

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 236/01

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Lösungsverfahren der Marke 396 44 337**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerinnen haben die Löschung der am 13. März 1997 für die Waren

Gelenkige Ketten und Rohre aus Metall zur Aufnahme und Führung von Schläuchen, elektrischen Leitungen und Lichtleitungen; Zwischenstege zur Einteilung des Aufnahmeraums für solche Ketten und Rohre; Führungsrinnen aus Metall für derartige Ketten und Rohre; Zugentlastungsschellen, Kammleisten mit Kabelbän-

dern, Zahn- und Schneidklemmen aus Metall; gelenkige Ketten und Rohre aus Kunststoff zur Aufnahme und Führung von Schläuchen, elektrischen Leitungen und Lichtleitungen; Zwischenstege aus Kunststoff zur Einteilung des Aufnahmeraums derartiger Ketten und Rohre; Führungsrinnen aus Kunststoff für derartige Ketten und Rohre; Zugentlastungsschellen, Kammleisten mit Kabelbändern, Zahn- und Schneidklemmen aus Kunststoff.

eingetragenen Marke 396 44 337 **Energieketten** beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG eingetragen worden sei; es handele sich – neben dem Wort "Energieführungsketten" – um einen seit langem eingeführten Fachbegriff, der für die beanspruchten Waren beschreibend und damit freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig sei. Die Antragstellerin 1 beruft sich ferner auf den Lösungsgrund des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat den Lösungsanträgen widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 26. September 2001 die Marke 396 44 337 gelöscht, weil sie entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, die Marke sei sowohl im Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag eine warenbeschreibende Angabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, die das Produkt selbst benenne und damit nicht geeignet, die von ihr erfaßten Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu unterscheiden. Daß dies bereits im Eintragungszeitpunkt der Fall gewesen sei, ergebe sich insbesondere aus den vorgelegten Patent- und Offenlegungsschriften, in denen der Begriff "Energieketten" beschreibend verwendet werde. Die Frage, ob die Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei, könne unter diesen Umständen dahinstehen.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält die angegriffene Marke mit näheren Ausführungen nicht für eine beschreibende Angabe und macht geltend, sie habe diesen Begriff – anstelle des Fachbegriffs "Energieführungskette" - erfunden; auf ihre Erfindung seien sämtliche Verwendungen zurückzuführen. Bei den für die Patentschriften verantwortlichen Firmen handele es sich um ihre Geschäftspartner, die in den den Patenten zugrundeliegenden Konstruktionen ihre, der Markeninhaberin, Energieketten einsetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschanträge zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen 1 und 2 beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin 1 beantragt ferner,

der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerinnen halten mit näheren Ausführungen die Marke "Energieketten" weiterhin für eine nicht schutzfähige Angabe, was für den Eintragungszeitpunkt ebenso gelte wie für die Gegenwart.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet.

Zutreffend hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Marke **Energieketten** wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG gelöscht. Die Marke war am 13. März 1997 entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG eingetragen worden. Diese Schutzhindernisse bestehen auch noch gegenwärtig fort (§ 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Eine solche Angabe ist die Marke **Energieketten**, die im Verkehr zur Bezeichnung der von der Marke erfaßten Waren dient oder dienen kann.

Das Wort "Energieketten" ist – wie im Parallelverfahren 30 W (pat) 17/02 auch ausgeführt - im Bereich der Versorgung beweglicher Verbraucher (Maschinen, Anlagen) mit Energie ein zumindest seit 1988 verwendeter Fachbegriff; dabei geht es darum, die Kabel/Leitungen in speziellen, flexiblen Ketten zu führen und zu schützen. Diese Tatsache bestand schon im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke am 13. März 1997, und sie besteht auch heute noch. Dafür sprechen insbesondere die von der Antragstellerin 1 eingereichten Anlagen, nämlich insbesondere folgende Patent- und Offenlegungsschriften:

In der Offenlegungsschrift DE 38 19 579 A1 (Anmeldetag: 9.6.88; Bezeichnung: Linearführung ein- und mehrspurig nicht verdrehbar und einstellbar) heißt es (Spalte 2, Zeile 27ff) beispielsweise: "Diese stromführenden Leisten... ersetzen andere Energieführungsmöglichkeiten, wie zB abrollende Energieketten".

In der Patentschrift DE 38 20 891 C2 (Anmeldetag: 21.6.88; Bezeichnung des Patents: Vorrichtung zur Ein- und Auslagerung von auf vier Stützen, insbesondere auf Rädern, ruhendem Lagergut, insbesondere Kraftfahrzeugen) heißt es (Spalte 6, Zeile 36ff): "Die Verbindungsleitungen...zur Energieversorgung... sind... als Energieketten ausgebildet".

In der Patentschrift DE 39 39 888 C1 (Anmeldetag: 30.11.89; Bezeichnung des Patents: Vorrichtung zum Strahlen der inneren Oberfläche eines Rohres) heißt es (Spalte 3 Zeile 53ff): "Die Anordnung einer flexiblen Energiekette statt eines Kabels hat den Vorteil, daß ..die..Leitungen sauber geführt und durch die Ablage der flexiblen Energiekette ..vor Beschädigungen geschützt sind."

In der Patentschrift 40 05 594 C2 (Anmeldetag 22.2.90; Bezeichnung des Patents: Einrichtung zur Energieübertragung bei Drehbewegungen) wird der Vorteil der Erfindung zB wie folgt beschrieben (Spalte 3, Zeile 53ff): "Die Anordnung einer flexiblen Energiekette statt eines Kabels hat den Vorteil, daß der Zuführungsschlauch... und die anderen... Leitungen sauber geführt und durch die Ablage der flexiblen Energiekette... die Leitungen weitgehend vor Beschädigungen geschützt sind."

In der Patentschrift DE 195 12 088 C2 (Anmeldetag: 3.4.95; Patentinhaber: die Markeninhaberin; Bezeichnung des Patents: Energiekette) ist ua wie folgt formuliert (Spalte 1, Zeile 3ff): "Die Erfindung betrifft eine Energiekette zur Führung von Schläuchen, Kabeln o.dgl... Derartige Energieketten sind beispielsweise aus den JP... bekannt...".

In der Patentschrift DE 195 12 105 C1 (Anmeldetag: 3.4.95; Patentinhaber: die Markeninhaberin; Bezeichnung des Patents: Führungsrinne für Energieführungsketten) heißt es ua (Spalte 3, Zeile 46ff): "Hierdurch sind die Gleitschienen... und das Obertrum der Energiekette... führbar..."

Für weitere Formulierungen wird ergänzend auf die die Offenlegungsschrift DE 195 39 015 A1 (Anmeldetag: 19.10. 95; Spalte 4, Zeile 5) und die Patentschrift DE 195 40 708 C1 (Anmeldetag: 2.11.95; Spalte 1 Zeile 31) bezug genommen.

Die Marke **Energieketten** ist für die eingetragenen Waren eine beschreibende, freihaltebedürftige Angabe. Für die im Warenverzeichnis ausdrücklich aufgeführten Ketten zur Aufnahme und Führung von Schläuchen, Leitungen usw liegt dies auf der Hand. Die Marke ist aber auch für "gelenkige Rohre aus Metall zur Aufnahme und Führung von Schläuchen..." beschreibend. Maßgebend für den beschreibenden Gehalt des Wortteils "Ketten" ist die Aneinanderfügung beweglicher Glieder, mit der die gewünschte Gelenkigkeit/Fexibilität erreicht wird. Das Material, aus dem die Glieder der Kette hergestellt sind, führt nicht von dem Gesamtprodukt "Kette" und damit dem beschreibenden Begriff weg. Bei weiteren Waren des Warenverzeichnisses (Zwischenstege usw) kann es sich um Bestandteile des Produkts "Energieketten" und damit bei dem Markenwort um eine Bestimmungsangabe handeln.

Daß das Freihaltebedürfnis an der Marke auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung besteht, belegen die zahlreichen, weitgestreuten beschreibenden Verwendung des Begriffs im Internet. So ergibt der Aufruf dieses Begriffs bei der Suchmaschine Google Seiten auf Deutsch mit mehr als dreihundert Resultaten.

Darüberhinaus fehlte und fehlt der Marke **Energieketten** auch jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, da erhebliche Teile des Verkehrs wegen des beschreibenden Inhalts der Bezeichnung darin eine Sachangabe sehen werden, nicht aber einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Erzeugnisse aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb. Auch wenn bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu überwinden, fehlt es doch auch an dieser, wo es um Begriffe mit erkennbar glatt beschreibendem Charakter geht, weil in solchen Fällen "der dem Verkehr bekannte Sinngehalt der bean-

spruchten Bezeichnung ihrer Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung entgegensteht" (vgl BGH WRP 1998, 495, 496 – Today). Daß das Wort

### **Energieketten**

für die in Rede stehenden Waren beschreibend ist, wurde bereits bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses festgestellt. Die beteiligten Verkehrskreise bestehen vorliegend im wesentlichen aus Fachleuten oder fachlich interessierten Abnehmern. Das ergibt sich aus der Natur der Waren, die im Bereich Maschinen- und Anlagenbau als Bauteile zum Einsatz kommen können; diese bedingen auch unabhängig vom Verbraucherleitbild in der Rechtsprechung (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 735 Tz. 26 - Lloyd; WRP 2000, 289, 292 Tz. 27 - Lifting-Creme; BGH, MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHÉ/TISSERAND) einen informierten und sich informierenden Abnehmer.

Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin kommt es für die Entscheidung nicht darauf an, ob es sich – wie geltend gemacht - bei Patentinhabern bzw Anmeldern um ihre Geschäftspartner handelt und die Verwendung des Begriffs "Energieketten" auf die von ihr gebildete Wortschöpfung aus dem Fachbegriff "Energieführungskette" zurückgeht. Wie oben angeführt, wird der Begriff "Energiekette/n" im Text der genannten Schriften als Fachbegriff beschreibend und nicht etwa in der Art einer Marke verwendet und ist in seiner beschreibenden Verwendung von den Prüfern ersichtlich auch unbeanstandet verstanden worden. Wie unter diesen Umständen die behauptete Eigenschaft der Patentinhaber als Geschäftspartner der – späteren - Markeninhaberin dazu führen können soll, daß das Markenwort **Energieketten** keine beschreibende Angabe ist, ist nicht ersichtlich. Ebenso wenig kann der Umstand, daß auch der Begriff "Energieführungskette" verwendet wird (zum Beispiel auch in der Patentschrift DE 195 12 088 C2, Spalte 2, Zeile 8) zur Schutzfähigkeit des Wortes "Energieketten" führen. Das Bestehen unterschiedlicher Bezeichnungen für eine Ware ist im Gesetz nicht als schutzbegründendes Merkmal vorgesehen; warum dies so sein sollte, ist unter keinem Gesichtspunkt



erkennbar. Wie sich aus der in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG enthaltenen Formulierung "dienen können" ergibt, sind alle Angaben freizuhalten, die zur Beschreibung benutzt werden können. Auch das Wort "Lastwagen" ist für Lastfahrzeuge nicht deshalb schutzfähig, weil es dafür auch das Wort "Lastkraftwagen" gibt. Ebenso ist es im Markengesetz unerheblich, ob die Verkürzung des Wortes "Energieführungskette/n" auf den Begriff **Energieketten** eine "Erfindung" der Markeninhaberin ist (was angesichts der geradezu weitgestreuten rein sachbezogenen Verwendung dieses Wortes für den Senat schon nicht ohne Zweifel ist): die Verwendung durch den "Erfinder" des Begriffs ändert nichts an der allein maßgeblichen Frage der beschreibenden Angabe, bei deren Vorliegen die freie Verwendung des Begriffs gewährleistet werden muß (vgl. BPatGE 37, 44, 48 "VHS"; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rn. 143 m.Nachw.).

Zu einer Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall (noch) keinen Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG). Die Beschwerdeführerin hat Gründe für eine von der angegriffenen Entscheidung abweichende Beurteilung vorgetragen; daß diese im Markengesetz - für die Antragsgegnerin erkennbar - neben der Sache liegen und das eingelegte Rechtsmittel von vornherein ohne Erfolg bleiben musste, läßt sich nicht feststellen; es entspricht daher nicht der Billigkeit, ihr die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Für die – von der Antragsgegnerin hilfsweise angeregte - Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG. Angesichts der vorliegenden konkreten auf tatsächlichen Grundlagen fu-

ßenden Einzelfallgestaltung sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben.

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Hu