



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 184/05

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 303 08 246.1**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am  
31. Januar 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2004 und vom 6. August 2005 werden aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die für zahlreiche Waren der Klassen 9, 7, 8, 11, 16 und 28 angemeldete farbig, nämlich schwarz und rot gestaltete Wort/Bildmarke

The logo for SmartCom, featuring the word "Smart" in a bold, black, sans-serif font and "Com" in a bold, red, sans-serif font. A thin vertical line is positioned to the right of the "Com" text.

teilweise zurückgewiesen, nämlich für:

"Elektrische, elektronische sowie opto-elektronische Bauelemente, insbesondere Widerstände, Potentiometer, Einstell- und Flachbahnregler, Kondensatoren, Drehkondensatoren, Dimmer, Spulen und Spulenkörper für elektrische und elektronische Schaltungen, Ferrit- und Eisenkerne, Dioden, Transistoren, Thyristoren und Triacs, integrierte Schaltungen und Schaltkreise, temperatur- und lichtabhängige Widerstände, Foto- und Leuchtdioden, Fototransistoren, Gleichlichter, Kühlkörper für elektrische, elektronische und opto-elektronische Bauelemente, Schalter, Taster, Relais, Transformatoren und Übertrager, Sicherungen, Fassungen und Halterungen für elektrische und elektronische oder opto-elektronische

Bauelemente, Stecker, Buchsen und Steckverbindungen für elektrische und elektronische Schaltungen und Geräte; optische oder akustische Sensoren und Bewegungsmelder, Radar-Bewegungsmelder, Gassensoren; elektrische und elektronische Bauelemente für Solartechnik und Bauelemente für Lasertechnik (je soweit in Klasse 09 enthalten); elektrische und elektronische Experimentierkästen, bestehend aus elektrischen und elektronischen Bauelementen sowie Baugruppen; elektrische und elektronische Geräte sowie daraus zusammengestellte Einrichtungen, nämlich Fernsehgeräte, Satellitenempfänger, Rundfunkgeräte, Tuner, elektrische Verstärker, Mischverstärker, Nachhallgeräte, Mischpulte, Equalizer, Plattenspieler, Plattenwechsler und Plattenspielerchassis, Audio- und/oder Video-CD-Player; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild, Kassettenrecorder, Tonbandgeräte, Mikrofone, Kopfhörer, Lautsprecherboxen, Lautsprecherchassis, Lautsprecher, Frequenzweichen, Videogeräte, Videorecorder, Videotext-Geräte; Kameras, auch solche für bewegte Bilder und Einzelbilder, wie Video-Kameras, elektronische Kameras, Digitalkameras, Filmkameras, oder Photoapparate; Laser und Lasereinrichtungen auf für Lichteffekte; Geräte und Lichtquellen, auch Lichtscanner für Lichteffekte, elektronische Steuergeräte und Controller zur Steuerung von Geräten und Lichtquellen, auch von Lichtscannern für Lichteffekte; CB-Funkgeräte (Hand-, Mobil- und Stationsgeräte), Amateurfunk-Sende- und Empfangsgeräte, Betriebsfunksende- und Empfangsgeräte, Funkverstärker; Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz-, Computer und/oder Regelungstechnik, elektrische, elektronische und elektro-mechanische Messgeräte, insbesondere Einbaumessinstrumente sowie Vielfachmessgeräte, digitalanzeigende Vielfachmessgeräte, Oszillographen, Signalverfolger, Frequenzzähler, regelbare und

nichtregelbare Netzgeräte, insbesondere auch Niederspannungsnetzgeräte, Ladegeräte für Batterien, Fernsehtonumsetzer bzw. -adapter, Mikrocomputer, Baugruppen sowie Bausätze sämtlicher vorgenannter Geräte (soweit in Klasse 09 enthalten); Antennen, einschließlich Fernsehantennen und Satellitenempfangsantennen, Zimmerantennen, Autoantennen, Amateurfunk- und CB-Funkantennen, auch als Mobilantennen und Stationsantennen; elektrisches und elektronisches Antennenzubehör, nämlich Antennenverstärker, Antennen-Frequenzweichen, Koaxrelais und Vielfachschalter für Satellitenempfangsanlagen, Netzgeräte für Antennenverstärker sowie Rotoren für Antennen; Antennen-Kabel, Pegelsteller sowie Verteiler für Antennen, Antennen-Steckdosen, Abschlusswiderstände für Antennen-Leitungen, Buchsen, Stecker sowie Adapter für Antennen, Symmetrie-Übertrager für Antennen; elektronische Antennen-Positioniergeräte; mechanisches Antennenzubehör, nämlich Antennenmasten, Masthalter, Dachdurchführungen, Wandhalter, Dachhalter, Dachsparrenmasthalter für Antennenmasten; Lager für drehbare Antennen, mechanische Befestigungselemente für Antennen und Antennenmasten, insbesondere auch Befestigungselemente zur Befestigung von Mobilantennen an Kraftfahrzeugen, Mastschellen sowie Masthalterungen zum Befestigen von Antennenverstärkern und Frequenzweichen; Hausprechanlagen, bestehend aus Außen- und Innensprechstationen sowie ggf. auch aus Umschaltgeräten, Netzgeräten, Verstärkern und Videogeräten; elektronische Tisch- und Taschenrechner; Telekommunikationsgeräte, insbesondere Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Telexgeräte, Modems, Handys, Telefonzubehör, nämlich Telefon-Nebenstellenanlagen, Freisprecheinrichtungen, Telefon-Gebührenzähler, Telefon-Anschlussdosen, manuelle und elektronische Telefon-Umschalter, Telefonstecker und -buchsen, Telefonschnüre; Computer, PC, Drucker, Scanner, Bildschirme,

Festplatten, CD-Laufwerke, CD-Printer, Diskettenlaufwerke, Tastaturen, Maus, Computerkarten, insbesondere Graphikkarten und Schnittstellen, Speicherkarten, Modems sowie daraus zusammengestellte Computeranlagen, Computer-Steckverbindungen; Computersoftware, insbesondere auf Datenträger gespeicherte Computerprogramme, auch solche zur Steuerung von Lasern und Lichtquellen, Software-Tools, Datenkommunikationssoftware zum elektronischen Datenaustausch, insbesondere zwischen Computern, Computersystemen und Schnittstellen, auch im Internet und/oder Intranet, und zum Ausführen von anderen Funktionen auf Computerbasis, Computerspiele; elektrische und elektronische Spiele und Spielkonsolen, elektrische und elektronische Spielwaren; elektronische Unterhaltungsgeräte, auch solche als Zusatzgeräte für Fernseher; Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitschriften und Bücher; Spiele und Spielwaren".

Zur Begründung ist jeweils ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle das zur Eintragung erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Nicht zuletzt aufgrund der Binnengroßschreibung sei die angemeldete Marke als eine Zusammensetzung der Begriffe "smart" und "com" zu erkennen, die sich dem Verkehr aufgrund der Üblichkeit dieser Begriffe auch in der Werbesprache ohne weiteres als "intelligente Kommunikation" erschließe. In dieser Bedeutung sei die angemeldete Bezeichnung geeignet, zur Beschreibung von Merkmalen der verfahrensgegenständlichen Waren dienen zu können. Jedenfalls werde ein im Vordergrund stehende Sachbezug zum Ausdruck gebracht, der dem Eindruck eines Betriebskennzeichens entgegenstehe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und die Eintragung der angemeldeten Marke begehrt.

Sie ist der Ansicht, die angemeldete Marke sei für die genannten Waren unterscheidungskräftig, weil sie entgegen der Auffassung der Markenstelle keine produktbeschreibenden Inhalte aufweise. Wenngleich die Wortbestandteile der angemeldeten Marke für sich genommen verständlich und üblich seien, ergebe sich aus der Zusammenfügung ein Gesamtbegriff, der jedenfalls im Hinblick auf die beanspruchten Waren keinen unmittelbaren Sachbezug mehr habe. Nur durch eine analysierende Betrachtungsweise, bei der der angesprochene Verkehr von der "intelligenten Kommunikation" mithilfe weiterer Gedankenschritte zu den beanspruchten Geräten gelangen könne, sei ein direkter Bezug zu den Waren herstellbar. Es komme hinzu, dass die Wortfolge "SmartCom" in einer farbigen grafischen Ausgestaltung angemeldet worden sei, so dass jedenfalls in dieser Form die erforderliche Unterscheidungseignung gegeben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten und die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist auch begründet. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entbehrt die angemeldete Marke weder der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch stellt sie eine unter das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallende beschreibende Angabe dar.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Zeichen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen, nicht als Marke eingetragen werden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch nicht um eine sprachliche, bildliche oder gestalterische Darstellung handelt, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr., BGH GRUR 2001,

1151, 1152 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m. w. N.). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Um eine derartige Beschreibung handelt es sich bei der angemeldeten Marke jedoch nicht. Mit der Markenstelle geht der Senat davon aus, dass relevante Teile des angesprochenen allgemeinen Verkehrs die in der Marke enthaltenen Wortelemente erkennen und auch als "intelligente Kommunikation" interpretieren werden. Ein solcher Sinngehalt der angemeldeten Marke stellt sich indes nicht als eine rein produktbezogene Sachaussage dar, die der Verkehr nur als solche verstehen würde. Den selbst mit dem Hintergrundwissen eines Fachmanns der Kommunikationstechnik wird sich dem verständigen Betrachter, dem diese Bezeichnung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren begegnet, ein auf diese Waren zu beziehender Sinngehalt nicht ohne weiteres erschließen. Technische Kommunikationseinrichtungen, zu denen der überwiegende Teil der von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren gehören kann, verfügen seit der Abkehr von mechanischen Schaltungen durch Relais und ähnliche Vorrichtungen über elektronische Steuerungen, die gemeinhin als "Intelligenz" beziehungsweise "intelligent" charakterisiert werden. Insoweit erscheint ein Hinweis auf solche Intelligenz durch den Bestandteil "smart" dermaßen banal, dass ihm in der Kombination mit dem Bestandteil "com" im Hinblick auf die betreffenden Waren trotz seines - abstrakt gesehen - durchaus greifbaren Bedeutungsgehalts letztlich ein konkreter Sachbezug fehlt (vgl. BGH GRUR 1997, 468-470 – NetCom). Da bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke nicht auf den abstrakten Bedeutungsgehalt abzustellen ist, sondern auf die Bedeutung im Hinblick auf die beanspruchten Produkte,

kann der angemeldeten Marke damit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Dies gilt umso mehr als die Marke mit einer nicht völlig belanglosen farblichen Gestaltung in starkem Kontrast zwischen Schwarz und leuchtenden Rot angemeldet ist, was dem Betrachter einen zusätzlichen Anhaltspunkt als Herstellerkennzeichen gibt.

Insgesamt hat der Verkehr keine Veranlassung, die angemeldete Kennzeichnung als etwas anderes denn als herstellerbezogenen Ursprungshinweis anzusehen.

Ein Freihaltebedürfnis, das der Eintragung des angemeldeten Zeichens gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen würde, ist mangels beschreibenden Inhalts ebenfalls nicht erkennbar.

gez.

Unterschriften