



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 6/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 006 575.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Februar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2012 und vom 18. Dezember 2015 in der Hauptsache aufgehoben.

Gründe

I.

Das Zeichen

dSPACE

ist am 3. August 2012 zur Eintragung als Wort/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden. Im Verfahren vor der Markenstelle des DPMA hat die Anmelderin zuletzt noch folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 9: Elektronische Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Dateneingabe- und Ausgabegeräte; Erweiterungskarten für Datenverarbeitungsgeräte; elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente zum Erfassen, Auswerten und Sichtbarmachen elektronisch übertragener Daten; Datenverarbeitungsprogramme (für Datenverarbeitungsgeräte, insbesondere für Computer); Computersoftware, nämlich zur Modellierung von physikalischen und rechentechnischen Vorgängen und von technischen Geräten (soweit in Klasse 9 enthalten); Computersoftware für das Simulieren und Testen von technischen Prozessen, von physikalischen und rechentechnischen Vorgängen und von

technischen Geräten (soweit in Klasse 9 enthalten); elektronische Datenverarbeitungsgeräte (Simulatoren) und Computer zur Simulation physikalischer und rechentechnischer Vorgänge (soweit in Klasse 9 enthalten); Datenträger und auf diesen gespeicherte Computerprogramme; Datenverarbeitungsprogramme als Werkzeuge zur Erleichterung der Herstellung und Entwicklung von Hard- und Software; Datenverarbeitungsprogramme als Werkzeuge zur Entwicklung und Dokumentation von Hardware- und Softwarearchitektur (soweit in Klasse 9 enthalten); Datenverarbeitungsprogramme als Werkzeuge zur Erfassung, strukturierten Ablage und Verknüpfung von Daten; Schnittstellengeräte (Interfaces) oder -programme für Datenverarbeitungsgeräte; elektrische Mess-, Steuerungs- und Regelungsapparate; Computer-Peripheriegeräte (soweit in Klasse 9 enthalten); Teile aller vorgenannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten);

Klasse 35: Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen, nämlich Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Großhandel und Einzelhandel mit elektronischen Datenverarbeitungsgeräten und Computern, Dateneingabe- und Ausgabegeräten, Erweiterungskarten für Datenverarbeitungsgeräte, elektrotechnischen und elektronischen Apparaten, Geräten und Instrumenten zum Erfassen, Auswerten und Sichtbarmachen elektronisch übertragener Daten, Datenverarbeitungsprogrammen (für Datenverarbeitungsgeräte, insbesondere für Computer), Computersoftware, nämlich zur Modellierung von physikalischen und rechentechnischen Vorgängen und von technischen Geräten, Computersoftware für das Simulieren und Testen von technischen Prozessen, von physikalischen und rechentechnischen Vorgängen und von technischen Geräten, elektronischen Datenverarbeitungsgeräten (Simulatoren) und Computern zur Simulation physikalischer und rechentechnischer Vorgänge, Datenträgern und auf diesen gespeicherten Computerprogram-

men, Datenverarbeitungsprogrammen als Werkzeuge zur Erleichterung der Herstellung und Entwicklung von Hard- und Software, Datenverarbeitungsprogrammen als Werkzeuge zur Entwicklung und Dokumentation von Hardware- und Softwarearchitektur, Datenverarbeitungsprogrammen als Werkzeugen zur Erfassung, strukturierten Ablage und Verknüpfung von Daten, Schnittstellengeräten (Interfaces) oder -programmen für Datenverarbeitungsgeräte, elektrischen Mess-, Steuerung- und Regelungsapparaten, Computerperipheriegeräten, Teilen aller vorgenannten Waren;

Klasse 37: Installation, Reparatur und Wartung von Hardware;

Klasse 41: Veranstaltungen und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Workshops (Ausbildung) und Trainings bezüglich elektronische Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Dateneingabe- und Ausgabegeräte, Erweiterungskarten für Datenverarbeitungsgeräte, Ein- und Ausgabeschnittstellengeräte und -programme, elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente zum Erfassen, Auswerten und Sichtbarmachen elektronisch übertragener Daten und zur Simulation physikalischer und rechentechnischer Vorgänge; Veranstaltungen und Durchführung von Schulungen, Seminaren, Workshops (Ausbildung) und Trainings für Datenverarbeitungsprogramme sowie für Programme als Werkzeuge zur Erleichterung der Herstellung und Entwicklung von Hard- und Software; Ausbildung auf den Gebieten der Technik, Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und auf dem kaufmännischen Gebiet;

Klasse 42: Entwurf, Entwicklung und Vermietung von Computerhardware und Software, insbesondere Entwurf, Entwicklung, Vermietung von Computerhardware und Software für eingebettete Datenverarbeitungsgeräte und Simulatoren; Installation und Wartung von Soft-

ware; Erstellen, Warten und Vermieten von Programmen für Steuergeräte, insbesondere für die Steuergerätekommunikation; Erstellen von Programmen, Programmteilen und Daten (Programmiererdienstleistungen) zum Betreiben von Steuergeräten, Steuergerätenetzwerken, Regelungseinrichtungen und Simulatorsystemen; Beratung im Bereich Computersoftware; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Datenverarbeitungsgeräten; Dienstleistungen von Ingenieuren; Forschungen auf dem Gebiet der Technik.

Mit zwei Beschlüssen vom 27. November 2012 und vom 18. Dezember 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 9 des DPMA die unter der Nummer 30 2012 006 575.9 geführte Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass dem angemeldeten Zeichen **dSPACE** jegliche Unterscheidungskraft fehle und darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis bestehe, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Das angemeldete Zeichen sei die Bezeichnung für eine bestimmte Software, die zum Betrieb von Dokumentenservern eingesetzt werde, insbesondere von Universitäten, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen. Die Software stelle Werkzeuge zur Erfassung, Speicherung und Weiterverbreitung von digitalen Ressourcen zur Verfügung. Die Tatsache, dass die Software „Dspace“ bereits zum Anmeldezeitpunkt im Inland verwendet worden sei, könne hinreichend belegt werden. Damit verbinde der angesprochene Verkehr mit der Bezeichnung lediglich eine eng beschreibende Sachinformation im Hinblick auf die Art und die Bestimmung der betreffenden Waren und Dienstleistungen, die zum Betrieb eines Dokumentenservers dienen könnten. Soweit sich die Anmelderin auf die abweichende Schreibweise – **dSPACE** statt „Dspace“ – berufe, könne dies zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung führen. Insbesondere sei die Abweichung nicht als aliud oder als schutzfähige Abwandlung anzusehen. Da der zugrundeliegende Begriff „Dspace“ in der angemeldeten Bezeichnung noch ohne weiteres erkennbar sei, handle es sich allenfalls um eine geringfügige Abweichung, die nicht von der beschreibenden Bedeutung wegführe. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die korrekte Groß- und Kleinschrei-

bung in einer von Emails, SMS und WhatsApp mitgeprägten Schreibkultur immer weniger Beachtung finde. Schließlich könne auch die bildliche Ausgestaltung der Anmeldung die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen, da die gewählte farbige Gestaltung der Buchstaben werbeüblich sei und vom Verkehr nur als dekoratives Hervorhebungsmittel verstanden werde, zumal die hier verwendeten Farben – Grau und Schwarz – eher unauffällig seien. Auch die Kombination der einzelnen grafischen Elemente bewirke keine hinreichende Verfremdung. Wegen der engen Verschränkung von Hard- und Software sei die Anmeldung nicht nur für Softwareprodukte, sondern auch für Hardware und darauf bezogene Dienstleistungen zurückzuweisen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Die vom DPMA angeführten Belege für eine Benutzung der Software „Dspace“ im Inland hätten keinen Beweiswert. Sie beschrieben entweder nur den Aufbau eines Dokumentenservers und ohne dabei Bezeichnung „Dspace“ zu enthalten oder ließen unklar, ob die Software „Dspace“ aktuell noch gepflegt werde. Zahlreiche Belege der Online-Recherche des DPMA hätten von der Anmelderin nicht reproduziert werden können. Zudem hätten Internetquellen, die keiner redaktionellen Überprüfung unterzogen würden, keinen Beweiswert. Dies gelte insbesondere, wenn der Verfasser der Quelle nicht genannt werde. Die Ausführungen des DPMA zur Frage, ob die Groß/Kleinschreibung eines Zeichens schutzbegründend sein könne, seien nicht nachvollziehbar. Gerade im Bereich der Elektronik achte der Verkehr bei Marken und Produktnamen sehr genau auf die Schreibweise. Im Übrigen trage auch die Zweifarbigkeit des Zeichens zur Unterscheidungskraft bei. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sich nicht an Endverbraucher richteten bzw. für diese bestimmt seien, sondern für den technischen und naturwissenschaftlichen Fachverkehr, da die Anmelderin der weltweit führende Anbieter für Werkzeuge für die Entwicklung mechatronischer Regelungssysteme sei. Der entsprechende Fachverkehr sei von der Anmelderin wegen der Frage der Unterscheidungskraft angeschrieben worden. Die zurückgesandten Antworten (11 von 21 Fragebögen) bestätigten zu 72,7%, dass das Zei-

chen **dSPACE** auf ein bestimmtes Unternehmen hinweise. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass das EUIPO die Schutzfähigkeit des Zeichens **dSPACE** anerkannt habe.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2012 und vom 18. Dezember 2015 aufzuheben und die Markenmeldung mit dem ursprünglich eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einzutragen.

Die Anmelderin hat nach Beanstandung durch das DPMA dessen Vorschlag für ein in den Klassen 9, 35 und 41 abgeändertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit Erklärung vom 21. September 2012 zugestimmt. Mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2012 hat die Anmelderin ein erneut abgeändertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt. Dabei wurde die Abänderung in Klasse 9, der mit Erklärung vom 21. September 2012 zugestimmt worden war, seitens der Anmelderin wieder rückgängig gemacht (Schriftsatz vom 31. Oktober 2012, Lit. E). Die Anmelderin hat mit der Erinnerung vom 7. Dezember 2012 die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr wegen der Verletzung rechtlichen Gehörs beantragt. Die Markenstelle hat diesen Antrag im Erinnerungsbeschluss zurückgewiesen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Markenmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stehen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG entgegen, so dass die angegriffenen Beschlüsse der Marken-

stelle für Klasse 9 des DPMA vom 27. November 2012 und vom 18. Dezember 2015 in der Hauptsache, d. h. soweit die Markenmeldung zurückgewiesen worden war, aufzuheben waren.

Den Hauptantrag der Anmelderin im Schriftsatz vom 3. November 2016 (Bl. 53 d. A.) legt der Senat dahingehend aus, dass die Zurückweisung des Antrags auf Rückerstattung der Erinnerungsgebühr mit der Beschwerde nicht angefochten worden ist. Dies ergibt sich nach Auffassung des Senats hinreichend deutlich aus dem Antragswortlaut, so dass auch kein Anlass für einen Hinweis des Senats bestand. Im Übrigen hätte ein solcher Antrag im Hinblick auf die Rechtsprechung zu § 64 Abs. 5 MarkenG keine Aussicht auf Erfolg gehabt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 64 Rn. 10). Weiterhin geht der Senat davon aus, dass sich der Antrag der Anmelderin, die Marke „mit dem ursprünglich eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einzutragen“ auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bezieht, wie es im Schriftsatz vom 31. Oktober 2012 formuliert worden ist, da die Berücksichtigung des ursprünglichen, mit der Markenmeldung vorgelegten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Zusammenhang mit der Klasse 35 auf eine unzulässige Erweiterung hinauslaufen würde.

1. Auch wenn das beschwerdegegenständliche Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gewisse beschreibende Anklänge aufweist, kann ihm im Ergebnis das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der

Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Gemessen an diesen Maßstäben ist das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen letztlich inhaltlich zu unbestimmt bzw. hinreichend phantasievoll, so dass die Unterscheidungskraft zu bejahen ist. Auch wenn das Zeichen **dSPACE** erkennbar aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt ist, nämlich dem Buchstaben „d“ und dem englischen Wort „space“, und jeder Bestandteil für sich genommen eine relevante beschreibende Bedeutung haben kann, so stellt die vorliegende Kombination der Bestandteile keinen hinreichend engen beschreibenden Bezug mehr zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen her. Das Wort „space“ gehört zum englischen Grundwortschatz (vgl. BPatG 26 W (pat) 79/09 – MYSPACE; 29 W (pat) 503/15 – CREATOR SPACE; 30 W (pat) 93/06 – SPACE TRAVELLER; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich) und ist auch für breite Verkehrskreise ohne Weiteres verständlich. Der Buchstabe „d“ bzw. „D“ wird als Abkürzung für unterschiedliche Begriffe benutzt, unter anderem auch für die Wörter „Daten“, „Datei“ oder „digital“. Da die mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen sämtlich auf Computer und Software bezogen sein können und das Speichern und Verarbeiten von Daten „Raum“ erfordert, kann die Kombination der beiden Elemente „d“ und „space“ auch als eine Abkürzung für den Begriff „Digitaler Raum“ bzw. „Speicherplatz“ sachlich-beschreibend verstanden werden. Zudem wird in der betriebswirtschaftlichen Fachsprache der Begriff des „Datenraums“ benutzt. Hierunter versteht man einen gegen unbefugten Zutritt besonders gesicherten Raum, in welchem anlässlich der Prüfung einer Firmenübernahme das zu verkaufende Unternehmen verschiedene relevante Doku-

mente zur Sichtung für bestimmte Personen bereitstellt. Entsprechende Datenräume werden seit geraumer Zeit auch digital eingerichtet. Insoweit könnten die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch auf die Einrichtung und den Betrieb eines solchen digitalen Datenraumes bezogen sein, was gleichfalls einen sachlich-beschreibenden Zusammenhang nahelegen würde. Jedoch drängen sich nach Auffassung des Senats beide Möglichkeiten der Interpretation des angemeldeten Zeichens – als „digitaler Speicherplatz“ oder als „digitaler Datenraum“ – auch aus Sicht der angesprochenen Fachkreise nicht ohne Weiteres auf. Ein entsprechendes Verständnis erfordert vielmehr mehrere gedankliche Zwischenschritte, weil die Bedeutung des Einzelbuchstabens „d“ sich angesichts der Vielfalt möglicher Bedeutungen nicht naheliegend auf ein Verständnis als „digital“ oder „Daten“ reduzieren lässt, zumal ein solches Verständnis auch im Zusammenhang mit „space“ nicht naheliegend ist und sich auch nicht belegen lässt. Das Zeichen **dSPACE** ist letztlich ein inhaltlich weitgehend unbestimmter Begriff, der lediglich zum Nachdenken anregt und allenfalls Anklänge und Assoziationen auslösen kann bzw. nur bei einer analytischen Betrachtungsweise einen konkreten Sinngehalt erhält.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Bezeichnung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Auch der Umstand, dass bereits im Zeitpunkt der Anmeldung des beschwerdegegenständlichen Zeichens eine Software benutzt wurde, die als „Dspace“ bezeichnet wird, kann ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht begründen. Dabei lässt sich entgegen der Auffassung der Anmelderin die Nutzung dieser Software im Inland im relevanten Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens **dSPACE** eindeutig nachweisen. So wurden bereits im März 2007 von der Technischen Universität Dortmund und von der Universitätsbibliothek Kassel Workshops zum Umgang mit der Software „Dspace“ angeboten. Der Tagungsband zur „31. Arbeits- und Fortbildungstagung des ASpB e.V. Sektion 5 im Deutschen Bibliotheksverband“ vom 25. bis 28. Sep-

tember 2007 (Titel: „Kooperation versus Eigenprofil“, herausgegeben von Ursula Flitner, Jadwiga Warmbrunn und Jürgen Warmbrunn) berichtet über die Implementierung der Software „Dspace“ als Dokumentenserver am Forschungszentrum Jülich. Gleichwohl führt die Benutzung der Bezeichnung „Dspace“ für ein bestimmtes Softwareprodukt nicht zu einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Bezeichnung „Dspace“ ist lediglich als Werktitel im Sinne von § 5 Abs. 3 MarkenG benutzt worden. Daher wird dieser Werktitel vom angesprochenen Verkehr nicht als allgemeine, sachlich-beschreibende Bezeichnung einer bestimmten Art von Software verstanden. Dementsprechend wird der Verkehr bei unbefangener Wahrnehmung der angemeldeten Bezeichnung weder davon ausgehen, dass die mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen zur Verwendung im Zusammenhang mit der Software „Dspace“ bestimmt sind, noch besteht ein allgemeines Interesse an der freien Verwendbarkeit dieser Bezeichnung. Anzeichen dafür, dass sich die Bezeichnung „Dspace“ zu einer generischen Bezeichnung für eine bestimmte Art von Software entwickelt hätte, sind nicht erkennbar, so dass auch insoweit kein Freihaltebedürfnis ersichtlich ist.

3. Ausführungen dazu, ob und inwieweit die grafische Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens von einem beschreibenden Sinngehalt wegführen könnte, sowie Ausführungen zu der von der Anmelderin durchgeführten Umfrage, können als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa