



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 265/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die IR-Marke 772 131**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die international registrierte Wortmarke IR 772 131

### **SmartView**

Sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach, und zwar für die Waren:

“machines and apparatus as well as parts thereof for microelectronic, medical technology, biotechnology, semi-conductor technology and microsystems technology;

machines and apparatus as well as parts thereof for the production, treatment and processing of semi-conductors;

machines and apparatus as well as parts thereof for treatment of surfaces of all kinds”.

Die Markenstelle für Klasse 7 hat der Marke den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft und ihres Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Gehalts verweigert, denn das sprachüblich gebildete Wort „smartview“ bringe lediglich zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren mit gerätetechnischer Intelligenz zB zur Betrachtung und Prüfung von Oberflächen ausgestattet seien. In diesem Sinne werde das beanspruchte Markenwort auch bereits beschreibend verwendet.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung weiter und trägt vor: Bei dem Markenwort handele es sich um eine Neuschöpfung, die weder lexikalisch noch in der Fachliteratur nachweisbar sei. Diesem Wort fehle jeglicher konkreter Warenbezug, zumal es eine Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen aufweise und einen breiten begrifflichen Interpretationsspielraum eröffne. Die von der Markenstelle entgegengehaltenen Belege zeigten

demgegenüber lediglich eine markenmäßige Verwendung des beanspruchten Wortes. Im übrigen sei die Marke in Großbritannien sowie in Österreich problemlos eingetragen worden, was als Indiz gegen ein Freihaltebedürfnis spreche. Hilfsweise will die Markeninhaberin ihr Warenverzeichnis durch Streichung einzelner Warengruppen beschränken.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Die Marke ist von einem Schutz in Deutschland nach §§ 107, 113 Abs 2 MarkenG ausgeschlossen, denn dem Schutzbegehren steht zumindest das Eintragungshindernis der beschreibenden Freihaltungsbedürftigen Angabe entgegen (§ 8 Abs 2 Nr. 2 MarkenG iVm. Art. 5 Abs 1 MMA, Art 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ).

Wie schon die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, ist das Markenwort "SmartView" sprachüblich aus den Einzelwörtern "smart" und "view" zusammengesetzt, wobei im Kontext der Waren „smart“ mit „(gerätetechnisch) intelligent“ und „view“ mit „ansehen“ oder „betrachten“ übersetzt werden kann. Für den ausschließlich beteiligten Fachverkehr, an den in den hier angesprochenen Bereichen von Mikroelektronik, Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Biotechnologie, Mikrosystemtechnik und Oberflächenbehandlung hohe Anforderungen im Hinblick auf die Sprachkenntnisse gestellt werden können, erschließt sich die Wortkombination „SmartView“ – auch wenn sie in keinem einschlägigen Wörterbuch zu finden ist – damit ohne weiteres im Sinne von „gerätetechnisch intelligent betrachten“. Die Zusammensetzung der Wörter „smart“ und „view“ mit anderen Wörtern ist im übrigen völlig sprachüblich, wie die von der Markenstelle genannten Beispiele belegen. Die beanspruchte Wortkombination beschreibt auch nach Auffassung des Senats in unmittelbarer und unzweideutiger Art und Weise eine für den Verkehr wesentliche Eigenschaft der beanspruchten Waren, womit sie als Marke schutzunfähig ist.

In der Produktion von mikroelektronischen, biotechnologischen oder medizintechnischen Komponenten, in der Halbleiterindustrie und der Mikrosystemtechnik ist es üblich und weit verbreitet, die Oberflächen der Produkte beispielsweise zum Zweck der Qualitätskontrolle zu analysieren, da die Oberfläche bzw. die oberflächennahen Volumina die wesentlichen Eigenschaften der Produkte bestimmen. Zur Oberflächenanalyse dienen u.a. mit Kameras arbeitende Bilderfassungssysteme oder optische Methoden. Bei den optischen Methoden wird die Oberfläche z.B. mittels eines Lasers bestrahlt und die von der Oberfläche reflektierte oder von oberflächennahen Regionen emittierte elektromagnetische Strahlung beobachtet. Es liegt damit auf der Hand, dass die Angabe „gerätetechnisch intelligent betrachten“ für alle beanspruchten Waren ausschließlich zur Bezeichnung der Bestimmung dieser Waren dient, da die Waren dazu dienen, eine Oberfläche zu betrachten bzw. die Betrachtung zu erleichtern, wobei die Waren zusätzlich mit einer Reihe von Funktionen versehen sind, die dieser Betrachtung eine gewisse Intelligenz verleihen.

Bezüglich der einzelnen Waren bzw. Warengruppen gilt dabei folgendes:

<b>Ware</b>	<b>Angabe „SmartView“ dient zur Bezeichnung der Bestimmung, nämlich</b>	<b>Fundstellen</b>
Maschinen und Vorrichtungen für die Mikroelektronik, Halbleitertechnik, Mikrosystemtechnik, Medizintechnik und Biotechnologie	zur intelligenten Betrachtung, d.h. zur Oberflächenanalyse und Bildverar-	Particle Guard zur Erkennung von partikulären Verunreinigungen auf technischen Oberflächen u.a. für Halbleiter- und Medizintechnik ( <a href="http://www.idw-online.de/pages/de/news73649">www.idw-online.de/pages/de/news73649</a> )  SmartView – Oberflächeninspektionssystem zur Detektion von Oberflächenfehlern für verschiedenste Materialien

(in der engeren Bedeutung nach der „Übersetzung“ der IR-Markeninhaberin: für die Produktion)	beitung, z.B. zur Erkennung von Defekten und Objekten	<a href="http://www.cognex.de/solutions/smartview/">www.cognex.de/solutions/smartview/</a> ...)  Bildverarbeitungssysteme für Mikroelektronik, Halbleitertechnik, Mikrosystemtechnik und für Pharma/Medizintechnik der Fa. Cognex ( <a href="http://www.cognex.de/solutions/applications">www.cognex.de/solutions/applications</a> ...)
Maschinen und Vorrichtungen für die Mikroelektronik, Halbleitertechnik, Mikrosystemtechnik (weite Bedeutung)	zum intelligenten Sehen	Smart View 5000 Bildschirmlesegerät (für Sehschwache, ( <a href="http://www.baum.at/de/produkte/smart_view5000.html">www.baum.at/de/produkte/smart_view5000.html</a> )  Monitore (z.B. Deckenmonitor <a href="http://www.mobilmedia.at/tmxr6">www.mobilmedia.at/tmxr6</a> ..)  CCD Kameras zur Betrachtung von Oberflächen ( <a href="http://www.idw-online.de/pages/de/news73649">www.idw-online.de/pages/de/news73649</a> )  Laser, LEDs, Fotodetektoren (Cardona, Fundamental of semiconductors, S.233f))
Maschinen und Vorrichtungen für die Medizintechnik (weite Bedeutung)	zum intelligenten Betrachten von CT-Aufnahmen	SmartView von GE Healthcare, ein CT-Anzeigesystem ( <a href="http://www.gehealthcare.com/user/ct/cin_app/products/sview.html">www.gehealthcare.com/user/ct/cin_app/products/sview.html</a> )
Maschinen und Vorrichtungen für die Biotechnologie (weite Bedeutung)	zum intelligenten Sehen nach Erblinden	Mikrochip als Sehhilfe für Blinde ( <a href="http://www.medizinauskunft.de/artikel/diagnose/krankheiten/09_02_netzhaut_implant">www.medizinauskunft.de/artikel/diagnose/krankheiten/09_02_netzhaut_implant</a> ..)

Maschinen und Vorrichtungen zur Herstellung, Behandlung und Verarbeitung von Halbleitern	zur intelligenten Überwachung der Produktion durch Betrachten	Einsatz von CCD-Kameras zur Herstellung von Halbleitern ( <a href="http://www.elektrotechnik.de/fachartikel/et_fachartikel_1655776.html">www.elektrotechnik.de/fachartikel/et_fachartikel_1655776.html</a> )  System zur Messung von Oberflächenverunreinigungen zum Einsatz in der Halbleiterindustrie ( <a href="http://www.idw-online.de/pages/de/news73649">www.idw-online.de/pages/de/news73649</a> )  Herstellung von Elektronikboards ( <a href="http://www.cognex.de/solutions/applications...">www.cognex.de/solutions/applications...</a> )
--	---	---

Maschinen und Vorrichtungen zur Bearbeitung von Oberflächen aller Art	zum intelligenten Betrachten der Oberfläche z.B. für die Qualitätskontrolle	Presstext Fa. Prometec zur Kameraüberwachung von Materialbearbeitung ( <a href="http://www.prometec.com/presstexte/PVE.Press2003/">www.prometec.com/presstexte/PVE.Press2003/</a> )  Oberflächeninspektionssysteme der Fa. Cognex, die in Produktionslinien zur Herstellung von beschichtetem Stahl und zur Herstellung von lackierten Aluminiumblechen integriert sind ( <a href="http://www.cognex.de/solutions/applications">www.cognex.de/solutions/applications</a> ) sowie zum Laserschneiden ( <a href="http://www.cognex.de/solutions/applications..">www.cognex.de/solutions/applications..</a> ).
---	---	---

Aus der vorstehenden Tabelle ergibt sich, dass „SmartView“ für alle im Warenverzeichnis angegebenen Waren ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Bestimmung dienen. Somit besteht ein gegenwärtiges Freihaltebedürfnis.

Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung und insbesondere der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (zB MarkenR 2004, 111 - Biomild), wo klar zum Ausdruck kommt, dass die bloße Kombination von Wortbestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Ware beschreibt, für diese Merkmale selbst dann beschreibend bleibt, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbes. syntaktischer oder semantischer Art kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Angaben oder Zeichen besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen können (EuGH aaO Rdnr. 39).

Die von der Beschwerdeführerin hilfsweise angebotene Beschränkung des Warenverzeichnisses führt zu keiner anderen tatsächlichen wie rechtlichen Beurteilung, da die Beschränkung lediglich in der Streichung von bestimmten Warengruppen besteht, damit substantiell nichts Neues bringt, was nicht bereits im Hauptantrag abgehandelt worden ist.

Soweit die Anmelderin ihren Eintragungsanspruch auf die Eintragung ähnlich lautender Marken stützt, steht dem entgegen, dass es sich zum einen bei der Entscheidung über die Eintragung um eine Rechtsfrage handelt – womit eine Ermessensbindung ausscheidet -, zum anderen Art. 3 GG nur einen Rechtsanspruch auf gleiches Recht im Recht gewähren könnte und keinen Anspruch auf eine ebensolche unrechtmäßige Entscheidung. Voreintragungen können allenfalls bei Zweifelsfällen als Indiz für ein bestimmtes Verkehrsverständnis oder für Marktgepflogenheiten (vor allem, wenn es sich um benutzte Marken handelt) gewertet werden, bei einer wie hier vorliegenden eindeutigen Sach- und Rechtslage besteht aber kein Raum für die Heranziehung derartiger Umstände.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb