



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 22/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 007 199.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Januar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein sowie der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. März 2014 und vom 18. Februar 2015 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Dienstleistungen einer Werbeagentur; Fernsehwerbung; Produktion von Werbefilmen; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Versandwerbung; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Werbung; Werbung durch Werbeschriften;

Klasse 41:

Filmproduktion [in Studios]; Veröffentlichung von Büchern; Videofilmproduktion; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen;

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Rechtsvorgänger der Anmelderin hat am 18. Oktober 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Bezeichnung

smartcrutch

als Wortmarke u. a. für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen in das beim DPMA geführte Markenregister einzutragen:

Klasse 10:

Apparate zur körperlichen Rehabilitation für medizinische Zwecke;
Geräte für die Physiotherapie; Krücken; orthopädische Artikel;

Klasse 35:

Dienstleistungen einer Werbeagentur; Fernsehwerbung; Produktion von Werbefilmen; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Versandwerbung; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Werbung; Werbung durch Werbeschriften;

Klasse 41:

Unterricht; Filmproduktion [in Studios]; Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke; Veröffentlichung von Büchern; Videofilmproduktion; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschlüssen vom 31. März 2014 und vom 18. Februar 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, in Bezug auf die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 10, 35 und 41 zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen könne insoweit als eine warenbeschreibende Angabe dienen und sei daher gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen. Die angemeldete Bezeichnung setze sich aus den englischsprachigen Wortbestandteilen „smart“ (= intelligent, klug) und „crutch“ (= Krücke) zusammen. Das Attribut „smart“ sei u. a. auch im Bereich der Orthopädie im Sinne einer gerätetechnischen Intelligenz gebräuchlich. Insgesamt erschöpfe sich das Zeichen in einem Sachhinweis auf eine „intelligente Krücke“. Ausweislich verschiedener Verwendungs-

beispiele handele es sich bei derartigen Krücken um eine im Markt eingeführte Produktkategorie, die es insbesondere ermögliche, mit Hilfe von Sensoren und Anzeigen auf den korrekten Gebrauch des Geräts hinzuwirken. Die Zusammensetzung der Wortbestandteile bewirke keine erhebliche Verfremdung des Zeichengehalts und hebe die Eignung des Zeichens als beschreibende Angabe nicht auf. Die Wortbedeutung der angemeldeten englischsprachigen Bezeichnung werde von inländischen Fachkreisen erfasst, zumal die inländische Verwendung der Wortbestandteile „smart“ und „crutch“ als solcher bereits nachweisbar sei. Auf das Verständnis der allgemeinen Verkehrskreise komme es dabei nicht ausschlaggebend an. In Bezug auf die Waren der Klasse 10 sei die angemeldete Angabe geeignet, die Art der Ware zu bezeichnen. Die von der Zurückweisung betroffenen Werbungs-, Medien- und sonstigen Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 könnten auf die Verkaufsförderung bzw. die Vermittlung von Informationen in Bezug auf intelligente Krücken gerichtet sein. Darüber hinaus stehe der Eintragung des angemeldeten Zeichens auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen. Soweit sich der Rechtsvorgänger der Anmelderin auf verschiedene Voreintragungen beruft, seien diese, auch soweit sie tatsächlich vergleichbare Zeichen betreffen, nicht geeignet, die gesetzgebundene Entscheidung über die Eintragung zu beeinflussen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie nimmt auf den Vortrag ihres Rechtsvorgängers vor der Markenstelle Bezug. Er hat im Wesentlichen geltend gemacht, dass die Gesamtbezeichnung „smartcrutch“ eine ungewöhnliche Wortbildung darstelle, die in dieser Form nicht als beschreibende Angabe verwendet werde. Der Wortbestandteil „crutch“ sei dem inländischen Verkehr im Übrigen ohnehin nicht bekannt. Darüber hinaus hat die Anmelderin im Beschwerdeverfahren ausgeführt, dass das attribut „intelligent“ nicht geeignet sei, unmittelbar die Beschaffenheit einer Krücke zu beschreiben. Das Zeichen entbehre auch nicht jeglicher Unterscheidungskraft, weil das Publikum daran gewöhnt sei, dass Wortkombinationen mit dem Bestandteil „smart“ als betrieblicher Herkunftshinweis verwendet würden. Die Zurückweisung der Anmeldung stelle angesichts einer Vielzahl

eingetragener Marken mit dem Bestandteil „smart“ eine unzulässige Ungleichbehandlung der Anmelderin dar.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 vom 31. März 2014
und vom 18. Februar 2015 aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die angegriffenen Beschlüsse, die Eingaben der Anmelderin und ihres Rechtsvorgängers sowie auf den sonstigen Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur zum Teil Erfolg. Sie ist in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang (Ziffer 1.) begründet, da insoweit keine Eintragungshindernisse bestehen. Die angefochtenen Beschlüsse waren daher in diesem Umfang aufzuheben. Hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 10 und der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Unterricht; Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke“ steht der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung jedoch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit gemäß § 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben oder Zeichen bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die Monopolisierung solcher Angaben oder Zeichen zugunsten eines Wettbewerbers widerspräche nämlich einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit. Entscheiden-

des Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung, ohne dass es darauf ankommt, ob das Zeichen bereits tatsächlich als Sachangabe verwendet wird (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, Rdnr. 25, 30, 32 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rdnr. 31 f. - DOUBLEMINT; BGH, GRUR 2012, 272, Rdnr. 9, 17 - Rheinpark-Center Neuss). Auch Wortneubildungen kann das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich hervortritt, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe ohne Weiteres erfüllen können. Insbesondere hat ein Zeichen, das sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht (EuGH, GRUR Int. 2004, 410, 413, Rdnr. 41 - BIOMILD; EuGH, GRUR Int. 2004, 500, 507, Rdnr. 100 - Postkantoor). Ein sachbezogenes Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise kann für sich gesehen die Eignung als beschreibende Angabe begründen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 8, Rdnr. 372; Ströbele, MarkenR 2006, 433, 435).

Das angemeldete Wortzeichen „smartcrutch“ besteht in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 10 „Apparate zur körperlichen Rehabilitation für medizinische Zwecke; Geräte für die Physiotherapie; Krücken; orthopädische Artikel“ sowie die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 „Unterricht; Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke“ ausschließlich aus Angaben, die deren Beschaffenheit beschreiben. Die Mitbewerber der Anmelderin haben deshalb insoweit ein berechtigtes Interesse an der freien Verwendung dieser Angabe.

Die angemeldete Wortverbindung setzt sich aus den englischen Wörtern „smart“ und „crutch“ zusammen. Der Zeichenbestandteil „smart“ bedeutet „intelligent“ und war im Inland bereits zum Anmeldezeitpunkt im Oktober 2013 als Angabe, die in der Alltagssprache eine eigenständige (intelligente) Arbeitsweise von Geräten und Gerätefunktionen beschreibt, eingeführt (vgl. beispielsweise „smarter Kühlschrank“, „smartes Armband“ oder „smarter Thermostat“). Das ebenfalls englischsprachige Zeichenelement „crutch“ wird mit „Krücke“ bzw. „Stütze“ übersetzt (vgl. Online-Wörterbuch Beolingus – TU Chemnitz, Stichwort „crutch“). Analog zu verschiedenen im Inland gebräuchlichen Sachangaben, die das Präfix „smart“ enthalten (vgl. Duden-Online: Smartphone, Smartcard, Smartboard; vgl. aus der umfangreichen Rechtsprechung: BPatG 24 W (pat) 56/03 - Smartcooler; 24 W (pat) 6/04 - SMARTSAUNA; 28 W (pat) 160/07 - SMARTMIX; 28 W (pat) 265/03 - SmartView, jeweils in juris und Pavis ProMa verfügbar), sind die beiden Wortbestandteile „smart“ und „crutch“ in dem angemeldeten Zeichen sprachüblich verbunden. Die Kombination „smartcrutch“ bedeutet folglich „intelligente/smarte Krücke“ und bezeichnet, wie die Markenstelle insoweit zutreffend ausgeführt hat, in Bezug auf die beanspruchte Ware „Krücken“ sowie in Bezug auf die weiter in Klasse 10 beanspruchten Oberbegriffe „Apparate zur körperlichen Rehabilitation für medizinische Zwecke; Geräte für die Physiotherapie; orthopädische Artikel“, die jeweils auch „Krücken“ umfassen können, eine Warengattung, die gegenüber herkömmlichen Krücken erweiterte intelligente Ausstattungsmerkmale aufweist. Angesichts der bereits seit Jahren erkennbaren Ausweitung der Digitalisierung der Arbeit und des Alltags war jedenfalls zum Zeitpunkt der Anmeldung im Oktober 2013 davon auszugehen, dass auch Krücken - wie andere orthopädische und medizintechnische Geräte oder Hilfsmittel (vgl. Anlagen 1 - 3 zum Beschluss der Markenstelle vom 31. März 2014) - über elektronische Funktionselemente, die eine optimierte Handhabung oder sonstige erweiterte Nutzung zulassen, verfügen können. Aus den von der Markenstelle eingeführten Verwendungsbeispielen ergibt sich überdies, dass mit Sensoren ausgestattete „intelligente Krücken“, die eine korrekte Anwendung des Geräts gewährleisten und gegen Fehlbelastungen des Bewegungsapparates schützen sollen, bereits im Jahr 2009 bekannt waren (s. An-

lagen 1 und 2 zum Bescheid der Markenstelle vom 15. Januar 2014). Die angemeldete Bezeichnung „smartcrutch“ ist damit ohne Weiteres geeignet, in aussagekräftiger und zeitgemäßer Form auf entsprechende Krücken hinzuweisen. Hieran ändert auch eine gewisse Unschärfe der Wortbedeutung nichts, denn Gattungsbegriffen wie dem hier angemeldeten ist immanent, dass sie eine Vielzahl von verschiedenen Waren einer Gattung umfassen und darum zwangsläufig relativ allgemein sein müssen (vgl. zur Schutzunfähigkeit von umfassenden Begriffen auch BGH, GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH, GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT).

Die angemeldete Bezeichnung „smartcrutch“ eignet sich trotz ihrer nicht aus dem Deutschen stammenden Wortelemente in besonderer Weise als inländische Sachangabe. Englischsprachigen Angaben kommt nicht nur im freien Warenverkehr eine herausgehobene Bedeutung zu. Englisch hat sich auch weithin als internationale Fachsprache durchgesetzt. Deswegen kann davon ausgegangen werden, dass inländische Fachkreise im Bereich der Orthopädietechnik im Oktober 2013 die insoweit beschreibende Gattungsangabe „crutch“ und damit auch die angemeldete Wortkombination unmittelbar zu verstehen vermochten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 487), zumal die Markenstelle die Verwendung des Ausdrucks „crutch“ u. a. zur Bezeichnung des Gegenstands einer Messe belegt hat (vgl. Anlage 5 zum Beschluss der Markenstelle vom 31. März 2014).

Die angemeldete Bezeichnung kann ferner den didaktischen Inhalt der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Unterricht; Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke“ angeben. Derartige Dienstleistungen werden zur Information des interessierten Publikums regelmäßig unter Benennung ihres konkreten Gegenstands angezeigt. Der Gegenstand von Unterrichtsleistungen kann sich auf den Anwendungsbereich, die Funktionsweise oder Handhabung intelligenter Krücken beziehen und sich dabei insbesondere an inländisches Fachpersonal, die mit der Entwicklung und/oder dem Vertrieb von orthopädischen Geräten befasst sind, richten. Angesichts ihrer nicht nur auf das Inland

beschränkten Bedeutung können derartige Fachveranstaltungen auch in englischer Sprache angeboten werden, etwa um englischsprachige Referenten gewinnen zu können. Damit kann die englische Angabe „smartcrutch“ auch als Hinweis auf den Gegenstand derartiger Veranstaltungen dienen.

Ob der Eintragung des angemeldeten Zeichens insoweit zudem das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, kann vorliegend dahingestellt bleiben.

Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen können nicht zur Anerkennung der Schutzfähigkeit des in Rede stehenden Zeichens für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen führen. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht, sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Zudem können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Ebenso darf selbst unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. BGH, GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.).

2. Die Beschwerde hat dagegen Erfolg, soweit die Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für „Dienstleistungen einer Werbeagentur; Fernsehwerbung; Produktion von Werbefilmen; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Versandwerbung; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Werbung; Werbung durch Werbeschriften“ (Klasse 35) sowie für „Filmproduktion [in Studios]; Veröffentlichung von Büchern; Videofilmproduktion; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen“ (Klasse 41) beansprucht wird. Insoweit steht weder ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch das Fehlen der

Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung des Zeichens entgegen.

In Bezug auf Werbedienstleistungen können vor allem Bezeichnungen, die die Art des Mediums oder die Branche, auf die sich die Werbeleistungen beziehen, beschreiben, schutzunfähig sein (vgl. BGH, GRUR 2009, 949, Rdnr. 24 - My World; BPatG, Beschluss vom 27.11.2013, 29 W (pat) 523/12 - myJobs). Eine gewerbliche Werbeleistung für Dritte kann zwar im Einzelfall darauf abzielen, die Nachfrage nach intelligenten Krücken zu fördern. Es konnte aber nicht festgestellt werden, dass es den Branchengewohnheiten entspricht, Werbedienstleistungen in Bezug auf orthopädische Artikel mit dem konkret beworbenen Produkt zu benennen.

Entsprechend verhält es sich in Bezug auf „Filmproduktion [in Studios]; Videofilmproduktion“, die „Veröffentlichung von Büchern“ und erst recht die „Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen“ (jeweils Klasse 41). Zwar handelt es sich auch insoweit um Dienstleistungen, die geistige Inhalte aufweisen und somit sachlich-beschreibend nach einem bestimmten Thema bezeichnet werden können. Sie sind jedoch ihrer Natur nach auf eine dauernde und/oder wiederholte Tätigkeit ausgerichtet, die sich, sofern eine thematische Eingrenzung überhaupt stattfindet, regelmäßig auf ein bestimmtes übergeordnetes Themengebiet bezieht, sich aber nicht auf den vergleichsweise engen Gegenstand einer intelligenten Krücke beschränkt (vgl. zur „Veröffentlichung von Büchern“: BGH, GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2013, 522, Rdnr. 17 - Deutschlands schönste Seiten). Daher liegt es nach den Branchengepflogenheiten fern, dass die Angabe „smartcrutch“ als ernsthafte Bezeichnung eines relevanten Merkmals dieser Dienstleistungen angesehen wird.

3. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war weder beantragt (§ 69 Nr. 1 MarkenG), noch wegen Sachdienlichkeit veranlasst (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Me