



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 199/02

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 395 38 830**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters ~~Dr. Buchmann~~, der Richterin ~~Dr. ...~~ und des Richters ~~Dr. ...~~

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Juli 2002 aufgehoben, soweit darin der Antragsgegnerin die Kosten auferlegt worden sind.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Der Antragsteller hat am 24. Januar 2001 die Löschung der seit 17. November 1995 für die Waren

„Datenverarbeitungsgeräte, Datenverarbeitungsprogramme“

eingetragenen Marke 395 38 830

### EXPLORER

beantragt. Er stützt sich im einzelnen auf die Löschungsgründe nach § 50 Abs 1 Nr 1, Nr 3 und Nr 4 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke auf der Grundlage von § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten auferlegt. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, die eingetragene Marke stelle eine Sperrmarke dar, da sie nicht nur freihaltungsbedürftig, sondern vor dem Anmeldetag auch von zahlreichen Konkurrenten zur Produktkennzeichnung verwendet worden sei. Diese Situation sei der Markeninhaberin entweder bekannt gewesen oder mußte ihr bekannt sein. Dafür spreche ihre eigene Marktbeteiligung (Vertrieb einer so gekennzeichneten Software) und die auf sie zurückgehende Abmahn- und Prozeßlawine. Der Besitzstand der Konkurrenten sei durch die Eintragung tangiert worden. Ferner liege eine Markenerschleichung vor, da dem DPMA im Eintragungsverfahren die beschreibende Verwendung durch Konkurrenten verschwiegen worden sei.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt, sich jedoch im Beschwerdeverfahren ebenso wie der Antragsteller nicht zur Sache geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde hat lediglich im Kostenpunkt Erfolg.

1. Die eingetragene Marke ist wegen Nichtigkeit bereits nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG zu löschen. Bei ihr handelt es sich um eine beschreibende und damit Freihaltungsbedürftige, nicht unterscheidungskräftige Sachangabe (§ 8 Abs 2 Nr 1, Nr 2 MarkenG).

Der Begriff "EXPLORER" leitet sich vom englischen Verb "to explore" mit den Bedeutungen "erforschen, erkunden, untersuchen" (DUDEN Oxford, Großwörterbuch Englisch, 1990) ab (vgl auch Irlbeck/Langenau, Computer-Lexikon, 4. Auflage, S 297). Diese Bedeutungen werden auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt. Zum einen ist auf dem Sektor der Datenverarbeitung Englisch Fachsprache. In diesem Zusammenhang hat das gegenständliche Zeichen auch in den deutschen Sprachalltag Einzug gehalten (Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Stand: 19. Januar 2004, Stichwort: "EXPLORER"). Für das Verständnis im Deutschen spricht weiterhin, daß der Begriff in Wörtern wie "Exploration" bzw. "explorieren" eine inländische Entsprechung aufweist.

Der beschreibende Sinngehalt erstreckt sich ohne weiteres auf die Waren "Datenverarbeitungsprogramme". Er weist darauf hin, daß diese Produkte dazu geeignet und bestimmt sind, Daten zu suchen und aufzuspüren.

Darüber hinaus ist auch für "Datenverarbeitungsgeräte" ein beschreibender Sinngehalt zumindest in Gestalt einer Bestimmungsangabe anzunehmen. So gekennzeichnete Hardware weist im Sinne einer Funktionsbeschreibung auf ihre Eignung zur Datensuche hin. Zwar mag hierfür überwiegend auf standardisierte, universell verwendbare Hardware zurückgegriffen werden und die eigentliche Funktionalität durch eine entsprechende Ausgestaltung der verwendeten Software (Senat, Pavis Proma, Knoll, 30 W (pat) 58/01 – Age Explorer) erreicht werden. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt. Gerade, wenn – wie hier – sowohl nach der weiten Fassung des Warenverzeichnisses und der nicht auf einen bestimmten Verwendungszweck hinweisenden Zeichenbildung ein nahezu unbegrenzter Anwendungsbereich für eine Datensuche in Betracht kommt, ist zumindest für spezielle Anwendungen auch eine besondere Ausgestaltung der verwendeten Hardware naheliegend. So kann diese in ihrer Leistungsfähigkeit und insbesondere in ihrem Zeitverhalten für das Durchsuchen besonders umfangreicher Datenmengen (z.B. im Internet) speziell ausgestaltet sein.

Das aufgezeigte Schutzhindernis bestand auch zum Zeitpunkt der Eintragung der gegenständlichen Marke. Die vorstehenden Ausführungen gelten uneingeschränkt auch hier. Zusätzlich hat der Antragsteller unter anderem die Verwendung der Bezeichnung seit Februar 1995 in Zusammenhang des mit dem Computerbetriebssystems "Windows 95" neu eingeführten und so bezeichneten Dateimanagers belegt. Die dortigen Verwendungsbeispiele beziehen sich auch nicht auf einen markenmäßigen, sondern auf einem produktbeschreibenden Gebrauch.

Demgemäß ist das angegriffene Zeichen nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG in vollem Umfang zu löschen.

2. Der von der Markenabteilung zugrundegelegte und insbesondere noch für die Kostenentscheidung maßgebliche Lösungsgrund nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG liegt demgegenüber nicht vor.

a) Die Voraussetzungen für die Annahme einer Markenerschleichung sind auf der Grundlage des gegenständlichen Sachvortrags nicht gegeben.

Die Markenabteilung gründet ihren Vorwurf darauf, daß der Markeninhaberin die ständige Verwendung des Begriffs "Explorer" zur Kennzeichnung entsprechender Hard- und Software zumindest bekannt sein mußte und sie auf die Verwendung dieses Begriffs durch Konkurrenten im Anmeldeverfahren nicht hingewiesen habe. Damit verkennt die Markenabteilung die Anforderungen an die eine Markenerschleichung begründende Bösgläubigkeit. Die dem Anmelder nach § 92 MarkenG insoweit treffende Wahrheitspflicht erstreckt sich nur auf tatsächliche Angaben (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 50 Rdnr 9; § 92 Rdnr 1). Demgegenüber handelt es sich bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 37 Abs 1 MarkenG grundsätzlich um eine einheitliche rechtliche Würdigung. Diese läßt sich auch dann, wenn im Rahmen des geltenden Amtsermittlungsprinzips (§ 73 Abs 1 MarkenG) zum konkreten Zeichengebrauch Verwendungsbeispiele zu würdigen sind, nicht in eine Phase der Tatsachenfeststellung und eine sich daran anschließende rechtliche Überprüfung aufspalten. Für den Anmelder hat dies zur Folge, daß ihm im Gegensatz zur Auffassung der Markenabteilung nicht angesonnen werden kann, Bedenken auf der Grundlage einer beschreibenden Verwendung des Zeichenwortes mitzuteilen. Es ist vielmehr Aufgabe der Markenstelle, gegebenenfalls durch eine geeignete Recherche eine derartige Verwendung zu belegen.

b) Ebensowenig liegen die Voraussetzungen einer Sperrmarke erkennbar vor.

Ein in diesem Sinn bösgläubiger Markenerwerb kann darin liegen, daß der Anmelder in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne rechtfertigen Grund die gleiche oder verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (Ströbele/Hacker aaO, § 50 Rdnr 15 m.w.N.). Keine Störung des Besitzstandes liegt dagegen dann vor,

wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung der fraglichen Marke hat. Dieses kann etwa darin bestehen, daß er selbst in beachtlichem Umfang die Kennzeichnung benutzt und deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (Ströbele/Hacker aaO Rdnr 19 m.w.N.).

Ein derartiges eigenes Interesse der Anmelderin kann vorliegend nicht mit der erforderlichen Sicherheit in Abrede gestellt werden. Dafür spricht entscheidend, daß die Markeninhaberin nach ihrem insoweit unstreitig gebliebenen Vortrag den Begriff "Explorer" seit dem Jahre 1986 für diverse Software in einem nicht unerheblichem Umfang benutzt hat. Umstände, daß eine Verwendung dieser Bezeichnung durch Konkurrenten in größerem Maße schutzfähig war, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Damit kommt es auf die Frage, ob die besonderen Voraussetzungen für die Erlangung eines schutzwürdigen Besitzstandes auch bei einer Vorbenutzung einer nicht eintragungsfähigen Angabe im konkreten Fall gegeben sind (vgl BPatG GRUR 2000, 812 – tubeXpert), nicht mehr an. Gleiches gilt für die Frage, ob für die Kenntnis des Besitzstandes entsprechend der Auffassung der Markenabteilung im Gegensatz zur obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl die Nachweise bei Ströbele/Hacker aaO Rdnr 15) Fahrlässigkeit ausreicht.

c) Weitere, von der Markenabteilung nicht aufgegriffene, im Rahmen des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG relevante Fallgruppen sind nicht ersichtlich.

3. Eine Kostenauflegung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG) ist nicht veranlaßt. Grundsätzlich hat im markenrechtlichen Verfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen. Für ein Abweichen davon bedarf es stets besonderer Umstände, an denen es ohne die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG fehlt.



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 199/02

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 395 38 830**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters ~~Dr. Buchmann~~, der Richterin ~~Dr. ...~~ und des Richters ~~Dr. ...~~

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Juli 2002 aufgehoben, soweit darin der Antragsgegnerin die Kosten auferlegt worden sind.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Der Antragsteller hat am 24. Januar 2001 die Löschung der seit 17. November 1995 für die Waren

„Datenverarbeitungsgeräte, Datenverarbeitungsprogramme“

eingetragenen Marke 395 38 830

### EXPLORER

beantragt. Er stützt sich im einzelnen auf die Lösungsgründe nach § 50 Abs 1 Nr 1, Nr 3 und Nr 4 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat dem Lösungsantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke auf der Grundlage von § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten auferlegt. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, die eingetragene Marke stelle eine Sperrmarke dar, da sie nicht nur freihaltungsbedürftig, sondern vor dem Anmeldetag auch von zahlreichen Konkurrenten zur Produktkennzeichnung verwendet worden sei. Diese Situation sei der Markeninhaberin entweder bekannt gewesen oder mußte ihr bekannt sein. Dafür spreche ihre eigene Marktbeteiligung (Vertrieb einer so gekennzeichneten Software) und die auf sie zurückgehende Abmahn- und Prozeßlawine. Der Besitzstand der Konkurrenten sei durch die Eintragung tangiert worden. Ferner liege eine Markenerschleichung vor, da dem DPMA im Eintragungsverfahren die beschreibende Verwendung durch Konkurrenten verschwiegen worden sei.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt, sich jedoch im Beschwerdeverfahren ebenso wie der Antragsteller nicht zur Sache geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde hat lediglich im Kostenpunkt Erfolg.

1. Die eingetragene Marke ist wegen Nichtigkeit bereits nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG zu löschen. Bei ihr handelt es sich um eine beschreibende und damit Freihaltungsbedürftige, nicht unterscheidungskräftige Sachangabe (§ 8 Abs 2 Nr 1, Nr 2 MarkenG).

Der Begriff "EXPLORER" leitet sich vom englischen Verb "to explore" mit den Bedeutungen "erforschen, erkunden, untersuchen" (DUDEN Oxford, Großwörterbuch Englisch, 1990) ab (vgl auch Irlbeck/Langenau, Computer-Lexikon, 4. Auflage, S 297). Diese Bedeutungen werden auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt. Zum einen ist auf dem Sektor der Datenverarbeitung Englisch Fachsprache. In diesem Zusammenhang hat das gegenständliche Zeichen auch in den deutschen Sprachalltag Einzug gehalten (Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Stand: 19. Januar 2004, Stichwort: "EXPLORER"). Für das Verständnis im Deutschen spricht weiterhin, daß der Begriff in Wörtern wie "Exploration" bzw. "explorieren" eine inländische Entsprechung aufweist.

Der beschreibende Sinngehalt erstreckt sich ohne weiteres auf die Waren "Datenverarbeitungsprogramme". Er weist darauf hin, daß diese Produkte dazu geeignet und bestimmt sind, Daten zu suchen und aufzuspüren.

Darüber hinaus ist auch für "Datenverarbeitungsgeräte" ein beschreibender Sinngehalt zumindest in Gestalt einer Bestimmungsangabe anzunehmen. So gekennzeichnete Hardware weist im Sinne einer Funktionsbeschreibung auf ihre Eignung zur Datensuche hin. Zwar mag hierfür überwiegend auf standardisierte, universell verwendbare Hardware zurückgegriffen werden und die eigentliche Funktionalität durch eine entsprechende Ausgestaltung der verwendeten Software (Senat, Pavis Proma, Knoll, 30 W (pat) 58/01 – Age Explorer) erreicht werden. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt. Gerade, wenn – wie hier – sowohl nach der weiten Fassung des Warenverzeichnisses und der nicht auf einen bestimmten Verwendungszweck hinweisenden Zeichenbildung ein nahezu unbegrenzter Anwendungsbereich für eine Datensuche in Betracht kommt, ist zumindest für spezielle Anwendungen auch eine besondere Ausgestaltung der verwendeten Hardware naheliegend. So kann diese in ihrer Leistungsfähigkeit und insbesondere in ihrem Zeitverhalten für das Durchsuchen besonders umfangreicher Datenmengen (z.B. im Internet) speziell ausgestaltet sein.

Das aufgezeigte Schutzhindernis bestand auch zum Zeitpunkt der Eintragung der gegenständlichen Marke. Die vorstehenden Ausführungen gelten uneingeschränkt auch hier. Zusätzlich hat der Antragsteller unter anderem die Verwendung der Bezeichnung seit Februar 1995 in Zusammenhang des mit dem Computerbetriebssystems "Windows 95" neu eingeführten und so bezeichneten Dateimanagers belegt. Die dortigen Verwendungsbeispiele beziehen sich auch nicht auf einen markenmäßigen, sondern auf einem produktbeschreibenden Gebrauch.

Demgemäß ist das angegriffene Zeichen nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG in vollem Umfang zu löschen.

2. Der von der Markenabteilung zugrundegelegte und insbesondere noch für die Kostenentscheidung maßgebliche Lösungsgrund nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG liegt demgegenüber nicht vor.

a) Die Voraussetzungen für die Annahme einer Markenerschleichung sind auf der Grundlage des gegenständlichen Sachvortrags nicht gegeben.

Die Markenabteilung gründet ihren Vorwurf darauf, daß der Markeninhaberin die ständige Verwendung des Begriffs "Explorer" zur Kennzeichnung entsprechender Hard- und Software zumindest bekannt sein mußte und sie auf die Verwendung dieses Begriffs durch Konkurrenten im Anmeldeverfahren nicht hingewiesen habe. Damit verkennt die Markenabteilung die Anforderungen an die eine Markenerschleichung begründende Bösgläubigkeit. Die dem Anmelder nach § 92 MarkenG insoweit treffende Wahrheitspflicht erstreckt sich nur auf tatsächliche Angaben (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 50 Rdnr 9; § 92 Rdnr 1). Demgegenüber handelt es sich bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 37 Abs 1 MarkenG grundsätzlich um eine einheitliche rechtliche Würdigung. Diese läßt sich auch dann, wenn im Rahmen des geltenden Amtsermittlungsprinzips (§ 73 Abs 1 MarkenG) zum konkreten Zeichengebrauch Verwendungsbeispiele zu würdigen sind, nicht in eine Phase der Tatsachenfeststellung und eine sich daran anschließende rechtliche Überprüfung aufspalten. Für den Anmelder hat dies zur Folge, daß ihm im Gegensatz zur Auffassung der Markenabteilung nicht angesonnen werden kann, Bedenken auf der Grundlage einer beschreibenden Verwendung des Zeichenwortes mitzuteilen. Es ist vielmehr Aufgabe der Markenstelle, gegebenenfalls durch eine geeignete Recherche eine derartige Verwendung zu belegen.

b) Ebensowenig liegen die Voraussetzungen einer Sperrmarke erkennbar vor.

Ein in diesem Sinn bösgläubiger Markenerwerb kann darin liegen, daß der Anmelder in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne rechtfertigen Grund die gleiche oder verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (Ströbele/Hacker aaO, § 50 Rdnr 15 m.w.N.). Keine Störung des Besitzstandes liegt dagegen dann vor,

wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung der fraglichen Marke hat. Dieses kann etwa darin bestehen, daß er selbst in beachtlichem Umfang die Kennzeichnung benutzt und deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (Ströbele/Hacker aaO Rdnr 19 m.w.N.).

Ein derartiges eigenes Interesse der Anmelderin kann vorliegend nicht mit der erforderlichen Sicherheit in Abrede gestellt werden. Dafür spricht entscheidend, daß die Markeninhaberin nach ihrem insoweit unstreitig gebliebenen Vortrag den Begriff "Explorer" seit dem Jahre 1986 für diverse Software in einem nicht unerheblichem Umfang benutzt hat. Umstände, daß eine Verwendung dieser Bezeichnung durch Konkurrenten in größerem Maße schutzfähig war, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Damit kommt es auf die Frage, ob die besonderen Voraussetzungen für die Erlangung eines schutzwürdigen Besitzstandes auch bei einer Vorbenutzung einer nicht eintragungsfähigen Angabe im konkreten Fall gegeben sind (vgl BPatG GRUR 2000, 812 – tubeXpert), nicht mehr an. Gleiches gilt für die Frage, ob für die Kenntnis des Besitzstandes entsprechend der Auffassung der Markenabteilung im Gegensatz zur obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl die Nachweise bei Ströbele/Hacker aaO Rdnr 15) Fahrlässigkeit ausreicht.

c) Weitere, von der Markenabteilung nicht aufgegriffene, im Rahmen des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG relevante Fallgruppen sind nicht ersichtlich.

3. Eine Kostenauflegung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG) ist nicht veranlaßt. Grundsätzlich hat im markenrechtlichen Verfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen. Für ein Abweichen davon bedarf es stets besonderer Umstände, an denen es ohne die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG fehlt.



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 199/02

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 395 38 830**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters ~~Dr. Buchmann~~, der Richterin ~~Dr. ...~~ und des Richters ~~Dr. ...~~

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Juli 2002 aufgehoben, soweit darin der Antragsgegnerin die Kosten auferlegt worden sind.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Der Antragsteller hat am 24. Januar 2001 die Löschung der seit 17. November 1995 für die Waren

„Datenverarbeitungsgeräte, Datenverarbeitungsprogramme“

eingetragenen Marke 395 38 830

### EXPLORER

beantragt. Er stützt sich im einzelnen auf die Löschungsgründe nach § 50 Abs 1 Nr 1, Nr 3 und Nr 4 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke auf der Grundlage von § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten auferlegt. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, die eingetragene Marke stelle eine Sperrmarke dar, da sie nicht nur freihaltungsbedürftig, sondern vor dem Anmeldetag auch von zahlreichen Konkurrenten zur Produktkennzeichnung verwendet worden sei. Diese Situation sei der Markeninhaberin entweder bekannt gewesen oder mußte ihr bekannt sein. Dafür spreche ihre eigene Marktbeteiligung (Vertrieb einer so gekennzeichneten Software) und die auf sie zurückgehende Abmahn- und Prozeßlawine. Der Besitzstand der Konkurrenten sei durch die Eintragung tangiert worden. Ferner liege eine Markenerschleichung vor, da dem DPMA im Eintragungsverfahren die beschreibende Verwendung durch Konkurrenten verschwiegen worden sei.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt, sich jedoch im Beschwerdeverfahren ebenso wie der Antragsteller nicht zur Sache geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde hat lediglich im Kostenpunkt Erfolg.

1. Die eingetragene Marke ist wegen Nichtigkeit bereits nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG zu löschen. Bei ihr handelt es sich um eine beschreibende und damit Freihaltungsbedürftige, nicht unterscheidungskräftige Sachangabe (§ 8 Abs 2 Nr 1, Nr 2 MarkenG).

Der Begriff "EXPLORER" leitet sich vom englischen Verb "to explore" mit den Bedeutungen "erforschen, erkunden, untersuchen" (DUDEN Oxford, Großwörterbuch Englisch, 1990) ab (vgl auch Irlbeck/Langenau, Computer-Lexikon, 4. Auflage, S 297). Diese Bedeutungen werden auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt. Zum einen ist auf dem Sektor der Datenverarbeitung Englisch Fachsprache. In diesem Zusammenhang hat das gegenständliche Zeichen auch in den deutschen Sprachalltag Einzug gehalten (Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Stand: 19. Januar 2004, Stichwort: "EXPLORER"). Für das Verständnis im Deutschen spricht weiterhin, daß der Begriff in Wörtern wie "Exploration" bzw. "explorieren" eine inländische Entsprechung aufweist.

Der beschreibende Sinngehalt erstreckt sich ohne weiteres auf die Waren "Datenverarbeitungsprogramme". Er weist darauf hin, daß diese Produkte dazu geeignet und bestimmt sind, Daten zu suchen und aufzuspüren.

Darüber hinaus ist auch für "Datenverarbeitungsgeräte" ein beschreibender Sinngehalt zumindest in Gestalt einer Bestimmungsangabe anzunehmen. So gekennzeichnete Hardware weist im Sinne einer Funktionsbeschreibung auf ihre Eignung zur Datensuche hin. Zwar mag hierfür überwiegend auf standardisierte, universell verwendbare Hardware zurückgegriffen werden und die eigentliche Funktionalität durch eine entsprechende Ausgestaltung der verwendeten Software (Senat, Pavis Proma, Knoll, 30 W (pat) 58/01 – Age Explorer) erreicht werden. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt. Gerade, wenn – wie hier – sowohl nach der weiten Fassung des Warenverzeichnisses und der nicht auf einen bestimmten Verwendungszweck hinweisenden Zeichenbildung ein nahezu unbegrenzter Anwendungsbereich für eine Datensuche in Betracht kommt, ist zumindest für spezielle Anwendungen auch eine besondere Ausgestaltung der verwendeten Hardware naheliegend. So kann diese in ihrer Leistungsfähigkeit und insbesondere in ihrem Zeitverhalten für das Durchsuchen besonders umfangreicher Datenmengen (z.B. im Internet) speziell ausgestaltet sein.

Das aufgezeigte Schutzhindernis bestand auch zum Zeitpunkt der Eintragung der gegenständlichen Marke. Die vorstehenden Ausführungen gelten uneingeschränkt auch hier. Zusätzlich hat der Antragsteller unter anderem die Verwendung der Bezeichnung seit Februar 1995 in Zusammenhang des mit dem Computerbetriebssystems "Windows 95" neu eingeführten und so bezeichneten Dateimanagers belegt. Die dortigen Verwendungsbeispiele beziehen sich auch nicht auf einen markenmäßigen, sondern auf einem produktbeschreibenden Gebrauch.

Demgemäß ist das angegriffene Zeichen nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG in vollem Umfang zu löschen.

2. Der von der Markenabteilung zugrundegelegte und insbesondere noch für die Kostenentscheidung maßgebliche Lösungsgrund nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG liegt demgegenüber nicht vor.

a) Die Voraussetzungen für die Annahme einer Markenerschleichung sind auf der Grundlage des gegenständlichen Sachvortrags nicht gegeben.

Die Markenabteilung gründet ihren Vorwurf darauf, daß der Markeninhaberin die ständige Verwendung des Begriffs "Explorer" zur Kennzeichnung entsprechender Hard- und Software zumindest bekannt sein mußte und sie auf die Verwendung dieses Begriffs durch Konkurrenten im Anmeldeverfahren nicht hingewiesen habe. Damit verkennt die Markenabteilung die Anforderungen an die eine Markenerschleichung begründende Bösgläubigkeit. Die dem Anmelder nach § 92 MarkenG insoweit treffende Wahrheitspflicht erstreckt sich nur auf tatsächliche Angaben (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 50 Rdnr 9; § 92 Rdnr 1). Demgegenüber handelt es sich bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 37 Abs 1 MarkenG grundsätzlich um eine einheitliche rechtliche Würdigung. Diese läßt sich auch dann, wenn im Rahmen des geltenden Amtsermittlungsprinzips (§ 73 Abs 1 MarkenG) zum konkreten Zeichengebrauch Verwendungsbeispiele zu würdigen sind, nicht in eine Phase der Tatsachenfeststellung und eine sich daran anschließende rechtliche Überprüfung aufspalten. Für den Anmelder hat dies zur Folge, daß ihm im Gegensatz zur Auffassung der Markenabteilung nicht angesonnen werden kann, Bedenken auf der Grundlage einer beschreibenden Verwendung des Zeichenwortes mitzuteilen. Es ist vielmehr Aufgabe der Markenstelle, gegebenenfalls durch eine geeignete Recherche eine derartige Verwendung zu belegen.

b) Ebensowenig liegen die Voraussetzungen einer Sperrmarke erkennbar vor.

Ein in diesem Sinn bösgläubiger Markenerwerb kann darin liegen, daß der Anmelder in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne rechtfertigen Grund die gleiche oder verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (Ströbele/Hacker aaO, § 50 Rdnr 15 m.w.N.). Keine Störung des Besitzstandes liegt dagegen dann vor,

wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung der fraglichen Marke hat. Dieses kann etwa darin bestehen, daß er selbst in beachtlichem Umfang die Kennzeichnung benutzt und deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (Ströbele/Hacker aaO Rdnr 19 m.w.N.).

Ein derartiges eigenes Interesse der Anmelderin kann vorliegend nicht mit der erforderlichen Sicherheit in Abrede gestellt werden. Dafür spricht entscheidend, daß die Markeninhaberin nach ihrem insoweit unstreitig gebliebenen Vortrag den Begriff "Explorer" seit dem Jahre 1986 für diverse Software in einem nicht unerheblichem Umfang benutzt hat. Umstände, daß eine Verwendung dieser Bezeichnung durch Konkurrenten in größerem Maße schutzfähig war, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Damit kommt es auf die Frage, ob die besonderen Voraussetzungen für die Erlangung eines schutzwürdigen Besitzstandes auch bei einer Vorbenutzung einer nicht eintragungsfähigen Angabe im konkreten Fall gegeben sind (vgl BPatG GRUR 2000, 812 – tubeXpert), nicht mehr an. Gleiches gilt für die Frage, ob für die Kenntnis des Besitzstandes entsprechend der Auffassung der Markenabteilung im Gegensatz zur obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl die Nachweise bei Ströbele/Hacker aaO Rdnr 15) Fahrlässigkeit ausreicht.

c) Weitere, von der Markenabteilung nicht aufgegriffene, im Rahmen des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG relevante Fallgruppen sind nicht ersichtlich.

3. Eine Kostenauflegung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG) ist nicht veranlaßt. Grundsätzlich hat im markenrechtlichen Verfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen. Für ein Abweichen davon bedarf es stets besonderer Umstände, an denen es ohne die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG fehlt.



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 199/02

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 395 38 830**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters ~~Dr. Buchmann~~, der Richterin ~~Dr. ...~~ und des Richters ~~Dr. ...~~

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Juli 2002 aufgehoben, soweit darin der Antragsgegnerin die Kosten auferlegt worden sind.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsteller hat am 24. Januar 2001 die Löschung der seit 17. November 1995 für die Waren

„Datenverarbeitungsgeräte, Datenverarbeitungsprogramme“

eingetragenen Marke 395 38 830

### **EXPLORER**

beantragt. Er stützt sich im einzelnen auf die Löschungsgründe nach § 50 Abs 1 Nr 1, Nr 3 und Nr 4 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke auf der Grundlage von § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten auferlegt. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, die eingetragene Marke stelle eine Sperrmarke dar, da sie nicht nur freihaltungsbedürftig, sondern vor dem Anmeldetag auch von zahlreichen Konkurrenten zur Produktkennzeichnung verwendet worden sei. Diese Situation sei der Markeninhaberin entweder bekannt gewesen oder mußte ihr bekannt sein. Dafür spreche ihre eigene Marktbeteiligung (Vertrieb einer so gekennzeichneten Software) und die auf sie zurückgehende Abmahn- und Prozeßlawine. Der Besitzstand der Konkurrenten sei durch die Eintragung tangiert worden. Ferner liege eine Markenerschleichung vor, da dem DPMA im Eintragungsverfahren die beschreibende Verwendung durch Konkurrenten verschwiegen worden sei.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt, sich jedoch im Beschwerdeverfahren ebenso wie der Antragsteller nicht zur Sache geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde hat lediglich im Kostenpunkt Erfolg.

1. Die eingetragene Marke ist wegen Nichtigkeit bereits nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG zu löschen. Bei ihr handelt es sich um eine beschreibende und damit Freihaltungsbedürftige, nicht unterscheidungskräftige Sachangabe (§ 8 Abs 2 Nr 1, Nr 2 MarkenG).

Der Begriff "EXPLORER" leitet sich vom englischen Verb "to explore" mit den Bedeutungen "erforschen, erkunden, untersuchen" (DUDEN Oxford, Großwörterbuch Englisch, 1990) ab (vgl auch Irlbeck/Langenau, Computer-Lexikon, 4. Auflage, S 297). Diese Bedeutungen werden auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt. Zum einen ist auf dem Sektor der Datenverarbeitung Englisch Fachsprache. In diesem Zusammenhang hat das gegenständliche Zeichen auch in den deutschen Sprachalltag Einzug gehalten (Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Stand: 19. Januar 2004, Stichwort: "EXPLORER"). Für das Verständnis im Deutschen spricht weiterhin, daß der Begriff in Wörtern wie "Exploration" bzw. "explorieren" eine inländische Entsprechung aufweist.

Der beschreibende Sinngehalt erstreckt sich ohne weiteres auf die Waren "Datenverarbeitungsprogramme". Er weist darauf hin, daß diese Produkte dazu geeignet und bestimmt sind, Daten zu suchen und aufzuspüren.

Darüber hinaus ist auch für "Datenverarbeitungsgeräte" ein beschreibender Sinngehalt zumindest in Gestalt einer Bestimmungsangabe anzunehmen. So gekennzeichnete Hardware weist im Sinne einer Funktionsbeschreibung auf ihre Eignung zur Datensuche hin. Zwar mag hierfür überwiegend auf standardisierte, universell verwendbare Hardware zurückgegriffen werden und die eigentliche Funktionalität durch eine entsprechende Ausgestaltung der verwendeten Software (Senat, Pavis Proma, Knoll, 30 W (pat) 58/01 – Age Explorer) erreicht werden. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt. Gerade, wenn – wie hier – sowohl nach der weiten Fassung des Warenverzeichnisses und der nicht auf einen bestimmten Verwendungszweck hinweisenden Zeichenbildung ein nahezu unbegrenzter Anwendungsbereich für eine Datensuche in Betracht kommt, ist zumindest für spezielle Anwendungen auch eine besondere Ausgestaltung der verwendeten Hardware naheliegend. So kann diese in ihrer Leistungsfähigkeit und insbesondere in ihrem Zeitverhalten für das Durchsuchen besonders umfangreicher Datenmengen (z.B. im Internet) speziell ausgestaltet sein.

Das aufgezeigte Schutzhindernis bestand auch zum Zeitpunkt der Eintragung der gegenständlichen Marke. Die vorstehenden Ausführungen gelten uneingeschränkt auch hier. Zusätzlich hat der Antragsteller unter anderem die Verwendung der Bezeichnung seit Februar 1995 in Zusammenhang des mit dem Computerbetriebssystems "Windows 95" neu eingeführten und so bezeichneten Dateimanagers belegt. Die dortigen Verwendungsbeispiele beziehen sich auch nicht auf einen markenmäßigen, sondern auf einem produktbeschreibenden Gebrauch.

Demgemäß ist das angegriffene Zeichen nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG in vollem Umfang zu löschen.

2. Der von der Markenabteilung zugrundegelegte und insbesondere noch für die Kostenentscheidung maßgebliche Lösungsgrund nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG liegt demgegenüber nicht vor.

a) Die Voraussetzungen für die Annahme einer Markenerschleichung sind auf der Grundlage des gegenständlichen Sachvortrags nicht gegeben.

Die Markenabteilung gründet ihren Vorwurf darauf, daß der Markeninhaberin die ständige Verwendung des Begriffs "Explorer" zur Kennzeichnung entsprechender Hard- und Software zumindest bekannt sein mußte und sie auf die Verwendung dieses Begriffs durch Konkurrenten im Anmeldeverfahren nicht hingewiesen habe. Damit verkennt die Markenabteilung die Anforderungen an die eine Markenerschleichung begründende Bösgläubigkeit. Die dem Anmelder nach § 92 MarkenG insoweit treffende Wahrheitspflicht erstreckt sich nur auf tatsächliche Angaben (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 50 Rdnr 9; § 92 Rdnr 1). Demgegenüber handelt es sich bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nach § 37 Abs 1 MarkenG grundsätzlich um eine einheitliche rechtliche Würdigung. Diese läßt sich auch dann, wenn im Rahmen des geltenden Amtsermittlungsprinzips (§ 73 Abs 1 MarkenG) zum konkreten Zeichengebrauch Verwendungsbeispiele zu würdigen sind, nicht in eine Phase der Tatsachenfeststellung und eine sich daran anschließende rechtliche Überprüfung aufspalten. Für den Anmelder hat dies zur Folge, daß ihm im Gegensatz zur Auffassung der Markenabteilung nicht angesonnen werden kann, Bedenken auf der Grundlage einer beschreibenden Verwendung des Zeichenwortes mitzuteilen. Es ist vielmehr Aufgabe der Markenstelle, gegebenenfalls durch eine geeignete Recherche eine derartige Verwendung zu belegen.

b) Ebensowenig liegen die Voraussetzungen einer Sperrmarke erkennbar vor.

Ein in diesem Sinn bösgläubiger Markenerwerb kann darin liegen, daß der Anmelder in Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne rechtfertigen Grund die gleiche oder verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (Ströbele/Hacker aaO, § 50 Rdnr 15 m.w.N.). Keine Störung des Besitzstandes liegt dagegen dann vor,

wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung der fraglichen Marke hat. Dieses kann etwa darin bestehen, daß er selbst in beachtlichem Umfang die Kennzeichnung benutzt und deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (Ströbele/Hacker aaO Rdnr 19 m.w.N.).

Ein derartiges eigenes Interesse der Anmelderin kann vorliegend nicht mit der erforderlichen Sicherheit in Abrede gestellt werden. Dafür spricht entscheidend, daß die Markeninhaberin nach ihrem insoweit unstreitig gebliebenen Vortrag den Begriff "Explorer" seit dem Jahre 1986 für diverse Software in einem nicht unerheblichem Umfang benutzt hat. Umstände, daß eine Verwendung dieser Bezeichnung durch Konkurrenten in größerem Maße schutzfähig war, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Damit kommt es auf die Frage, ob die besonderen Voraussetzungen für die Erlangung eines schutzwürdigen Besitzstandes auch bei einer Vorbenutzung einer nicht eintragungsfähigen Angabe im konkreten Fall gegeben sind (vgl BPatG GRUR 2000, 812 – tubeXpert), nicht mehr an. Gleiches gilt für die Frage, ob für die Kenntnis des Besitzstandes entsprechend der Auffassung der Markenabteilung im Gegensatz zur obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl die Nachweise bei Ströbele/Hacker aaO Rdnr 15) Fahrlässigkeit ausreicht.

c) Weitere, von der Markenabteilung nicht aufgegriffene, im Rahmen des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG relevante Fallgruppen sind nicht ersichtlich.

3. Eine Kostenauflegung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG) ist nicht veranlaßt. Grundsätzlich hat im markenrechtlichen Verfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen. Für ein Abweichen davon bedarf es stets besonderer Umstände, an denen es ohne die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG fehlt.