

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 113/01

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 692 924

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die international registrierte Marke 692 924

SingleCheck

begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren

"Machines pour la production de papiers-valeurs;
Dispositifs de commande pour machines de production de papiers-valeurs".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat nach vorangegangenem Avis de refus de protection mit Beschluss vom 20. März 2001 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, der Marke, die aus den schutzunfähigen Angaben "Single" und "Check" zusammengesetzt sei, fehle auch in der Zusammensetzung dieser beiden Begriffe die erforderliche Unterscheidungskraft, im übrigen bestehe ein Freihaltebedürfnis. Bei "Check" handle es sich um einen glatt beschreibenden, technischen Funktionsbegriff des betreffenden Warenssektors, der bereits Eingang in die deutsche Sprache gefunden habe. Auch die Voranstellung von "Single" führe nicht zu einer phantasievollen Verfremdung des Gesamtbegriffs, weil auch dies den beschreibenden Charakter nicht ausräume.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde erhoben. Sie hält mit näheren Ausführungen die Bezeichnung insgesamt für schutzfähig, insbesondere auch unter Verweis auf die Voreintragung in der Schweiz und unter Inanspruchnahme des Telle-Quelle-Schutzes. Die Markenstelle habe ihrer Beurteilung unzulässigerweise eine zer-

gliedernde Betrachtungsweise zugrunde gelegt und eine analysierende Betrachtung vorgenommen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. März 2001 aufzuheben.

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

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat der IR-Marke zu Recht wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses im Sinne der Art 5 Abs 1 MMA, Art 6^{quinquies} B Nr 2 PVÜ, der § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entspricht, iVm §§ 103, 113, 37 Abs 1, den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Gemäß dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Eintragungshindernis bezieht sich allerdings nicht nur auf die in der genannten Bestimmung ausdrücklich aufgeführten Angaben, sondern auch auf solche, die andere, für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die beanspruchte Ware selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1999, 1093 – FOR YOU). Diese Regelung gebietet die Versagung einer Eintragung auch dann, wenn die fragliche Sachangabe zwar noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwen-

derung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee; BGH WRP 2001, 692 – Test it).

"Single" steht in der englischen Sprache entweder als Adjektiv für "einzeln, einzig, einfach" oder aber als Substantiv für der, die und das "Einzelne, Einzige", für eine bestimmte Art von Schallplatten oder aber für eine alleinstehende Person (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch, Englisch-Deutsch, S 592). Hinsichtlich der beiden letztgenannten Bedeutungen wurde das Wort unverändert in die deutsche Sprache übernommen, aber auch die übrigen Bedeutungen sind weitesten Kreisen im deutschsprachigen Raum geläufig.

"Check" steht als ursprünglich englisches Wort im betreffenden (technischen) Warenausgangsbereich für "Kontrolle, Überprüfung, Nachprüfung, Überwachung" (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch, S 120) und ist ebenfalls in die deutsche Sprache eingegangen. Hier kommt es neben der hier nicht relevanten Bedeutung einer erlaubten Behinderung eines Spielers beim Eishockey, der in der Schweiz üblichen Bezeichnung für Scheck (vgl. DUDEN, Fremdwörterbuch, S 140), auch in der Bedeutung von "Überprüfung, Kontrolle" und in gebräuchlichen, eingedeutschten Wörtern und Wortzusammensetzungen wie etwa "Checker, Check-in, Checkliste, Check-out, Checkpoint" vor (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 6. Aufl.; DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl, jeweils unter "Check, checken").

In der vorliegenden und sprachüblichen Zusammensetzung ergänzen sich die beiden Begriffe daher ohne weiteres verständlich zur beschreibenden Sachangabe einer Einzelkontroll-, Einzelprüfungs- oder Einzelüberwachungsfunktion, einer einzigen (konzentrierten) Prüfung innerhalb eines Produktionsprozesses, beziehungsweise zur Ausstattung von Geräten mit einer solchen Funktion und ist für die hier angesprochenen – eingeschränkten – Verkehrskreise so ohne weiteres verständlich. Wie diese Einzelkontrolle funktioniert, sagt das Zeichen zwar nicht aus, nimmt ihm damit aber nicht die Eigenschaft einer Sachaussage. Bei technischen Begriffen wird sehr oft dem Verkehr nur ein allgemeiner Hinweis auf ein bestimm-

tes Merkmal gegeben, zumal Details hier unter Umständen gezielt verschwiegen werden. So ist beispielsweise im Zusammenhang mit der Einführung des Euro bekannt, daß bestimmte Sicherheitsmerkmale der Geldscheine nicht nur nicht veröffentlicht werden, sondern sie auch nur mit besonderen Hilfsmitteln erkennbar sind. Gerade auf ein solches Einzelmerkmal bei Wertpapieren könnte aber auch das Zeichen hinweisen.

Diese angenommene warenbeschreibende Sachaussage beruht auch nicht auf einer unzulässigen, zergliedernden Betrachtung der schutzsuchenden Bezeichnung (vgl BGH GRUR 1996, 771 – THE HOME DEPOT). Vielmehr beruht diese Feststellung auf einer Betrachtung des Gesamtzeichens ohne analysierende Sichtweise der Einzelbestandteile. Unerheblich ist dabei auch die Schreibweise der Bezeichnung in einem Wort, da dies der Bildung zusammengesetzter Wörter in der deutschen Sprache entspricht.

Die Annahme eines (aktuellen) Freihaltebedürfnisses ist auch nicht davon abhängig, ob die schutzsuchende Bezeichnung als solche bereits für den hier 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 eines Zeichens nicht schutzbegründend wirkt (vgl BGH GRUR 1996, 770 – MEGA).

Im übrigen kommt es bei der Frage eines Freihaltebedürfnisses vor allem auf die Belange der Mitbewerber der Markeninhaberin an. Ob die angesprochenen Verkehrskreise, die hier aufgrund der in Frage stehenden, sehr speziellen Waren vorwiegend im Bereich des Fachpublikums anzusiedeln sind, die konkrete Bezeichnung richtig verstehen, ist nur insoweit von Bedeutung, als der Begriff zur Warenbeschreibung nur dann nicht geeignet wäre, wenn von Anfang an feststände, dass er für das angesprochene Publikum vollkommen unverständlich wäre und auch bliebe (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdnr 69). Dies trifft aber hier schon deswegen nicht zu, weil infolge der Besonderheit der bean-

spruchten Waren Fachkreise angesprochen sind, in denen Englisch als gängige Fachsprache anzusehen ist.

Ohne Belang ist auch die Voreintragung in der Schweiz, auf die die Markeninhaberin verweist (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdnr 86). Abgesehen davon, dass nähere Einzelheiten des der ausländischen Eintragung zugrundeliegenden Sachverhalts hier nicht bekannt sind, wäre eine Indizwirkung allenfalls dort in Betracht zu ziehen, wo es sich um eine Eintragung einer fremdsprachigen Marke in ihrem originären Sprachraum handelt (vgl BGH GRUR 1999, 988 – HOUSE OF BLUES; BGH aaO – THE HOME DEPOT). Nachdem die Schweiz kein originär englischsprachiges Land ist, ist eine tatsächliche Indizwirkung hier nicht gegeben.

Der Hinweis der Anmelderin auf die Entscheidung INDIVIDUELLE des BGH (GRUR 2002, 64) ist insofern hier ohne Belang, da dort der BGH auf die Ungewöhnlichkeit des Wortes und dessen ungenauen Aussagegehalt (individuelle Fertigung/individueller Kunde etc) abstellt.

Ob der Bezeichnung darüber hinaus die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, kann dahinstehen.

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Hu