

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 17/02

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren der Marke 397 30 270

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.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerinnen haben die Löschung der am 19. September 1997 für die Waren

Gelenkige Ketten und Rohre aus Metall zur Aufnahme und Führung von Schläuchen, elektrischen Leitungen und Lichtleitungen; Zwischenstege aus Metall zur Einteilung des Aufnahmeraums für solche Ketten und Rohre; bügelförmige Stege zur Erweiterung des

Aufnahmeraums für solche Ketten und Rohre; offene und geschlossene Führungsrinnen aus Metall für derartige Ketten und Rohre; Zugentlastungsschellen, Kammleisten mit Kabelbindern, Zahn- und Schneidklemmen aus Metall; Anschlussarmaturen für Elektroschutzschläuche, insbesondere Verteiler, Sechskant-Gegenmuttern, Dichtungskappen, Systemhalter, Sicherungsbügel, Rohrschellen, Endabschlüsse; Konstruktionen aus Metall zur Aufnahme von Führungsrinnen; Mitnehmer aus Metall für das bewegliche Ende von gelenkigen Ketten und Rohren sowie Teile solcher Mitnehmer; elektrische Kabel und Leitungen, elektrisches Leitungsmaterial, elektrische Kabel- und Leitungsverbinder; Befestigungsglaschen und Klemmen aus Metall für elektrische Kabel und Leitungen; Kabelschuhe; Befestigungsglaschen und Klemmen aus Kunststoff für elektrische Kabel und Leitungen; Glasfaser-Lichtleitungen; Anschluß und Verbindungsstücke für elektrische Leitungen und Lichtleitungen, Umsetzer zwischen Lichtleitungen und elektrischen Leitungen; Isoliermaterial für elektrische Kabel und Leitungen; Lichtwellenleiter; Elektroschutzschläuche; 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; offene und geschlossene Führungsrinnen aus Kunststoff für derartige Ketten und Rohre; Zugentlastungsschellen, Kammleisten und Kabelbindern, Zahn- und Schneidklemmen aus Kunststoff; Anschlussarmaturen für Elektroschutzschläuche, insbesondere Halter zur Befestigung, Rohrschellen, Rohrbügel, Sicherungsbügel, Dichtungskappen, Flachdichtungen, Dichtringe, Verschlusschrauben, Sechskant-Gegenmuttern, Endabschlüsse, Systemhalter; Konstruktionen aus Kunststoff zur Aufnahme von Führungsrinnen; Mitnehmer aus Kunststoff

für das bewegliche Ende von gelenkigen Ketten und Rohren sowie Teile solcher Mitnehmer.

eingetragenen Marke 397 30 270 **Energieketten-Systeme** beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG eingetragen worden sei; es handele sich bei dem Markenbestandteil "Energieketten" – neben dem Wort "Energieführungsketten" – um einen seit langem eingeführten Fachbegriff, der in Verbindung mit dem Wort "Systeme" für die beanspruchten Waren, die aus Energieketten zusammengesetzte Systeme betreffen, 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 (berichtigt durch Beschluß vom 26. November 2001) die Marke 397 30 270 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. Hieraus folge, daß auch der Begriff "Energieketten-Systeme" beschreibend sei. 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, weil schon der

Bestandteil "Energieketten" für die Waren nicht beschreibend sei und macht geltend, sie habe den Begriff "Energiekette" – 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-Systeme" 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-Systeme** wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG gelöscht. Die Marke war am 19. September 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 u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Eine solche Angabe ist die Marke **Energieketten-Systeme**, die im Verkehr zur Bezeichnung der von der Marke erfaßten Waren dient oder dienen kann.

Die Marke besteht aus den Bestandteilen "Energieketten" und "Systeme". Das Wort "Energieketten" ist – wie im Parallelverfahren 30 W (pat) 236/01 ebenfalls 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 Tatsachenlage bestand schon im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke am 19. September 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 8 19 579 A1 (Anmeldetag: 9.6.88; Bezeichnung: Linearführung ein- und mehrspurig nicht verdrehbar und einstellbar) heißt es (Spalte 2, Zeile 7ff) beispielsweise: "Diese stromführenden Leisten... ersetzen andere Energieführungsmöglichkeiten, wie z.B. abrollende Energieketten".

In der Patentschrift DE 8 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 9 39 888 1 (Anmeldetag: 30.11.89; Bezeichnung des Patents: Vorrichtung zum Strahlen der inneren Oberfläche eines Rohres) heißt es (Spalte 3 Zeile 3ff): "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 z.B. 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) formuliert die Markeninhaberin u.a. wie folgt (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 Energieführketten) heißt es u.a. (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.

Das Wort "Systeme" bezeichnet ganz allgemein ein aus mehreren Teilen zusammengesetztes Ganzes, im Bereich der Technik z.B. eine Einheit aus technischen Bauelementen, die eine gemeinsame Funktion haben und aufeinander abgestimmt sind (vgl. Duden Deutsches Universalwörterbuch 4. Aufl 2001, S 1554); BPatG 29 W (pat) 70/99 – Farb-Harmonie System, PAVIS PROMA Knoll CD-ROM).

Die Gesamtmarke **Energieketten-Systeme** kann damit eine Zusammenstellung verschiedener, aufeinander abgestimmter Energieketten in einer technischen Anlage bezeichnen. In dieser Bedeutung war und ist die Marke für alle beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe im Sinne einer Beschaffenheits- bzw Bestimmungsangabe. Dies gilt nicht nur für die im Warenverzeichnis genannten "Ketten...", sondern auch für "gelenkige Rohre aus Metall zur Aufnahme und Führung von Schläuchen...". Maßgebend für den beschreibenden Gehalt des Wortteils "Ketten" ist die Aneinanderfügung beweglicher Glieder, mit der die gewünschte Gelenkigkeit/Flexibilität 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-Systeme" und damit um eine Bestimmungsangabe handeln.

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

Auch der Markenbestandteil "Systeme" ist nach wie vor ein im Deutschen gebräuchliches Wort (vgl. Duden aaO).

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-Systeme** keine beschreibende Angabe ist, ist nicht ersichtlich. Eben- sowenig kann der Umstand, daß auch der Begriff "Energieführungskette" bzw. "Energieführungsketten-System" verwendet wird (zum Beispiel www.murrplastik.de/st/de/support/efksup/faq_efk/calculation.htm) zur Schutzfähigkeit des Wortes "Energieketten-Systeme" 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 Markenbestandteils "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 Verwen-

dung des Begriffs gewährleistet werden muß (vgl. BPatGE 37, 44, 48... "VHS"; Alt-hammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rn. 143 m.Nachw.)

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

Energieketten-Systeme

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.

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 fußenden 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

Ko