

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 100/01

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 14 256

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist angemeldet

MINISAT

für die Waren

"Telekommunikations- und Kommunikationsgeräte, Telekommunikations- und Kommunikationsapparate, Telekommunikations- und Kommunikationsinstrumente und daraus zusammengestellte Systeme; Telefongeräte und -apparate und daraus zusammengestellte Systeme; Übertragungs-, Empfangs- und Speichergeräte, -apparate und daraus zusammengestellte Systeme; Computergehäuse und -apparate und daraus zusammengestellte Systeme, einschließlich Computersoftware, Computerhardware und Modem; Video- und Audiogeräte, -apparate und daraus zusammengestellte Systeme; Teile für die zuvor genannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses und wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung erschöpfe sich in einem sprachüblich gebildeten Kunstwort, das im Hinblick auf die beanspruchten Waren beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig sei. Zudem sei das Zeichen Freihaltebedürftig, da es sich in der unmittelbaren Beschreibung des Bestimmungszwecks der bezogenen Waren erschöpfe.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben.

Die Anmelderin beantragt nunmehr,

1. die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Juli 1999 beziehungsweise vom 6. Februar 2001 aufzuheben,
2. hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere statthaft und form- und fristgerecht im Sinne des § 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG.

In der Sache hat die Beschwerde aber keinen Erfolg, da die angemeldete Marke "MINISAT" für die beanspruchten Waren ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Diese Angabe muss den Mitbewerbern zum freien Gebrauch erhalten bleiben, § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Die angemeldete Bezeichnung besteht aus den beiden Wortestandteilen "Mini" und "Sat", die beide als solche in der deutschen Sprache Verwendung finden.

Der Bestandteil "MINI" steht im Deutschen, abgeleitet vom lateinischen Wort "minimum", für "sehr klein" beziehungsweise "sehr kurz" (vgl Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl, 2000, S 875) und wird in diesem Sinne in der deutschen

Sprache auch in Alleinstellung und in zahlreichen Wortzusammensetzungen verwendet, etwa in den Zusammensetzungen "Minibar", "Minirock", "Minicomputer", "Minidisc", "Minigolf" und vielen anderen.

Der Bestandteil "SAT" wiederum bezeichnet in der deutschen Sprache die Abkürzung für das vom lateinischen Wort "satelles, -itis" für "Leibwächter, Trabant" abgeleitete Wort "Satellit" und damit alle Geräte, Techniken und Dienste, die irgendeinen Bezug zur Satellitentechnik aufweisen, etwa "SAT-Anlage" für eine Satellitenempfangsanlage, "SAT-Empfang" für einen Satelliten-Direktempfang von Radio- oder Fernsehsignalen, "SAT-Schüssel" für den Reflektor einer Parabolantenne und "SAT-Technik" für die gesamte Satellitentechnik (vgl Ernst, Telekommunikations-Lexikon, 1997, S 267 ff). Auch zwei bundesweit über Satellitenantennen empfangbare Fernsehsendeanstalten, eine davon öffentlich-rechtlich organisiert, beinhalten die Bezeichnung "SAT" in dieser beschreibender Bedeutung, nämlich der Fernsehanbieter "SAT1" und der Fernsehanbieter "3SAT", so dass dieser Bestandteil breitesten Bevölkerungskreisen bekannt ist. Das zeigen auch die, der Anmelderin bereits von der Markenstelle übersandten Beispiele der Verwendung von "SAT". Auch bedeutet "SatNet" ein Funknetz, das eine auf Nachrichtensatelliten ausgeweitete Ergänzung zum Internet darstellt (vgl Schulze, Computerwissen, S 698). Auch in der reinen Computertechnik ist – sofern eine Trennung zwischen Computertechnik und Kommunikationstechnik heute überhaupt noch möglich erscheint – der Begriff des "Satellitencomputers" geläufig, der von einem anderen Computer entweder vollständig oder jedenfalls in einzelnen Arbeitsprozessen mittels Datenfernübertragung gesteuert wird (vgl Microsoft Press, Computerlexikon, Ausgabe 2001, S 612).

In ihrer Gesamtheit bedeutet die angemeldete und – wie die bereits oben erwähnten, zusammengesetzten Begriffe zeigen – sprachüblich gebildete Bezeichnung, daher nichts anderes als "klein(st)er Satellit". Daraus ergibt sich in bezug auf die beanspruchten Waren die sinnvolle und zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich um (möglichst) kleine Geräte zur Datenübermittlung beziehungsweise zum Datenempfang im weiteren Sinne mit Hilfe der Satelliten-

technik und die dazu notwendige Software handelt. Insoweit folgt daraus der beschreibende, freihaltebedürftige Charakter der beanspruchten Waren, die ausnahmslos die (Tele-) Kommunikation beziehungsweise die Datenfernübertragung und die hierzu notwendige Software zum Gegenstand haben.

Diese angenommene warenbeschreibende Sachaussage geht auch nicht auf eine unzulässige zergliedernde Betrachtung des Anmeldezeichens zurück (vgl. BGH GRUR 1996, 771 – THE HOME DEPOT). Denn die Annahme einer beschreibenden Angabe beruht hier gerade nicht auf einer, deren einzelne Bestandteile analysierenden Betrachtungsweise, sondern darauf, dass der beanspruchten Wortkombination in ihrer Gesamtheit die Bedeutung einer warenbeschreibenden Sachaussage zukommt.

Die Annahme eines (aktuellen) Freihaltebedürfnisses ist im übrigen auch nicht davon abhängig, ob die angemeldete Wortfolge als solche für den einschlägigen Warenbereich unmittelbar nachweisbar ist. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, der lediglich voraussetzt, dass die fraglichen Bezeichnungen zur Beschreibung "dienen können", ergibt sich, dass auch die erstmalige Verwendung dieser Zeichenzusammensetzung nicht schutzbegründend ist (vgl. BGH GRUR 1996, 770 – MEGA).

Im übrigen kommt es hinsichtlich des Freihaltebedürfnisses vor allem auf die Belange der Mitbewerber der Anmelderin an. Ob die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung richtig verstehen werden, ist nur insoweit von Bedeutung, als sie zur Warenbeschreibung dann nicht geeignet wäre, wenn von vornherein feststünde, dass sie für das angesprochene Publikum vollkommen unverständlich ist und bleiben wird (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdnr 69). Davon kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden, da die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres verständlich ist. Unter diesen Voraussetzungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Mitbewerber der Anmelderin von vornherein kein Interesse an der Verwendung des angemeldeten Aus-

drucks haben könnten (vgl zB auch PAVIS-PROMA, Kliems 27 W (pat) 232/99 – MiniLAN).

Ohne Belang ist in diesem Zusammenhang auch die erfolgte Voreintragung der Marke in Großbritannien und in Australien. Eine solche Voreintragung kann allenfalls dort eine tatsächliche Indizwirkung entfalten, wo es sich um die Eintragung einer fremdsprachigen Angabe in einem Land des entsprechenden Sprachkreises handelt (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdnr 88). Gerade das ist vorliegend aber nicht der Fall, denn zwar erfolgt die Wortbildung entsprechend derjenigen im englischen Sprachraum (vgl BGH WRP 2001, 1084 – GENESCAN) und auch die Bedeutung der Bezeichnung ist dieselbe, aber sowohl "MINI" als auch "SATELLIT", auch in der abgekürzten Form "SAT", sind – wie bereits dargelegt – gebräuchliche Wörter in der deutschen Sprache. Im übrigen sind beide Worte aus den lateinischen, nicht aber englischen Worten "minimum" beziehungsweise "satelles" abgeleitet, so dass im Ergebnis eine Indizwirkung einer Voreintragung nicht gegeben ist.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht kein Anlass, weil die Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG nicht erfüllt sind. Vorliegend handelt es sich um eine im tatrichterlichen Bereich liegende Beurteilung einer Wortmarke, wobei auf gesicherte Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung zurückgegriffen werden konnte.

Dr. Buchetmann

Schwarz-Angele

Voit

Hu