



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 111/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 70 338

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Thermofume

ist am 11. November 1999 für

„Schädlingsbekämpfungsmittel, insbesondere Begasungsmittel, insbesondere Insektizide, Akarizide, Rotendozide, Nematozide, Fungizide;

Maschinen und Apparate zur Schädlingsbekämpfung, Gaserwärmung, Gasreinigung, Gasfilterung, Gasrückgewinnung, Gastrennung, insbesondere für Gase zur Schädlingsbekämpfung;

Durchführung von Gaserwärmungen, Gasreinigungen, Gasfilterungen, Gasrückgewinnungen, Gastrennungen, insbesondere für Gase zur Schädlingsbekämpfung; Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Anmeldung wurde mit Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Februar 2000 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beanstandet und ist mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 11. Mai 2004 durch eine Prüferin des gehobenen Dienstes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

Die angemeldete Marke werde den an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anforderungen nicht gerecht. Sie sei als Ganzes und nicht nur hinsichtlich ihrer

einzelnen Bestandteile zu würdigen, jedoch hindere diese die Markenstelle nicht daran, in einem ersten Prüfungsschritt die Bedeutung der einzelnen Wortelemente zu untersuchen und dann in einem zweiten zusammengefassten Prüfungsschritt zur Würdigung des Gesamteindrucks zu gelangen.

Die der englischen Umgangssprache entstammenden Begriffe „Thermo-“ = „In Zusammenhang mit Wärme“ und „fume“ = „Dampf, Rauchgas, Nebel“ bedürften keinerlei Erklärung. In Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen sei die angemeldete Marke als ein Hinweis auf den Inhalt bzw. die Form (warmer Dampf) der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu verstehen. Die Kombination der an sich nicht unterscheidungskräftigen Bestandteile „Thermo“ und „fume“ vermittele keinen phantasievollen Gesamteindruck. Hierfür sei nicht einmal erforderlich, dass der Verkehr mit den in der angemeldeten Bezeichnung enthaltenen Angaben gleich auch eine konkrete Vorstellung verbinde, was die beschreibenden Begriffe im Einzelnen aussagen sollten. Es genüge vielmehr, dass es im gegebenen Zusammenhang nahe liege, in einer solchen Bezeichnung lediglich einen sachbezogenen Hinweis zu sehen.

Auch wenn die Wortkombination eine nicht ganz sprachübliche Zusammenführung beschreibender Angaben sei, so fehle ihr doch die Unterscheidungskraft, da die Begriffskombination allgemein verständlich sei, zumal da beide Begriffe zur englischen Umgangssprache, d. h. zu einer Welthandelssprache, gehören. Zudem hätten beide Begriffe auch bereits Einzug in die deutsche Sprache gefunden, deren Verwendung in Kombination nicht ungewöhnlich, sondern inzwischen üblich sei. Zwar sei die Bezeichnung „Thermofume“ lexikalisch in dieser Form nicht nachweisbar, jedoch könnten auch neu gebildete Wörter rein beschreibenden Charakter haben und deshalb von der Eintragung ausgeschlossen sein. Insbesondere sei es im Umgangssprachgebrauch nicht unüblich, dass der Begriff „Thermo-“ mit weiteren Begriffen verbunden werde, wie z. B. die Wörter „thermochemistry“, „thermodynamics“, „thermoelectric“, „thermometer“, „thermonuclear“, „thermoplastic“, „thermostat“, etc. gleichfalls wie im Deutschen „Thermodynamik“,

„Thermoelektrizität“, „Thermoelement“, „Thermogramm“, „Thermomantel“; „Thermophil“, „Thermoplast“, „Thermosflasche“, „Thermosphäre“, „Thermostat“, u. s. w. belegten. Somit fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Ebenfalls könne die mit Schriftsatz vom 13. März 2000 hilfsweise beantragte Einschränkung bzw. Konkretisierung des Warenverzeichnisses die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke „Thermofume“ nicht bewirken. Während sich die Frage der Unterscheidungskraft allein nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise bemesse, sei für das Freihaltebedürfnis an einer rein beschreibenden Angabe lediglich das berechtigte Interesse der Mitbewerber maßgeblich. Da die Marke aufgrund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung in das Register auszuschließen sei, könne die Frage nach einem eventuellen bestehenden Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) dahin gestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für die Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2004 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke zu beschließen.

Dem angemeldeten Zeichen fehle es weder an Unterscheidungskraft, noch bestehe ein Bedürfnis für die Verwendung des Begriffs seitens der Mitbewerber. Die Markenstelle zerlege das angemeldete Zeichen „Thermofume“ in die beiden Bestandteile „Thermo“ und „Fume“, übersetze diese getrennt voneinander und ändere bei der Zusammenfügung der beiden deutschen wörtlichen Übersetzungen nochmals den Sinn. Durch diese Aneinanderkettung von Zergliederungs-, Analyse- und Zusammensetzungsschritten gelange die Markenstelle vom angemeldeten Zeichen „Thermofume“ über die Einzelübersetzungen „Im Zusammenhang mit Wärme“-„Dampf, Rauchgas und Nebel“ zum hineininterpretierten Sinngehalt „warmer Dampf“. Bei dieser Vorgehensweise bliebe jedoch offen, wie die ange-

sprochenen Verkehrskreise von der wörtlichen Übersetzung „Im Zusammenhang mit Wärme“ zum Begriff „warm“ kämen. Es sei jedenfalls ersichtlich, dass hierfür einige gedankliche und analytische Schritte notwendig seien. Die Markenstelle pikke sich genau die Übersetzungsbedeutungen heraus, die sie für eine Zurückweisung des angemeldeten Zeichens brauchen könnte. Weiterhin lasse der Beschluss der Markenstelle einen konkreten Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen vermissen. Es werde lediglich pauschal darauf hingewiesen, dass die Übersetzung „Warmer Dampf“ beschreibend für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen sei.

Selbst wenn der Verkehr eine Übersetzung der Einzelbegriffe „Thermo“ = „Im Zusammenhang mit Wärme“ und „fume“ = „Dampf, Rauchgas, Nebel“ vornähme, sei kein eindeutiger Sinngehalt des angemeldeten Zeichens erkennbar, da es sich bei den Begriffen Dampf, Rauchgas, Nebel um vollkommen unterschiedliche Aggregatzustände bzw. Stoffzustände von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen handele, die im Englischen ein und dasselbe Wort, nämlich „fume“ bedeuteten. Auch in der wörtlichen Übersetzung von „Thermo“ = „Im Zusammenhang mit Wärme“ könne kein eindeutiger Sinngehalt erkannt werden. Diese Vorsilbe gebe keinerlei Hinweis darauf, ob es sich hierbei um Wärme, das Nichtvorhandensein von Wärme (also Kälte), eine Erwärmung, eine Abkühlung oder eine sonstige irgendwie geartete Beziehung zu einer Wärme- und/oder Kältequelle handeln solle. Insofern bleibe selbst nach einer Übersetzung ins Deutsche der Begriffsinhalt des angemeldeten Zeichens unklar, unscharf und insbesondere mehrdeutig. Somit könne kein in Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt des angemeldeten Zeichens für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen erkannt werden, so dass das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen stehe.

Da es sich somit bei dem angemeldeten Zeichen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht um eine beschreibende Angabe handele, bestehe ebenfalls kein Freihaltebedürfnis. Die Mitbewerber seien auch nicht auf die Verwendung des

Zeichens „Thermofume“ angewiesen. Da sich aufgrund diesen unklaren und verschwommenen Sinngehalts das angemeldete Zeichen als eine konkret beschreibende Aussage gar nicht eigne, würden die Mitbewerber das angemeldete Zeichen zur Beschreibung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen gar nicht verwenden wollen. Somit sei das angemeldete Zeichen für den Wettbewerb nicht nur ungeeignet, sondern zur Beschreibung von Sachangaben sogar wertlos, so dass auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben sei.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, denn auch nach Auffassung des Senats steht der angemeldeten Bezeichnung jedenfalls das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderen Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt und ohne Berücksichtigung der Waren und Dienstleistungen, die unterschieden werden sollen, beurteilt werden.

Demnach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Aussagegehalt im Vordergrund steht (EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Verkehr ein als Marke ver-

wendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden oder zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen.

Bei einer Kombination von Wortbestandteilen, die für sich genommen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, ist daher auf das durch diese Wörter gebildete Ganze abzustellen und danach zu fragen, ob auch der Wortzusammenstellung insgesamt ein beschreibender Charakter zu entnehmen ist. Die bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne eine ungewöhnliche Veränderung insbesondere syntaktischer oder semantischer Art kann die Schutzfähigkeit einer Marke jedoch nicht begründen (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff., 681 - BIOMILD; EuGH GRUR 2004, 674 ff., 678, 679 - Postkantoor).

Die angemeldete Bezeichnung „Thermofume“ besteht aus den zwei Bestandteilen „Thermo“ und „fume“. Der Bestandteil „fume“ entstammt dem Grundwortschatz der englischen Sprache und ist daher den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlich. „fume“ bedeutet „(unangenehmer) Dampf, Rauch(gas), Dunst, Nebel“ (vgl. Langenscheidts Wörterbuch Englisch-Deutsch) und wird insbesondere zur Bezeichnung allerlei unangenehm riechender, toxischer oder gefährlicher Rauchgase, Dünste oder Nebel, wie z. B. Motorabgase (exhaust fumes), industrieller Abgase, Abgase von Kraftwerken, Bioabgasen, etc. verwendet (vgl. Merriam Webster's Online Dictionary, Eintrag „fume“ <http://www.m-w.com>).

Der Bestandteil „Thermo“ ist ein gängiges Worтеlement sowohl in der englischen als auch in der deutschen Sprache mit den Bedeutungen „Wärme, Hitze“, „in Zusammenhang mit Wärme, Hitze“ sowie „warm, heiß“ (vgl. Langenscheidts Wörterbuch Englisch-Deutsch; Leo Online Wörterbuch, Stichwort „Thermo“). Im Zusammenhang mit dem Begriff „fume“ kann der Begriff „Thermo“ folglich als „(für Ungeziefer unangenehmer) warmer, heißer Rauch(gas), Dampf, Nebel“ verstanden werden. Die Wortkombination ist, obwohl lexikalisch nicht nachgewiesen, sprachüblich gebildet. Insbesondere wird der Wortbestandteil „Thermo-“ in einer Mehrzahl von Wortzusammensetzungen verwendet (sowohl im Englischen als auch im

Deutschen), wie z. B. „thermodynamics“ („Thermodynamik, Wärmelehre“), „thermoelectric“ („thermoelektrisch, wärmeelektrisch“), „thermogenerator“ („Wärme-generator“), „thermometer, therosetting“ („heißhärtend“), „thermoformed“ („warm gefertigt, warm geformt, thermogeformt“), „thermophile“ („thermophil, wärmeliebend“), (vgl. Leo Online Wörterbuch <http://dict.leo.org/> Stichwort „Thermo“), worauf bereits die Markenstelle in ihrem Beschluss vom 11. Mai 2004 hingewiesen hatte.

Eine ungewöhnliche Veränderung insbesondere syntaktischer oder semantischer Art ist der Wortkombination „Thermofume“ hingegen nicht zu entnehmen. Ebenfalls ist allein die Tatsache, dass ein Begriff mehrere Bedeutungen haben kann (wie z. B. sowohl „warm“ als auch „kalt“) an sich nicht ausreichend, um einer Bezeichnung die notwendige Unterscheidungskraft zuzumessen. Insbesondere kann ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH MarkenR 2003, 450 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 ff., 681 – BIOMILD).

Soweit wie vorliegend im Waren/Dienstleistungsverzeichnis weite Oberbegriffe verwendet werden, ist ein Begriff bereits dann als beschreibend einzustufen, wenn er auch für spezielle, hierunter fallende Waren und/oder Dienstleistungen ein Eintragungshindernis darstellt (BGH GRUR 2002, 261 - AC).

Demzufolge ist dem Begriff „Thermofume“ im Hinblick auf die Waren „Schädlingsbekämpfungsmittel, insbesondere Begasungsmittel“ bzw. für die Dienstleistung „Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen“ ein beschreibender Aussagegehalt zuzusprechen, da zur Schädlingsbekämpfung ebenfalls heißer Dampf eingesetzt werden kann (vgl. z. B. <http://www.thermolignum.com>; wikipedia.org Stichwort Schädlingsbekämpfung). Ebenfalls kann es sich bei den angemeldeten Waren „Maschinen und Apparate zur Schädlingsbekämpfung“ um Maschinen zur Durchführung eines solchen Heißluftverfahrens zur Schädlingsbekämpfung handeln, so dass der Begriff „Thermofume“ von den angesprochen Ver-

kehrskreisen als eine Sachangabe, welche auf die Funktionsweise der angemeldeten Maschinen und Apparate hinweist, aufgefasst werden kann.

Entsprechend verhält es sich mit dem weiten Begriff „Durchführung von Gaserwärmungen“, worunter ebenfalls die Erwärmung von mit feinen Partikeln verunreinigten bzw. angereicherten Gasen, beispielsweise (Industrie-, Motor-, etc.) Abgasen („Fumes“), insbesondere von Gasen zur Schädlingsbekämpfung, z. B. um einen katalytischen Prozess zu beschleunigen, fallen kann. Ebenfalls können unter den Begriff „Maschinen und Apparate zur Gaserwärmung“ Maschinen und Apparate zur Durchführung von Erwärmung von mit feinen Partikeln verunreinigte bzw. angereicherte Gase fallen, so dass der Begriff „Thermofume“ für solche Maschinen und Apparate lediglich eine Bestimmungsangabe darstellt.

Bei der angemeldeten Dienstleistung „Durchführung von Gasreinigungen“ kann es sich um die Reinigung heißer, mit feinen Partikeln verunreinigter Gase bzw. Abgase („Fumes“), wie z. B. Verbrennungsabgase von Motoren oder Kraftwerken etc. handeln, so dass der Begriff „Thermofume“ von den angesprochenen Verkehrskreisen als sachliche Angabe des Gegenstands oder der Bestimmung der angemeldeten Dienstleistung „Gasreinigung“ verstanden werden kann. Ähnliches gilt für die Waren „Maschinen und Apparate zur Gasfilterung, Gasrückgewinnung, Gastrennung“ bzw. für die Dienstleistungen „Durchführung von Gasfilterungen, Gasrückgewinnungen, Gastrennungen“.

Auch soweit die Anmelderin Schutz für die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit dem hilfsweise beanspruchten Waren-Dienstleistungsverzeichnis gemäß Schriftsatz vom 13. März 2000 erlangen möchte, steht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die obigen Ausführungen gelten auch insoweit, als die angemeldeten Waren der Klasse 7 und Dienstleistungen der Klasse 37 zur Schädlingsbekämpfung in Mühlen sowie Lebensmittel verarbeitenden Betrieben und Lägern bestimmt sein sollen. Auch in diesem Zusammenhang kann eine Wärmebegasung zur Schäd-

lingsbekämpfung in Betracht kommen, so dass sich an der obigen Beurteilung nichts ändert.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften