

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 84/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. Februar 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 13 469.3**

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 Richter Voit und Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister ist unter 398 13 469.3 angemeldet

## **SMART**

für die Waren

"Kleisenwaren und sonstige Waren aus Metall, soweit in Klasse 06 enthalten, insbesondere Marken- und Phantasiezeichen sowie Zierelemente, Knöpfe, Haken, Ösen, Nadeln, Nieten, Druckknöpfe, Achskapen und Sperrscheiben; vorgenannte Waren nicht aus Edelmetallen und nicht plattiert,

Knöpfe, Haken, Ösen und Nadeln; Nieten und Druckknöpfe, soweit in Klasse 26 enthalten."

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß des Prüfers die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung stelle eine im Deutschen ohne weiteres verständliche, beschreibende Sachangabe iSv "modisch, elegant, fesch" dar, die aus diesem Grund freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Sie begründet diese damit, daß der Begriff "smart" weitaus überwiegend in Verbindung mit Personen verwendet werde und einen unscharfen, mehrdeutigen Charakter besitze. In Kombination mit Waren werde die Bezeichnung nicht beschreibend, sondern markenmäßig verwendet. Für die Schutzfähigkeit spreche auch, daß die Bezeichnung vielfach national und als EU-Marke eingetragen sei.

Im Wege eines Hilfsantrags faßt die Anmelderin ihr Warenverzeichnis wie folgt:

"Kleineisenwaren und sonstige Waren aus Metall, soweit in Klasse 06 enthalten, nämlich

Knöpfe, insbesondere Nietknöpfe, Annähknöpfe, Druckknöpfe, insbesondere Ringfeder-Druckknöpfe, Lippenfeder-Druckknöpfe, Parallelfeder-Druckknöpfe und Zier-Druckknöpfe, Nieten, Maschinennieten, Hohnieten, Kappen, Federteile, Unterteile für die vorgenannten Waren, insbesondere Kugelunterteile, Federunterteile, Nietenunterteile; sowie Haken, Ösen,

Reißverschlußanhänger, Schlaufenanhänger,

Marken- und Phantasiezeichen, Zierelemente, nämlich Befestigungsnieten mit angegossenem Nietelement, Gürtelschnallen, Schrauben

vorgenannte Waren für Kleidungsstücke, Möbel, Tierhalsbänder und Accessoires wie Gürtel, Portemonnaies, Taschen,

Achskappen und Sperrscheiben für Spielzeug, Haushaltsgeräte, Fahrzeuge, Heizkostenverteiler, Fensterbeschläge,

sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, nicht plattiert und nicht aus Form-Gedächtnis-Legierungen;

Knöpfe, insbesondere Nietknöpfe, Annähknöpfe, Haken, Ösen und Nadeln; Nieten, Maschinennieten und Druckknöpfe, insbesondere Ringfeder-Druckknöpfe, Lippenfeder-Druckknöpfe, Parallelfeder-Druckknöpfe und Zier-Druckknöpfe, soweit in Klasse 26 enthalten,

vorgenannte Waren für Kleidungsstücke, Möbel, Tierhalsbänder und Accessoires wie Gürtel, Portemonnaies, Taschen."

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der Anmeldung steht – auch in der Fassung des Hilfsantrags – das Schutzhindernis eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

Bei der angemeldeten Bezeichnung handelt es sich um eine warenbeschreibende Angabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen kann.

Der ursprünglich aus dem Englischen stammende Begriff "smart" steht in einer gewissen Bedeutungsvielfalt für "clever, smart (!), raffiniert, hervorragend; schick, schön; elegant, smart (!); hart, scharf; flink; nicht ganz reell" (Duden Oxford,

Großwörterbuch Englisch, 1990). Bereits die vorgenannten Bedeutungen belegen eine zumindest teilweise synonyme Verwendung auch im Deutschen. Dort läßt er sich wörterbuchmäßig für "schlau, geschäftstüchtig, durchtrieben; schick, flott (von der Kleidung)" nachweisen (Duden, Fremdwörterbuch, 6. Aufl).

Die vorstehenden Bedeutungen weisen in ihrer Mehrzahl, aber nicht ausschließlich auf eine personenbezogene Verwendung des Begriffs hin.

Darüber hinaus ist seit geraumer Zeit auch eine warenbeschreibende und damit sachbezogene Verwendung zu belegen. So handelt es sich bei "smart" um die geläufige Bezeichnung für gerätetechnische Intelligenz (vgl BGH GRUR 1990, 517 – SMARTWARE; BPatG Pavis Proma, Kliems, 30 W (pat) 120/00 – sm@rt c@rd; HABM, Pavis Proma, Bender R 611/00-3 – PaySmart, R 872/99-1 – SMART ALBUM). Die vorstehend zitierte Rechtsprechung betrifft den Computer- und Elektronikbereich und damit ein Feld, in dem komplexere Gerätestrukturen vorherrschen. Dabei kommt smart aber auch keine neue Bedeutung zu, sondern nur eine der üblichen, nämlich etwa im Sinn von clever, schlau, raffiniert.

Die Verwendung des Begriffs "smart" beschränkt sich hierauf jedoch nicht. Nach der vom Senat durchgeführten Internetrecherche, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung war, läßt sich eine Verwendung der fraglichen Bezeichnung auch für einfachere technische Vorrichtungen und für Gegenstände mit einem als besonders empfundenen, pfiffigen Design belegen. So wird im Internet ein an der Wand zu befestigender Wäschetrockner durch die anpreisende Angabe "SMARTER AUFTRITT" beworben. Eine weitere Belegstelle weist besonders gestaltete Knöpfe als "smart" in Bezug auf besondere Farben und Materialien aus. Eine weitere Fundstelle bezeichnet sog intelligente Kleidungselemente als "smart clothing" (vgl auch BPatG, Pavis Proma, Kliems 29 W (pat) 29/94 – SMART DESIGN).

Die vorstehende Annahme steht nicht im Widerspruch zu anderen Entscheidungen des BPatG. So betrifft die von der Anmelderin vorgelegte Entscheidung des 32. Senats (32 W (pat) 135/00) die Waren "Mehl, Mehlmischungen, Brot, Brötchen, feine Backwaren", für die sich auch unter Berücksichtigung des hier verfolgten Begründungsansatzes keine beschreibende Sachaussage entnehmen läßt. Gleiches gilt für die Entscheidung des 28. Senats (28 W (pat) 7/98), die lebende Pflanzen und natürliche Blumen sowie Vermehrungsgut von Pflanzen zum Gegenstand hat.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin scheidet ein Freihaltungsbedürfnis nicht schon deshalb aus, weil die gegenständliche Bezeichnung über eine größere Bedeutungsvielfalt aufweist und damit in Alleinstellung mehrdeutig ist. Für die markenrechtliche Beurteilung ist vielmehr maßgebend, daß sich – wie vorliegend – diese Mehrdeutigkeit auflöst, wenn die angemeldeten Waren (und Dienstleistungen) berücksichtigt werden (Senat, Pavis Proma Kliems, 30 W (pat) 160/97 - COMPUTER SHOPPER, 30 W (pat) 3/98 – ComTransactions).

In den angeführten Bedeutungen stellt die angemeldete Bezeichnung eine beschreibende Sachangabe für die Waren sowohl des Haupt- als auch des Hilfsantrags dar. Die hiervon umfaßten Waren können entweder eine gewisse technische Raffinesse, die auch bei recht einfach gestalteten technischen Gegenständen vorliegen kann, aufweisen oder ihnen wird ein gewisser modischer "Pfiff" zugeschrieben.

Die von der Anmelderin angeführten angeblich vergleichbaren Voreintragungen führen zu keiner anspruchsbegründenden Selbstbindung des DPMA und infolge des Bundespatentgerichts, da die Entscheidung über die Schutzfähigkeit der Marke keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstellt (Althammer/

Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 85 mwN). Eine den angeführten Entscheidungen des HABM ggf zukommende Indizwirkung greift angesichts der vorstehend getroffenen Feststellungen nicht durch.

Dr. Buchetmann

Voit

Schramm

Hu