



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 168/05

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 304 06 897.7**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am  
7. März 2006 durch ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2005 und 19. Juli 2005 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit den im Tenor genannten Beschlüssen die Anmeldung der für

„Numerische Steuerungsgeräte, Software zum Bedienen und Programmieren von numerischen Steuerungsgeräten, insbesondere zur Steuerung von Werkzeugmaschinen“

als Bildmarke in den Farben „lindgrün, grau“ beanspruchten Kennzeichnung



**smarT.NC**

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe zurückgewiesen, denn die Anmeldemarke enthalte nur den ohne Weiteres verständlichen beschreibenden Hinweis darauf, dass es sich bei den gekennzeichneten Geräten um „smarte“, d. h. intelligente numerische Steuerungen bzw. die hierzu erforderliche Software handele. Der Begriff „smart“ sei eine seit vielen Jahren im deutschen Sprachraum übliche und verbreitete Angabe für Hard- und Software, die auf eine flexible, intel-

ligente Weise in der jeweiligen Situation reagiere, und die Buchstabenfolge „NC“ sei im vorliegenden Warenbereich die ständig verwendete Abkürzung für „numerical control“, womit insbesondere programmgesteuerte Werkzeugmaschinen gemeint seien. Die grafische Gestaltung der Marke führe zu keinem abweichenden Verständnis, zumal insbesondere der in ihr enthaltene Punkt eine Aufspaltung des Anmeldezeichens in die beiden vorgenannten Bestandteile nahe lege. Da die angesprochenen Verkehrskreise der Anmeldemarke daher ohne Weiteres den beschreibenden Hinweis entnähmen, dass es sich bei den betroffenen Waren um smarte NC-Geräte bzw. smarte NC-Software handele, fehle ihr die erforderliche Unterscheidungskraft und sie sei zugunsten von Mitbewerbern freizuhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Ansicht nach sind die einzelnen Wort- und Bildbestandteile nicht warenbeschreibend. Der Begriff „smart“ werde nämlich nur in Bezug auf Menschen verwendet; soweit er in den von der Markenstelle genannten redaktionellen Beiträgen auch für eine Software benutzt werde, handele es sich nur um eine saloppe journalistische Ausdrucksweise. Wie vielmehr der BGH in seiner „SMARTWARE“-Entscheidung ausgeführt habe, fehle es bei dem angesprochenen Fachverkehr an einem beschreibenden Verständnis für Software. Die mit dem englischen Begriff „smart“ zum Ausdruck gebrachte Intelligenz könne im Übrigen nur Menschen, nicht aber Gegenständen zukommen. Dementsprechend seien zahlreiche Marken mit dem Bestandteil „smart“ eingetragen worden. Auch dem weiteren Bestandteil „NC“ fehle es an einem eindeutig beschreibenden Inhalt, da er auch als „Numerus clausus“ verstanden werden könne. Schließlich spreche die hinreichend originelle grafische Gestaltung für eine Schutzfähigkeit der Anmeldemarke. Hilfsweise macht sie geltend, dass die Anmeldemarke im Verkehr durchgesetzt sei, was sie auf die Bekanntheit des Bestandteils „T.NC“ aufgrund ihrer Marke „TNC“ unter Vorlage zahlreicher Unterlagen stützt.

## II

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

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card). Wie sich dem Wort „*ausschließlich*“ im Gesetzestext entnehmen lässt, kann ein Freihaltungsbedürfnis bei einer bildlich gestalteten Marke aber nur dann angenommen werden, wenn auch ihre Bildelemente in irgendeiner Weise die betroffenen Waren beschreiben. Dies scheidet vorliegend schon deshalb aus, weil nichts dafür ersichtlich ist, dass die besondere Schreibweise der Wortelemente und die gewählten Farben mögliche Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben könnte.

Der Anmeldemarke kann entgegen der Ansicht der Markenstelle aufgrund ihrer grafischen Ausgestaltung das nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, d. h. nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503

- St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) ihre Eignung, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden.

Allerdings teilt der Senat die Ansicht der Markenstelle, dass die Wortbestandteile der Anmeldemarke für sich genommen nicht schutzbegründend sind, weil es sich bei ihnen um im Vordergrund stehende, auch für die angesprochenen Verkehrskreise - bei denen es sich wegen der Art der beanspruchten Waren im Wesentlichen um Fachleute handelt - ohne Weiteres verständliche, die beanspruchten Waren beschreibende Angaben handelt, denen nach ständiger Rechtsprechung jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist, weil der überwiegende Teil des angesprochenen Verkehrs in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortbestandteile der Anmeldemarke ohne Weiteres als aus den Einzelbegriffen „smart“ und „NC“ bestehend ansehen, weil sich dies durch den zwischen ihnen gesetzten Punkt geradezu aufdrängt. Der englische Begriff „smart“, der mit den deutschen Synonyma elegant, fesch, gerissen, geschickt, gewandt, gewieft, patent, pfiffig, schick, schmuck und tüchtig übersetzt werden kann, wird dabei ohne Weiteres bei technischen Gegenständen mit „intelligent“ wiedergegeben, wie etwa der Ausdruck „smart terminal“ für „intelligentes Terminal“ zeigt. Dass der Begriff gerade in Verbindung mit Waren aus der Elektronikbranche im Sinne einer gerätetechnischen Intelligenz verstanden wird, hat der Senat bereits entschieden (vgl. BPatG 27 W (pat) 190/03 - smartModule; 27 W (pat) 119/04

- SmartBase, veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM) und entspricht gefestigter Rechtsprechung bei elektronischen Produkten einschließlich von Software (vgl. beispielsweise BPatG 24 W (pat) 69/96 - SMARTCLOCK; 29 W (pat) 22/00 - Smart Shop; 29 W (pat) 63/00 - SmartBox; 29 W (pat) 131/03 - SmartConnect; 30 W (pat) 271/97 - SmartAssist; 30 W (pat) 111/98 - SmartATM; 30 W (pat) 187/98 - Smart Shopper; 30 W (pat) 112/00 - sm@rt c@rd; 30 W (pat) 84/01 - SMART; 30 W (pat) 188/00 - SMART MESSAGING; 30 W (pat) 330/03 - SMART CLIENT; HABM R 872/99-1 - SMART ALBUM; R 637/01-4 - SmartDrive; R 242/03-4 - Smart Buy; R 436/04-1 - SMART DEVICE MONITOR; sämtliche Entscheidungen veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM). Soweit die Anmelderin auf den SMARTWARE-Beschluss des BGH (BGH GRUR 1990, 518) Bezug nimmt, übersieht sie, dass diese allein die Frage des Freihaltungsbedürfnisses betraf und hierin jedenfalls bereits zum damaligen Zeitpunkt die glatt beschreibende Bedeutung des angemeldeten Gesamtbegriffs „SMARTWARE“ für Hardware bestätigt wurde. Soweit der BGH darüber hinaus eine beschreibende Bedeutung dieses Gesamtbegriffs für Software bezweifelt hat, kann dahinstehen, ob dies heute noch so gesehen werden kann (was äußerst zweifelhaft erscheint), weil vorliegend nicht die Bedeutung des Gesamtbegriffs „Smartware“, sondern des Adjektivs „smart“ in Bezug auf Hard- und Software zu beurteilen ist, was angesichts der vorstehenden Ausführungen nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt werden kann. Auch der Einwand der Anmelderin, der Begriff „smart“ beziehe sich nur auf menschliche Eigenschaften, was aber bei technischen Gegenständen nicht gelten könne, ist - wie oben bereits festgestellt - nicht nur unzutreffend, sondern verkennt auch grundlegend die menschliche Fähigkeit, bislang nur in Bezug auf bestimmte Sachverhalte übliche sprachliche Ausdrücke ohne jede Mühe auf andere zu übertragen, wenn sie in Bezug auf diese verwendet werden (vgl. auch BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I zur menschlichen Fähigkeit, die begriffliche Bedeutung von Wortneubildungen ohne Mühe zu erkennen); jede andere Sichtweise würde der menschlichen Intelligenz auch nicht gerecht werden.

Mit der Markenstelle geht auch der Senat davon aus, dass die Buchstabenfolge „NC“, wenn sie wie vorliegend bei der angemeldeten Marke in Bezug auf numerische Steuerungen und die hierfür erforderliche Software verwendet wird, vom angesprochenen Verkehr nur im Sinne der gebräuchlichen Abkürzung für „numerical control“, also numerische Steuerung verstanden wird. Zwar hat die Buchstabenfolge „NC“ eine Vielzahl von Bedeutungen, die aber bei den vorgenannten speziellen Waren gänzlich fern liegen, so dass der Verkehr keinerlei Veranlassung hat, die für numerische Steuerung übliche Abkürzung NC in Zusammenhang mit numerischen Steuerungen etwa als „Numerus clausus“ zu verstehen.

In ihrer Gesamtheit wird der Wortbestandteil „smart.NC“ daher von den angesprochenen Verkehrskreisen nur als beschreibender Hinweis darauf verstanden, dass die damit gekennzeichneten numerischen Steuerungsgeräte und die zu ihrem Betrieb erforderliche Software eine „intelligente numerische Steuerung“ erlauben, so dass der Anmeldemarke entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht bereits wegen ihrer Wortbestandteile infolge deren mangelnder Unterscheidungskraft Markenschutz gewährt werden kann.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Anmeldemarke in ihrer auch die grafische Gestaltung mit der Farbgebung einschließenden Gesamtheit nicht schutzfähig wäre. Zwar kann auch eine grafische Gestaltung den erforderlichen Herkunftshinweis nicht vermitteln, sofern es sich um einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes handelt, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti KALK). Hiervon kann vorliegend aber nicht die Rede sein, denn zum Einen kann für die ganz konkret gewählte Farbgebung des in lindgrün gehaltenen Wortteils „smarT“ und der in grau gesetzten weiteren Bestandteile „NC“ eine Werbeüblichkeit nicht angenommen werden, und zum Anderen ist die ungewöhnliche Großschreibung des *End*buchstabens „T“ in dem Wortteil „smarT“, auch wenn er sich entgegen der Ansicht der Anmelderin wegen des als Trennzeichen deutlich wahrnehmbaren Punktes nicht eindeutig mit den nachfolgenden Großbuchstaben

„NC“ zur Buchstabenfolge „TNC“ verbindet, so außergewöhnlich, dass der angesprochene (Fach-)Verkehr keine Veranlassung mehr hat, das Gesamtzeichen nur als werbeübliche Wiedergabe des beschreibenden Begriffs „smart NC“ anzusehen; vielmehr werden sie wegen der ungewöhnlichen Gestaltung der Kennzeichnung eher dazu neigen, sie als - wenn auch deutlich sprechenden - Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Unternehmen anzusehen. Damit kann der angemeldeten Bezeichnung aber das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Dem stehen auch Belange der Allgemeinheit (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 51] – Libertel) nicht entgegen, weil die Anmelderin bei einer ungerechtfertigten Geltendmachung von Rechten aus den schutzunfähigen Wortbestandteilen gegenüber der - auch markenmäßigen - Verwendung Dritter, bei welcher die schutzbegründenden Bestandteile der Anmeldemarke nicht enthalten sind, mit zivil- (vgl. BGH GRUR 2005, 882 - Unberechtigte Schutzrechtsverwahrung), ggf. auch mit strafrechtlichen (§ 263, 22, 23 StGB) Folgen zu rechnen hätte.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob Schutzhindernisse von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG, wie von der Anmelderin behauptet, überwunden wären, wobei allerdings äußerst fraglich ist, ob der Verkehr, selbst wenn eine Bekanntheit der zugunsten der Anmelderin auch als Marke 2 910 749 geschützten Buchstabenfolge „TNC“ unterstellt würde, diese in der Anmeldemarke wieder erkennen wird, weil der Trennpunkt einem solchen Verständnis entgegensteht. Dies bedarf indessen wegen der noch zu bejahenden originären Schutzfähigkeit der Anmeldemarke keiner Vertiefung.

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zu Unrecht die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG versagt hat, waren auf die Beschwerde der Anmelderin die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

gez.

Unterschriften