Nizza nicht enthalten. Sie ist aber, wie die Computerlexika und die oben angeführte Internetrecherche des Senats gezeigt haben, ein verkehrsüblicher Begriff im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 2 MarkenV und kommt der in Klasse 42 eingruppierten Dienstleistung in der alphabetischen Liste „Vermietung von Computer-Software“ am nächsten. Die in Klasse 38 eingruppierte Dienstleistung „Bereitstellen des Zugriffs auf Computersoftware in Datennetzen“ behandelt statt dessen nur die Herstellung der Verbindung zu der zu vermietenden Software, für die allein der Kunde die Verantwortung trägt. Aus der erläuternden Anmerkung zu Klasse 38 in Anlage 1 zu § 19 MarkenV ergibt sich, dass „Telekommunikation“ u. a. Dienstleistungen umfasst, die Botschaften von einer Person an eine andere übermitteln. Bei Telekommunikationsdienstleistungen geht es daher um die Herstellung der Verbindung zwischen Teilnehmern und nicht um die isolierte Bereitstellung von Inhalten. Bei der hier angemeldeten ASP-Dienstleistung wird aber nicht der Zugriff **auf** das Internet selbst, sondern nur die Bereitstellung von Software ermöglicht, auf die **über** das Internet zugegriffen werden kann.

2.

Die **Anwenderbetreuung** in „Application Service Providing (ASP), nämlich Zurverfügungstellen von Software zur Nutzung über öffentliche (z. B. Internet) oder private Netze, einschließlich Anwenderbetreuung“ ist ebenfalls hinreichend konkretisiert.

Wie bereits dargelegt, gehört zur Dienstleistung des Application Service Providers auch die Anwenderbetreuung, der sog. Support. Dabei handelt es sich um eine problemorientierte Beratungstätigkeit, wie sie bei Softwareanbietern üblich ist ([http://de.wikipedia.org/wiki/Support_\(Dienstleistung\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Support_(Dienstleistung))).

„Computersoftwareberatung“ ist nach der alphabetischen Liste in Klasse 42 einzugruppieren. Durch den vorangestellten Teil „ASP“ ist sie auch ausreichend näher erläutert, nämlich Betreuung von Kunden, die Software im Netz mieten.

3.

Auch die „Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken“ ist ausreichend bestimmt und der Klasse 42 zuzuordnen.

Da der Kunde für die telekommunikationsmäßige Zugangverschaffung zu den Servern des Application Service Providers selbst verantwortlich ist, um die es auch bei „Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke“ und „Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken“ in Klasse 38 geht, ist die vorliegende Dienstleistung wie bei ASP ausschließlich darauf gerichtet, für bestimmte Zeiten den Inhalt von Datenbanken zur Verfügung zu stellen. Ähnlichkeit hat diese Dienstleistung daher mit den in Klasse 42 aufgeführten Dienstleistungen „Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting)“, „Zurverfügungstellen oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen (Webpace) im Internet“ und die „Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet“.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu