

Bundespatentgericht

30 W (pat) 207/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. September 2002

...

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 399 16 517.7

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Schramm und Voit

beschlossen:

Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. Juli 2001 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist das Zeichen

Fuel Mill

mit dem Warenverzeichnis

"Chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche und Analysezwecke; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, optische Meß-, Signal-, Kontrollapparate und chemischen Eigenschaften von flüssigen und halbflüssigen Treib- und Schmierstoffen, Datenverarbeitungsprogramme; Dienstleistungen eines chemischen und physikalischen Untersuchungslabors".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid die Anmeldung durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der angemeldeten Bezeichnung komme der Bedeutungsgehalt von "Treibstoff-/Brennstofffabrik" zu, weshalb das Anmeldezeichen im Bezug auf die angemeldeten Waren als beschreibend anzusehen sei, nachdem diese allesamt in einer solchen Fabrik entweder hergestellt

würden oder aber dort Verwendung fänden. Da die Marke auch sprachüblich gebildet sei, komme dem Zweiwortcharakter keine weitere schutzbegründende Bedeutung zu, zumal eine Reihe von Wortzusammensetzungen mit dem nachgestellten "**Mill**" anzutreffen seien. Insoweit bestehe wegen des beschreibenden Charakters der angemeldeten Marke ein Freihaltebedürfnis; die Frage einer fehlenden Unterscheidungskraft könne insoweit daher dahinstehen.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Sie hält mit näheren Ausführungen die angemeldete Bezeichnung für schutzfähig, da weder bei den Waren der Klasse 1, noch bei den Dienstleistungen der Klasse 42 ein beschreibender Charakter vorliege. Hinsichtlich der Waren der Klasse 9 führe die Ansicht der Markenstelle dazu, daß im Ergebnis praktisch keine Produktkennzeichnung mehr schutzfähig sei, da auf jedem Gebiet Steuerungs- oder Kontrollmechanismen benötigt würden. Im übrigen handele es sich bei der Bezeichnung "Fuel Mill" um eine neue phantasievolle Bezeichnung, die allein deshalb schutzfähig sei.

Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung das Warenverzeichnis eingeschränkt durch den Zusatz: "sämtliche vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht zur Verwendung bei der Be- und Verarbeitung von Feststoffen".

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. Juli 2001 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Auf der Grundlage des eingeschränkten Warenverzeichnisses ist die angemeldete Bezeichnung "**FUEL MILL**" weder nach § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG, noch nach § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz von der Eintragung ausgeschlossen.

An der angemeldeten Marke besteht kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz. Es ist nicht ersichtlich, daß sie als konkrete unmittelbare Angabe über wesentliche Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen dienen könnte und deshalb für die Mitbewerber der Antragstellerin freigehalten werden müßte. Das angemeldete Zeichen ist zwar aus den beiden Wörtern "FUEL" und "MILL" zusammengesetzt. "FUEL" ist die gängige englische Bezeichnung für Brennstoff, Brenn-, Heizmaterial, Betriebs-, Treib-, Kraftstoff (vgl etwa Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, S 267) und findet sowohl auf feste als auch auf flüssige Materialien Anwendung. "MILL" wiederum stellt die englische Bezeichnung für Mühle oder allgemein Zerkleinerungsvorrichtung dar (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, S 409). In diesem Sinne findet "MILL" Anwendung in zahlreichen englischen Zweiwortbezeichnungen, so etwa bei "Paper Mill" oder "Ball Mill". Ebenso gebräuchlich ist die angemeldete Bezeichnung "FUEL MILL" zur Bezeichnung verkleinernder Förderanlagen für Festbrennstoffe, etwa bei Kraftwerken.

Der Senat hat keine ausreichend sicheren Feststellungen dahingehend treffen können, daß die angemeldete Wortkombination eine für die damit angesprochenen Verkehrskreise verständliche beschreibende Angabe über die Art der damit gekennzeichneten Waren darstellt und daher Freihaltebedürftig ist. Da die angemeldete Wortkombination im Zusammenhang mit Festbrennstoffen in der englischen Sprache üblich ist, ist zu beachten, daß bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerade der im Bestandteil "MILL" enthaltene Hinweis auf "mahlen" und damit die Zerkleinerung fester Bestandteile nach der in der mündlichen

Verhandlung erfolgte Einschränkung des Warenverzeichnisses nicht gegeben ist. Denn auch das entsprechende deutsche Wort "Mühle" beinhaltet das Verb "mahlen", das im Deutschen wie in den meisten anderen indogermanischen Sprachen auf "zerreiben, zermahlen, mahlen" zurückgeht (vgl Duden, Herkunftswörterbuch, S 416). Nachdem sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nunmehr nicht mehr auf die Be- und Verarbeitung von Feststoffen beziehen, ist daher der erforderliche beschreibende Bezug ohne analytische Zwischenschritte nicht mehr gegeben. Soweit Mitbewerber der Anmelderin daher derartige Geräte hinsichtlich ihres Verwendungszwecks bezeichnen wollen, ist nicht erkennbar, warum sie hierfür die von der Anmelderin gewählte, ungewöhnliche und im technischen Sinne sogar falsche Wortkombination benötigen, zumal diese einer gewissen analysierenden Betrachtung bedarf. Ist der Sinn einer Aussage jedoch dem Publikum, das angesprochen ist, erst aufgrund eingehender Gedankenschritte erfassbar, kann das Freihaltebedürfnis vernachlässigt werden. Feststellungen dahin, dass sich mill bzw das deutsche Wort Mühle von dem ihm zugrundeliegenden Sinn lösend allgemein auch für mischen, vermengen gebraucht werde und somit auch bei nicht festen Brennstoffen verwendet werden könnte, hat der Senat nicht treffen können.

Angesichts des festen Begriffs der dem Zeichenwort im englischen Sprachkreis zukommt, ist die dem Zeichen von der Markenstelle unterlegte Bedeutung, die auf eine bloße lexikalische Recherche der Einzelwörter zurückzuführen ist, zu vernachlässigen.

Der angemeldeten Marke kann auch nicht jede Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (ständige Rechtsprechung, vgl BGH MarkenR 2001, 34 - Zahnpastastrang; BGH MarkenR 2001, 209 - Test it). Dabei ist grundsätzlich von

einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh, jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Die Unterscheidungskraft kann entfallen, wenn die Marke einen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Das ist hier aber nicht der Fall; daß die angemeldete Marke im Zusammenhang mit dem beanspruchten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis keine konkrete Sachangabe in Form einer Beschreibung darstellt, wurde bereits bei der Prüfung auf ein Freihaltebedürfnis festgestellt. Zwar unterliegen die Eintragungshindernisse des Freihaltebedürfnisses und der Unterscheidungskraft unterschiedlichen Voraussetzungen und sind, schon wegen des unterschiedlichen Adressatenkreises, regelmäßig streng zu unterscheiden (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 26). Wenn aber ein in seinem Aussagegehalt verständliches Zeichen für die konkreten Waren keine Sachangabe ist und auch keine anderen Gesichtspunkte erkennbar sind, die gegen die Eignung der angemeldeten Bezeichnung als betrieblichen Herkunftshinweis sprechen, insbesondere nicht der Gesichtspunkt, daß das Zeichenwort stets nur als (sinnhaltiges) Wort und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde (vgl zB BGH BIPMZ 1999, 408 - Yes), kann ihm die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Dr. Buchetmann

Schramm

Voit

Hu