

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 195/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 53 005.6

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 30. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele und der Richter Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. April 1999 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren "ätherische Öle; unedle Metalle und deren Legierungen; Erze; Schallplatten; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art" zurückgewiesen worden ist.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Wortmarke

"SMARTWARE"

soll für die Waren

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schloswerden und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Erze;

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate;

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art, Feuerlöschgeräte;

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel, soweit in Klasse 16 enthalten; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;

Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material);

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck;

Tabak, Raucherartikel; Streichhölzer“

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beanstandete Anmeldung mit Beschluß vom 15. April 1999 durch einen Beamten des höheren Dienstes in vollem Umfang wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die Zurückweisung der Anmeldung wird damit begründet, daß die beiden Wörter "smart" (=schmuck, flott, modisch, schick, geistig gewandt, schlau, klug, clever) und "ware" (= Ware, Artikel, Erzeugnis), aus denen sich das angemeldete Zeichen zusammensetzt, Bestandteil des englischen Aufbauwortschatzes seien und von großen Teilen des angesprochenen deutschen Verkehrs im Sinne von "moderne Ware, cleveres Erzeugnis, schicker Artikel" aufgefaßt würden. Da die Eigenschaften "modern, schick, clever" eine wesentliche Kaufmotivation darstellten, handele es sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine glatt beschreibende Angabe über die Art der Ware, die gleichzeitig anpreisenden Charakter besitze und deshalb nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die keine Anträge gestellt und keine Beschwerdebegründung eingereicht hat.

Der Senat hat eine Recherche zur Bedeutung des Begriffs "smartware" durchgeführt, deren Ergebnis der Anmelderin zur Kenntnis gegeben wurde. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache überwiegend keinen Erfolg. Die angemeldete Kennzeichnung ist für alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von "ätherische Öle; unedle Metalle und deren Legierungen; Erze; Schallplatten; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art" von der Eintragung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen.

- 1 Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE"; BGH MarkenR 2000, 420 "RATIONAL

SOFTWARE CORPORATION"; BGH GRUR 1999, 988, 989 "HOUSE OF BLUES"; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 "FOR YOU"). Dies ist hier überwiegend der Fall.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ist das aus der englischen Sprache stammende Wort "smart" auch im deutschen Sprachgebrauch in der Bedeutung von "geschäftstüchtig, clever, gewitzt, von modischer und auffallend erlesener Eleganz; fein, intelligent (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl.; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl., jeweils Stichwort "smart") nachweisbar. In der englischen Sprache steht "smart ebenfalls für "clever, raffiniert, schick, schön (Haus, Garten, Auto), elegant, smart, exklusiv" (vgl. Duden, Oxford Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 1999; via mundo Universalwörterbuch Englisch, jeweils Stichwort "smart"). Außerdem wird der Begriff "smart" im technischen Bereich heute auch 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) verwendet. Das englische Wort "ware" kommt in gleicher Schreibung als "Ware" im deutschen Sprachgebrauch vor und ist in eingedeutschten Begriffen wie "Software, Freeware, Shareware, Hardware, Firmware" enthalten. Die Bedeutungen von "ware" ("Ware, industriell gefertigte Produkte, zum Verkauf bestimmte Produkte, Artikel") und "Ware" entsprechen sich weitgehend (vgl. Pons, Großwörterbuch Englisch – Deutsch, 2001; The Concise English Dictionary, 10. Aufl.; Merriam-Webster's Collegiate Dictionary online; Deutsch-Englisches Wörterbuch – TU Chemnitz online). Die angemeldete Wortzusammensetzung läßt sich darum ohne weiteres als "elegante, exklusive, schicke, schöne Ware (Produkte, Artikel)" oder als "mit gerätetechnischer Intelligenz ausgestattete Ware", "technisch und elektronisch verknüpfte bzw. integrierte Ware, technisch und elektronisch verknüpft bzw. integriertes Produkt", auffassen.

Die angemeldete Kennzeichnung ist geeignet, die Eigenschaften oder die Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben.

Für den Kunden ist es in Verbindung mit nahezu allen von der Zurückweisung betroffenen Waren entscheidend, daß es sich um modische, exklusive, elegante, raffinierte, "pfiffige" Waren handelt. In Verbindung mit Waren, die dem Modebereich zuzuordnen sind, wozu nicht nur der Bereich der Bekleidungsstücke und Schuhe gehört, sondern auch der Sektor der typischen Accessoires, etwa der Klasse 18, und der Sektor der Schmuckwaren im weitesten Sinn, liegt eine Beschreibung als "elegante, exklusive, schicke, schöne Ware" auf der Hand. Ebenso wird auf dem Gebiet der Körper- und Schönheitspflege und der Kosmetik großer Wert auf exklusive Erzeugnisse gelegt, wobei insbesondere auf dem Gebiet der Kosmetik und Haarpflegemittel modische Trends eine große Rolle spielen. Die Exklusivität und raffinierte Wirkungsweise des Produkts ist auch bei Wasch- und Reinigungsmitteln für den Abnehmer von Bedeutung. Dies gilt ebenso für Produkte, die durch ihr ansprechendes, modisches Design dazu geeignet und bestimmt sind, ein angenehmes Wohnambiente, häusliches Umfeld oder einen exklusiven Lebensstil zu schaffen wie z.B. die beanspruchten Waren der Klassen 8, 20, 24 und 27 oder etwa die Raucherartikel der Anmeldung, sowie Tabak, weil es dem Abnehmer auch auf die Exklusivität von Genußmitteln wie Tabak ankommen kann. Baumaterialien (Klassen 6 und 11), deren hochwertiges Material, ansprechende Form oder Oberfläche und deren Bearbeitung maßgeblich ist für die exklusive, elegante Gestaltung einer Wohnung oder von Einrichtungsgegenständen sein können und die insoweit genauso der Mode unterworfen sind wie andere Lebensbereiche, können ebenfalls als "modische, schöne, elegante, exklusive Produkte" bezeichnet werden. Bei Ziergegenständen, die in Klasse 14 fallen, sowie bei Christbaumschmuck sind die modische Form und die exklusive Ausstattung ebenso wichtig wie

bei Sportaccessoires und Sportgeräten (Reitausstattungen, Skiausstattungen usw.), die gleichzeitig noch raffinierte Funktionen aufweisen können. Die Waren der Klasse 16 können – soweit "SMARTWARE" nicht auch einen Hinweis auf den Inhalt der Lehr- und Unterrichtsmittel darstellt – exklusiv und elegant oder raffiniert sein, etwa wenn es sich um modische Verpackungsmaterialien, hochwertige, elegante Werkstoffe (z.B. für Bucheinbände) oder um raffinierte Produkte, die pfiffige Lösungen bieten (etwa für Archivierung, Ablage, zum Heften und Kleben usw.), handelt. Auch Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Geräte der Telekommunikation und sonstige technischen Geräte, insbesondere solche der Unterhaltungselektronik erhalten zunehmend ein modisches "poppiges", "trendiges" Design, um sich von technisch praktisch gleichwertigen Geräten anderer Hersteller zu unterscheiden, um bestimmte Abnehmergruppen anzusprechen und um bei Änderung von Moderrichtungen zu einem Kauf eines neuen Produkts anzuregen.

Allerdings ist die Eleganz, Exklusivität oder Schönheit bei einigen Apparaten, Instrumenten und Geräten der angemeldeten Kennzeichnung für den Verkehr oft nur von sehr untergeordneter Bedeutung. Jedoch handelt es sich hierbei um Apparate, Geräte und Instrumente, die gerätetechnische Intelligenz aufweisen, also etwa selbständig auf Signale oder äußere Einflüsse durch Aktivierung Deaktivierung oder Anpassung von Funktionen reagieren, Meßdaten selbständig erfassen, auswerten und weitergeben oder raffinierte Bedienungs- oder Serviceeinrichtungen enthalten können, so daß die Wortzusammensetzung "SMARTWARE" im Zusammenhang mit diesen Waren zur Beschreibung dieser Eigenschaften dienen kann.

- 2 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die von der Anmeldung erfaßten Waren im Vordergrund stehender be-

schreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort (bzw. um eine gängige Wortfolge) der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (stRspr vgl. BGH GRUR 2001, 1150 "LOOK" m.w.N.). Wie oben bereits aufgeführt, eignet sich die angemeldete Wortkombination als beschreibende Angabe für die meisten beanspruchten Waren, ist dem Verkehr leicht verständlich und wird wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb aufgefaßt.

- 3 In Bezug auf die Waren "ätherische Öle; unedle Metalle und deren Legierungen; Erze; Schallplatten; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art" (vgl. dazu BGH GRUR 1990, 517 "SMARTWARE") kann der Senat nach der Neufassung des Warenverzeichnisses an der angemeldeten Wortmarke weder ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) feststellen noch fehlt der Marke insoweit jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), denn die Wortmarke stellt insoweit keinen hinreichend konkret und eindeutig beschreibenden Hinweis auf eine eng mit den Waren zusammenhängende Eigenschaft dar (BGH GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE"). Es gibt keine hinreichenden Anhaltspunkte, daß die angemeldete Kennzeichnung für die genannten Waren als beschreibende Angabe dienen kann, um auf Eigenschaften, Qualität und Verwendbarkeit dieser Waren hinzuweisen (vgl. dazu etwa auch BGH BIPMZ 1998, 249 "BONUS"; BGH I ZB 10/99 vom 28.2.2002 "BONUS II"). Weder ist es denkbar, daß diese Produkte exklusiv, modisch, elegant, "pfiffig" sind noch können diese gerätetechnische Intelligenz aufweisen. Es handelt sich bei dem zusammengesetzten Begriff "SMARTWARE" auch um kein Wort, das in Verbindung mit den Waren

stets nur als solches und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstanden wird.

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Guth

Cl/Na