

jedoch nicht ohne weiteres erkennbar. In der Verordnung (EWG) Nr.1935/84 (VO Nr.1935/84) vom 4.Juli 1984 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften -ABIEG- L 180/10) ist die Kommission offenbar davon ausgegangen, ein Kriterium für die Abgrenzung könne die Art und Weise der Programmiersprache sein. Ist sie die Sprache Basic, so liegt nach Auffassung der Kommission eine ADVM im Sinne der Tarifnr. 84.53 GZT vor. Die von den Beteiligten vorgelegten Gutachten begründen allerdings Zweifel an der Gültigkeit des von der Kommission zur Abgrenzung herangezogenen Kriteriums.

Als Abgrenzungskriterium könnte auch in Betracht gezogen werden, ob das Gerät allein zur Vornahme arithmetischer Operationen (zum Rechnen) oder auch zur Wahrnehmung anderer Funktionen geeignet ist, z.B. zur Textverarbeitung. Gemessen an diesem Kriterium dürften die fraglichen Geräte nicht als Rechenmaschinen anzusehen sein; sie sind auch zur Textverarbeitung geeignet. Nach Auffassung des Gutachters X können Nicht-Rechenprogramme eingegeben werden.

Ein anderes mögliches Abgrenzungskriterium könnte der übliche Verwendungszweck der Geräte sein. Dann stellte sich die Frage, ob die streitbefangenen Geräte üblicherweise als Rechner wie andere normale programmierbare Taschenrechner benutzt werden.

Wer im EDV-Bereich an die Eintragung eines Warenzeichens denkt, wird das folgende (soweit ersichtlich anderweitig noch nicht gedruckte) Urteil mit Interesse zur Kenntnis nehmen. Das Urteil macht eine Änderung der Prüfpraxis des Patentamts und der Spruchpraxis des Bundespatentgerichts nötig, da der Bundesgerichtshof bisher angewandte Kriterien für die Ablehnung einer Eintragung als nicht stichhaltig zurückgewiesen hat. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie eine im Ausland bereits vorliegende Eintragung als Warenzeichen zu werten ist. Der BGH spricht diesbezüglich davon, daß dieser Umstand „zumindest indiziell“ gegen ein (der Eintragung) entgegenstehendes Freihaltebedürfnis sprechen könne und deshalb gegebenenfalls die Feststellung eines tatsächlichen Freihaltebedürfnisses - etwa durch Befragungen in den einschlägigen Verkehrskreisen selbst - erfordere. Gemessen an dem neuen Maßstab kann es also empfehlenswert sein, zuerst eine Eintragung im Ausland zu versuchen, um sich dann im Inland auf die dadurch entstandene „Indizwirkung“ zu berufen.

„Conductor“ als Warenzeichen für Software?

BGH, Urteil vom 26.1.1989 (I ZB 4/88)

Leitsatz (amtlich)

Zur Frage der Eintragungsfähigkeit des Begriffs „conductor“ als Wortzeichen für (aufgezeichnete) Computerprogramme.

Leitsätze (redaktionell)

1. Fremdsprachen entlehnte Wörter können vom Eintragsverbot des § 4 Abs 2 Nr 1 Alt 2 WZG (Warenzeichengesetz) erfaßt werden wenn sie in der Ursprungssprache die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware kennzeichnen (vergleiche BGH, Urteil vom 26.11.1987, I ZB 1/87, GRUR 1988, S. 379, „Rigidite“).

2. Keine Bedenken bestehen gegen die Annahme, ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs könne auch hinsichtlich solcher fremdsprachlicher Begriffe bestehen, die im Inland nicht als beschreibend oder in sonstiger Weise als Sachhinweis verstanden werden (vgl. auch schon BGH, Urteil vom 26.11.1987, GRUR 1988, S. 379 - „Rigidite“). Die Möglich-

keit eines entsprechenden Bedürfnisses liegt besonders dann nicht ganz fern, wenn man es mit einem englischen Wort zu tun hat, weil gerade im Computer-Fachbereich Englisch weltweit die Sprache ist, aus der alle maßgeblichen Begriffe entnommen werden, und weil daher in diesem Bereich in besonderem Maße das Bedürfnis bestehen kann, englischsprachige Sachangaben nicht durch einzelne Hersteller als Herkunftshinweise monopolisieren zu lassen.

3. Ist der Begriff aber in der allgemeinen Umgangssprache nicht oder kaum mehr gebräuchlich, so erscheint ein Freihaltebedürfnis für den Geschäftsverkehr jedenfalls zweifelhaft und ohne Ermittlung der tatsächlichen Einstellung der in Frage stehenden Verkehrskreise nicht festzustellen.

Außerdem kommen als Abgrenzungskriterien auch noch die Art und Weise der Handhabung der Geräte, ihre Auslegung und die Problemeignung ihrer Programmsprache in Betracht. In Betracht gezogen werden könnte schließlich auch, im Lichte der schnellen Entwicklung auf dem Gebiet der Informatik den Hinweis in den Erläuterungen, auch programmierbare Rechner seien Rechenmaschinen im Sinne der Tarifnr. 84.52 GZT, als nicht mehr im Einklang mit dem Wortlaut des GZT stehend anzusehen. Das würde den Weg zu einer relativ einfachen und praktikablen Abgrenzung öffnen:

Alle elektronischen Rechenmaschinen, die programmierbar sind, wären dann als ADVM im Sinne der Tarifnr. 84.53 GZT anzusehen.

keit eines entsprechenden Bedürfnisses liegt besonders dann nicht ganz fern, wenn man es mit einem englischen Wort zu tun hat, weil gerade im Computer-Fachbereich Englisch weltweit die Sprache ist, aus der alle maßgeblichen Begriffe entnommen werden, und weil daher in diesem Bereich in besonderem Maße das Bedürfnis bestehen kann, englischsprachige Sachangaben nicht durch einzelne Hersteller als Herkunftshinweise monopolisieren zu lassen.

3. Ist der Begriff aber in der allgemeinen Umgangssprache nicht oder kaum mehr gebräuchlich, so erscheint ein Freihaltebedürfnis für den Geschäftsverkehr jedenfalls zweifelhaft und ohne Ermittlung der tatsächlichen Einstellung der in Frage stehenden Verkehrskreise nicht festzustellen.

Gründe

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat das Wortzeichen „conductor“ für die Waren „auf Papier, Magnetbändern, -platten oder -karten aufgezeichnete Computerprogramme“ angemeldet. Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts hat die An-

meldung zunächst mit der Begründung zurückgewiesen, daß es sich um eine Beschaffenheitsangabe im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1, Alternative 2 WZG handle. „conductor“ bedeute als englisches Wort im Deutschen „Leiter“, u.a. auch im Sinne eines „Geschäftsleiters“ oder „Direktors“; es bezeichne daher eine Zielgruppe der Computerprogramme, da letztere – auch – dazu bestimmt seien, Geschäftsleitungen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Der Umstand, daß es für das Wort die gängigen, aber auch schon etwas abgegriffenen Synonyme „Manager“ bzw. „Direktor“ gebe, schließe das Freihaltebedürfnis am Begriff „conductor“ nicht aus. Mit ihrer Erinnerung hat die Anmelderin demgegenüber u.a. geltend gemacht, daß „conductor“ umgangssprachlich nur noch in den Bedeutungen von „Zugschaffner“, „Orchesterleiter“ und – in der Technik – „Stromleiter“ gebräuchlich sei. Auf diese Bedeutungen habe auch der britische Prüfer allein abgestellt und demgemäß das Warenzeichen in Großbritannien entsprechend seiner dortigen Anmeldung für gleiche Waren eingetragen.

Die Erinnerung ist mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß „conductor“ jedenfalls eine technische Angabe sei, die sich auf eine besondere physikalische Leitfähigkeit der Computerprogramme für die Übertragung bezöge.

Mit ihrer Beschwerde hat die Anmelderin einen beschreibenden Charakter des Wortes „conductor“ in jedem der beiden von der Prüfungsstelle angenommenen Sinne erneut in Abrede gestellt.

II. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen (MA 1988, 178). Es hat ausgeführt, seine Ermittlungen hätten ergeben, daß das Wort „conductor“ in nahezu sämtlichen Wörterbüchern auch als „Manager, Direktor, Leiter, Führer“ u.ä. wiedergegeben werde; dieser Bedeutungsgehalt finde zwar umgangssprachlich möglicherweise nur eingeschränkt Verwendung; er könne jedoch, was auch ein vorgelegtes Sprachgutachten bestätige, nicht ausgeschlossen werden. Auch die Anmelderin verwende – wie ein von ihr vorgelegter Werbeprospekt zeige – das Zeichenwort exakt in dieser Bedeutung. Werde weiter berücksichtigt, daß die als „conductor“ zu bezeichnenden Programme, was sich aus der englischen Warenzeichen-Eintragung ergebe, Computerprogramme „for business management“ seien, so erweise sich das Anmeldezeichen als beschreibende Bestimmungsangabe des Inhalts, da sich die beanspruchten Waren an denjenigen richteten, der Geschäfte, Büroarbeiten u.ä. auszuführen habe, und daß es sich hierbei um Hilfsmittel des sogenannten elektronischen Büros handle, wie sie unter dem Schlagwort „Management-Software“ seit einigen Jahren vielfältig angeboten würden. Als fremdsprachlicher Begriff sei „conductor“ allerdings dem entsprechenden deutschen Begriff nur gleichzustellen, wenn ihm entweder beachtliche deutsche Verkehrskreise ohne weiteres eine beschreibende Bedeutung beimäßen oder wenn für die an der Ein- und Ausfuhr oder dem innerdeutschen Absatz der Waren beteiligten Verkehrskreise ein Freihaltebedürfnis bestehe.

Ob der deutsche Verkehr „conductor“ bei der Verwendung für Computerprogramme als beschreibend im dargelegten Sinn verstehe, könne dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls bestehe für die Angabe „conductor“ in Bezug auf Computerprogramme, zu denen im heutigen Wirtschaftsleben in hohem Umfang und vielfältig Programme für den Manager gehörten, ein Freihaltebedürfnis. Das Wort „conductor“ informiere unmittelbar über die Bestimmung der Waren. Da Englisch zu den

am weitesten verbreiteten Welthandelssprachen gehöre, liege es auf der Hand, daß die Mitbewerber in der Lage sein und bleiben müßten, einen derartigen Sachhinweis frei zu verwenden, und zwar sowohl im Im- und Exportverkehr als auch – vor allem mit Rücksicht auf die Üblichkeit mehrsprachiger Sachhinweise auf Waren, Ankündigungen und dergleichen – beim innerdeutschen Absatz der Waren.

Hieran ändere nichts, daß das Anmeldezeichen in Großbritannien im A-Register eingetragen worden sei, weil diese Eintragung auf vielfältigen Gründen, insbesondere auf einer grundlegenden Verschiedenheit ausländischer Zeichensysteme beruhen könne und deshalb nichts Zwingendes über das Freihaltebedürfnis aussage. Tatsächlich spiele im englischen Recht (Art. 9 des geltenden Trademark Act von 1938) die Frage des Freihaltebedürfnisses eine nur untergeordnete und seiner Bedeutung für das deutsche Warenzeichenrecht nicht vergleichbare Rolle.

III. Die zugelassene Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß – unter bestimmten noch zu erörternden Umständen – auch Wörter aus fremden Sprachen unter das Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1, Alt. 2 WZG fallen können, wenn sie in jener Sprache die Bedeutung einer Angabe über die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware haben (BGH, Beschl. v. 26.11.1987 – I ZB 1/87, GRUR 1988, 379 – „Rigidite“). Diese Voraussetzung hat das Bundespatentgericht als erfüllt angesehen. Es hat ohne Rechtsverstoß einer Vielzahl von Eintragungen in gängigen deutschen und englischen Sprachwörterbüchern sowie dem ebenfalls unter Verwendung solcher Eintragungen im Auftrag der Anmelderin erstellten Sprachgutachten eines Privatdozenten der Universität Bielefeld entnommen, daß „conductor“ in der englischen Sprache den Bedeutungsgehalt eines „Leiters“ jedenfalls auch in dem Sinn eines „Managers“ oder „Direktors“ habe.

2. Weiter hat das Bundespatentgericht dem eigenen Verhalten der Anmelderin entnommen, daß die Verwendung des Begriffs „conductor“ mit diesem Sinngehalt – mag sie, wie dem Gutachten zu entnehmen sei, auch umgangssprachlich wenig gebräuchlich sein – jedenfalls nicht gänzlich unüblich sein könne, weil die Anmelderin in ihrer Werbung den Begriff „conductor“ selbst entsprechend verwende. Diese Verwendung lasse – in Verbindung mit der in Großbritannien für die Anmeldung gewählten Fassung des Warenverzeichnisses („computer programmes for business management“) – erkennen, daß „conductor“ hier den Personenkreis beschreiben solle, an den sich die Ware richte. Auch diese Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

3. Das Bundespatentgericht hat weiter auch beachtet, daß der fremdsprachlich beschreibende Charakter eines Wortes seiner Eintragung in die deutsche Warenzeichenrolle nicht ohne weiteres entgegensteht, sondern im Einzelfall geprüft werden muß, ob das Wort für den deutschen Verkehr freizuhalten ist oder die Eintragung aus anderen Gründen zu versagen ist (vgl. BGH a.a.O. – „Rigidite“).

a) In der Regel setzt eine solche Versagung voraus, daß der fremdsprachliche Ausdruck von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als Angabe über die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware verstanden wird (BGH a.a.O. – „Ri-

gidite“). Das Bundespatentgericht hat Feststellungen hierzu nicht getroffen, so daß das Rechtsbeschwerdegericht das Gegenteil zu unterstellen hat.

b) Das Bundespatentgericht hat ein Freihaltebedürfnis jedoch mit der Erwägung bejaht, daß Englisch zu den am weitesten verbreiteten Welthandels Sprachen gehöre und deshalb die Mitbewerber in der Lage sein und bleiben müßten, einen Sachhinweis sowohl im Im- und Export als auch - schon wegen der Üblichkeit mehrsprachiger Sachhinweise auf Waren, Ankündigungen und dergleichen - beim innerdeutschen Absatz der Waren zu verwenden.

c) Diese Beurteilung hält auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Allerdings bestehen keine Bedenken gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs - namentlich im Im- und Export - könne auch hinsichtlich solcher fremdsprachlicher Begriffe bestehen, die im Inland nicht als beschreibend oder in sonstiger Weise als Sachhinweis verstanden würden (vgl. auch schon BGH a.a.O. - „Rigidite“). Die Möglichkeit eines entsprechenden Bedürfnisses liegt bei der vorliegenden Fallgestaltung auch nicht ganz fern, weil gerade im Computer-Fachbereich Englisch weltweit die Sprache ist, aus der alle maßgeblichen Begriffe entnommen - und im Laufe der Entwicklung teilweise sogar in die jeweiligen anderen Sprachen als Lehn- oder Fremdwörter übernommen - werden, und weil daher in diesem Bereich in besonderem Maße das Bedürfnis bestehen kann, englischsprachige Sachangaben nicht durch einzelne Hersteller als Herkunftshinweise monopolisieren zu lassen. Das Bundespatentgericht hat jedoch nicht hinreichend geprüft, ob der Begriff „conductor“ zu den Sachangaben gezählt werden kann, für deren Freihaltung ein solches Bedürfnis tatsächlich besteht:

aa) Zweifel bestehen insoweit schon deshalb, weil auch nach den vom Bundespatentgericht selbst getroffenen Feststellungen die umgangssprachliche Verwendung des Wortes „conductor“ in der Bedeutung eines (organisatorischen) Leiters (Managers, Direktors) zwar nicht ausgeschlossen werden kann, aber eine allenfalls noch geringe Bedeutung hat. Dem steht die Verwendung des Begriffs in eben diesem Sprachsinne in der Werbung der Klägerin selbst nicht zwingend entgegen, weil in der Werbung - zumal in einer wie vorliegend eher scherzhaft aufge-

machten Werbung - gerade einer wenig üblichen, aber für den Verkehr noch verständlichen Sprachwendung ein besonderer Aufmerksamkeitswert zukommen kann, so daß aus einer solchen - möglicherweise vereinzelter - Verwendung als „Werbe-gag“ noch nicht ohne weiteres auf eine allgemeine Gebräuchlichkeit geschlossen werden kann.

Ist der Begriff aber in der allgemeinen Umgangssprache nicht oder kaum mehr gebräuchlich, so erscheint ein Freihaltebedürfnis für den Geschäftsverkehr jedenfalls zweifelhaft und ohne Ermittlung der tatsächlichen Einstellung der in Frage stehenden Verkehrskreise nicht festzustellen.

bb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der Eintragung des Zeichens „conductor“ in mehreren Ländern Europas, darunter insbesondere in Großbritannien, keine „wie auch immer geartete Indizwirkung“ auf das deutsche Eintragungsverfahren zukommen könne. Diese Annahme, bei der das Bundespatentgericht die erst nach seiner Entscheidung ergangene „Rigidite“-Entscheidung des erkennenden Senats noch nicht berücksichtigen konnte, erweist sich auf der Grundlage dieser späteren Entscheidung als rechtsirrig. Im Hinblick auf die vom Bundespatentgericht gesehenen Unterschiede der Eintragungsverfahren in Großbritannien und in der Bundesrepublik Deutschland und auf die geringe Bedeutung, die dem Freihaltebedürfnis für eine Eintragung in Großbritannien danach allenfalls zukommen kann, erscheint es zwar nicht angängig, aus der Eintragung in Großbritannien allein oder auch nur in Verbindung mit den Eintragungen in anderen Ländern ohne weiteres zu schließen, daß ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs nicht bestehe. Das Bundespatentgericht wird jedoch zu prüfen haben, ob und wie weit ungeachtet bestehender Unterschiede der Eintragungsverfahren die Eintragungen im Ausland zumindest indiziell gegen ein Freihaltebedürfnis sprechen können und ob - neben den aus der geringen Gebräuchlichkeit des Begriffs „conductor“ im hier interessierenden Sinne bereits herrührenden Zweifeln - nicht auch diese Indizwirkung die nähere Feststellung eines tatsächlichen Freihaltebedürfnisses - etwa durch Befragungen in den einschlägigen Verkehrskreisen selbst - erfordert.

4. Der Beschluß des Bundespatentgerichts ist somit aufzuheben; die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Weitere Urteile
in der Mailbox zum Download
NUA 456 121 33061