

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 63/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. August 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 399 28 719.1**

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der mündlichen Verhandlung vom 1. August 2001 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden, den Richter Guth und den Richter Schwarz

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 1999 wird aufge-

hoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Erziehung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen" zurückgewiesen worden ist.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Wortmarke

"SmartBox"

soll für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer.

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel).

Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD—ROM und CD-I).

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 17. November 1999 in vollem Umfang zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Außerdem handele es sich um eine frei-haltungsbedürftige beschreibende Angabe. Die angemeldete Kennzeichnung setzte sich aus den Bestandteilen "smart" (gerätetechnische Intelligenz) und "Box" (Kurzform für "Mailbox") zusammen, die in ihrer Bedeutung den angesprochenen Verkehrskreisen verständlich seien. Die Wortzusammensetzung weise damit er-

kennbar darauf hin, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen intelligente elektronische Briefkästen seien, mit deren Hilfe weltweite Kommunikation ermöglicht werde oder mit solchen in Zusammenhang stünden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Wortmarke sei unterscheidungskräftig, weil es keine konkreten Anhaltspunkte für die Schutzunfähigkeit in Bezug auf die hier angemeldeten Waren und Dienstleistungen geben. Das Wort "SmartBox" sei für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend, denn es treffe keine konkrete Aussage über deren Eigenschaften. Es handele sich um einen unklaren Begriff, der der Ergänzung durch weitere Wörter bedürfe, um beschreibend zu wirken. Es bestehe insbesondere für den Endverbraucher kein konkreter Bezug der angemeldeten Marke zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die Wortzusammensetzung sei allenfalls geeignet, unklare gedankliche Assoziationen zu erzeugen. Aus diesen Gründen fehle der angemeldeten Wortzusammensetzung weder jegliche Unterscheidungskraft noch stehe ihrer Eintragung ein Freihaltungsbedürfnis entgegen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Akten, insbesondere auf das Ergebnis einer Internet-Recherche des Senats, die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden ist, Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache überwiegend keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist für die beanspruchten Waren mit Ausnahme von "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Erziehung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen", von der Eintragung ausgeschlossen, weil der Marke insoweit jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Kann einer Wortmarke ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch sonst um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"; WRP 2000, 741 "LOGO"; BGH WRP 2001, 35 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"; vgl. etwa auch BGH GRUR 2000, 321, 322 "Radio von hier"; BGH GRUR 2000, 323, 324 "Partner with the Best"; BGH GRUR 2000, 720, 721 "Unter uns"; BGH I ZB 55/98 "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER").

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wortverbindung für die meisten der beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft. Der Begriff "SmartBox" setzt sich erkennbar aus den auch im deutschen Sprachgebrauch verwendeten Wortelementen "smart" und "Box" zusammen. "Smart" hat die Bedeutung "chic, flott, clever, gewitzt" und wird im technischen Bereich heute auch verwendet für technische und elektronische Verknüpfung und Integration (vgl. Loskant, Das neue Trendwörterlexikon, 1998, Stichworte "Smart ...") oder als Hinweis auf gerätetechnische Intelligenz (vgl. z.B. BGH GRUR 1990, 517 "Smartware"; BPatG 30 W (pat) 187, 98 m. w. N. veröffentlicht auf PAVIS CD-ROM). Das Wort "Box" bezeichnet eine Schachtel oder einen Kasten, steht aber auch als Synonym für ein Gerät ("Black Box") und wird gelegentlich auch im übertragenen Sinn verwendet ("Mailbox, Telebox, Toolbox"). Bei wörtlicher Übersetzung ergibt sich darum die Bedeutung "mit gerätetechnischer Intelli-

genz ausgestattetes Gerät", "elektronisch eingebundenes Gerät" der Wortzusammensetzung, wobei "Box" auch allgemein für eine virtuelle Einrichtung stehen kann. Wie eine Internetrecherche des Senats bestätigt, wird die angemeldete Wortfolge tatsächlich in dieser Bedeutung als beschreibende Angabe auf dem Bereich der hier angemeldeten Waren und Dienstleistungen verwendet. Die Recherche ergab zahlreiche Fundstellen, in denen "SmartBox" meist als Bezeichnung für elektronische (Steuer-)Geräte - auch für rein virtuelle - verwendet wird, die automatisch etwas tun, wobei die Anwendungsbereiche und die Beschaffenheit der Geräte höchst verschieden sind. Auf dem Telekommunikationssektor ist eine "SmartBox" u.a. ein Gerät bzw. ein über Internet erreichbares Programm (virtuelles Gerät), das automatisch den günstigsten Telefonanbieter aussucht und den Anruf über dessen Einwahlnummer leitet. Die Bezeichnung wird aber auch für ein Mailbox-System oder Mailing-System verwendet.

Die angemeldete Wortkombination nimmt darum auf eine konkrete vorteilhafte Eigenschaft der meisten beanspruchten Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Marke in werbeüblicher, leicht verständlicher Form Bezug und wirkt wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts für die meisten der Waren und Dienstleistungen nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb (vgl. BGH MarkenR 1999, 347, 348 f "ABSOLUT"; BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"). Ein solches Verständnis liegt in Verbindung mit den meisten der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auch nahe. Die angemeldeten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Erziehung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen" können entweder eine "SmartBox" sein, eine solche enthalten (Waren der Klasse 9), für eine "SmartBox" bestimmt sein (Klassen 9, teilweise 16, 42) oder ihr Gegenstand kann eine "SmartBox" (Klassen 16, 38, 41, 42) sein.

Es mag zwar sein, dass es sich bei "SmartBox" um einen recht allgemeinen, umfassenden Begriff handelt, der in verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird. Dies spricht hier jedoch nicht für die Schutzzfähigkeit. Zum einen handelt es sich um einen Oberbegriff, unter den notwendigerweise zahlreiche Anwendungsformen von Geräten oder Programmen fallen (vgl. zur Schutzzfähigkeit von umfassenden Begriffen auch BGH WRP 2000, 1140 "Bücher für eine bessere Welt"). Zweitens sind sämtliche möglichen Interpretationen rein sachbezogen und wirken ausschließlich als Sachangabe ohne jeglichen betriebskennzeichnenden Charakter.

2. Auf die wegen der Verwendung des angemeldeten Begriffs für unterschiedliche Geräte und Einrichtungen problematische Frage, ob die angemeldete Kennzeichnung die beanspruchten Waren und Dienstleistungen so hinreichend konkret und unmittelbar beschreibt, dass auch ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) gegeben ist, braucht daher nicht mehr eingegangen werden.
3. In Bezug auf die Waren und Dienstleistungen "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Erziehung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen" kann der Senat an der angemeldeten Wortmarke weder ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen noch fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), denn die Marke stellt insoweit keinen hinreichend konkret und eindeutig beschreibenden Hinweis auf eine hinreichend eng mit den Waren und Dienstleistungen zusammenhängende Eigenschaft dar. Zwar können diese Waren und Dienstleistungen in irgendeinem entfernten Zusammenhang mit einer "SmartBox" stehen. Es ist aber nicht ersichtlich, inwieweit die angemeldete Marke insoweit einen Hinweis auf konkrete Eigenschaften geben könnte. Die angemeldete Wortkombination weist darum insoweit nicht auf verkehrswesentliche Eigenschaften un-

mittelbar hin und wird auch nicht als reine Sachangabe verstanden werden.

Baumgärtner

Guth

Schwarz

Cl