



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 67/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 52 447

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

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

ROBOTSCAN

ist am 31. August 2001 für

„Vorrichtungen für die Überprüfung der Dichtheit von Luftfiltern in Reinraumanlagen; Überprüfung der Dichtheit von Luftfiltern in Reinraumanlagen“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 12. März 2004 zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Der Verkehr werde die in sprachüblicher Weise und aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes gebildete Wortkombination ohne weiteres i. S. vom „Roboter-Überprüfen“ verstehen. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen komme dem Begriff daher ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zu. So stelle er im Hinblick auf die Waren einen schlagwortartigen Hinweis auf deren Beschaffenheit und Einsatzbereich dar. Denn sie könnten als Roboter, mithin als elektronisch gesteuerte Einrichtungen zur Ausführung von überprüfenden Arbeitsvorgängen eingesetzt werden. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen weise der Begriff „ROBOTSCAN“ in sachlicher Form auf deren Gegenstand sowie Art und Weise der Erbringung insoweit hin, als diese mit Hilfe elektronisch gesteuerter Einrichtungen zur Ausführung von überprüfenden Arbeitsvorgängen erbracht werden können. Allein der Umstand,

dass es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare Wortschöpfung handele, führe angesichts der sowohl in der englischen wie auch deutschen Sprache bestehenden Möglichkeit, beliebig zusammengesetzte Wörter zu bilden, deren begriffliche Bedeutung dem Verkehr in der Regel ohne weiteres erkennbar ist, nicht zur Bejahung der Unterscheidungskraft. Zudem sei der Verkehr daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden. Entgegen der Auffassung der Anmelderin weise die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 12. März 2004 aufzuheben
und die angemeldete Bezeichnung einzutragen.

Dem Begriff „ROBOTSCAN“ könne kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit stelle zumindest ein Indiz für ein fehlendes Freihaltebedürfnis dar. Der angemeldete Begriff werde zudem für die besagten Vorrichtungen nirgendwo als beschreibende Angabe verwendet; es sei auch nicht erkennbar, weshalb eine solche Verwendung jemals geschehen sollte. Selbst wenn der Begriff mit „Roboter-Überprüfung“ übersetzt werden könne, sei nicht erkennbar, was dies mit der beanspruchten Dienstleistung, die stets von Menschen ohne „Roboter“ oder sonstige Maschinen erbracht würden, zu tun habe. Entgegen der Auffassung der Markenstelle handele es sich bei „Robotern“ definitionsgemäß auch nicht um „elektronisch gesteuerte Einrichtungen zur Ausführung von überprüfenden Arbeitsvorgängen“. Echte Roboter im beanspruchten Waren- und Dienstleistungsbereich einzusetzen, wäre auch zu teuer, zumal es vorliegend nicht um die Überprüfung der Dichtheit von Reinräumen als solchen, sondern nur um die Überprüfung von Filtern für solche Räume gehe, die aber nicht mittels „Robotern“ geschehe. Die Markenstelle habe mit ihrer Definition

des Begriffs „ROBOTSCAN“ eine Maschine erfunden, die es gar nicht gebe. Dem seitens der Markenstelle beigefügten Internet-Auszug mit dem Begriff „robotscan“ könne nur entnommen werden, das es um Arbeiten mit mehreren Robotern geht. Mit den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen habe dies nichts zu tun. Zu beachten sei ferner, dass dem Begriff „scan“ eine Fülle von Bedeutungen zukomme, so dass „ROBOTSCAN“ auch bereits aus diesem Grunde eine schutzbe gründende Mehrdeutigkeit zukomme. Aus diesem Grunde bestehe auch kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wobei in dieser Vorschrift von einem von der Markenstelle in diesem Zusammenhang erwähnten Freihaltebedürfnis keine Rede sei.

Der Anmelderin wurde mit Zwischenbescheid vom 9. Dezember 2005 eine Google-Recherche zu dem Begriff „ROBOTSCAN“ übersandt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Bezeichnung „ROBOTSCAN“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

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 Unterscheidungs mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur

st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). Maßgebend ist allein, ob der Verkehr in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht. Ein Eintragungshindernis kann sich daher auch daraus ergeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Ausgehend hiervon fehlt der angemeldeten Wortkombination „ROBOTSCAN“, deren Bedeutung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, die erforderliche Eignung, im Verkehr als Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen angesehen zu werden.

Das beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis richtet sich in erster Linie an Fachleute. Diese werden ebenso wie weite Teile des allgemeinen Verkehrs die sprachüblich gebildete Wortkombination des englischen Worts „scan“ - welches in seiner Bedeutung „abtasten, überprüfen“ durch Begriffe wie „scannen“ oder „Scanner“ in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist (vgl. DUDEN; Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. S. 1355) und vor allem im IT-Bereich als gebräuchliche Kurzbezeichnung für „scanning“ (= Untersuchung, Abtasten mit

Hilfe eines Scanners - s Duden, Fremdwörterbuch S. 1209) in verschiedenen zusammengesetzten Begriffen wie „Scan Code“ (vgl. Markt & Technik, Computerlexikon 2005, S. 707), „ScanDisk“ (vgl. Schulze, Computerlexikon S. 789) oder „Scan Line“ (vgl. Brockhaus, Fachlexikon Computer, S. 784) Verwendung findet - mit dem weiteren englischsprachigen Begriff „robot“ (Roboter, automatisch) ohne weiteres und ohne analysierende Zwischenschritte ihrem Sinngehalt nach mit „Überprüfen/Abtasten durch eine Maschine/einen Roboter“ oder auch „automatisches Abtasten“ erfassen, da „robot“ je nach Sachzusammenhang auch die Bedeutung von „automatisch“ haben kann (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Muret-Sanders, Aufl. 2001 S. 960). Es ist auch nicht erkennbar, dass dem Begriff „scan“ in vorliegendem Zusammenhang weitere Bedeutungen zukommen, wie die Anmelderin geltend macht.

Aufgrund dieser ohne weiteres verständlichen Bedeutung wird der vorrangig zu beachtende Fachverkehr in der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren kein betriebliches Unterscheidungsmerkmal, sondern einen Sachhinweis auf die Beschaffenheit und Eigenschaften dieser Waren sehen, nämlich dass diese eine Überprüfung der Dichtheit von Luftfiltern in Reinraumanlagen durch automatisches/maschinelles Abtasten („scannen“) vornehmen bzw. dazu geeignet sind. Dies gilt auch in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen. Denn insoweit enthält die Wortfolge einen sachbezogenen Hinweis darauf, dass die entsprechende Dienstleistung unter Verwendung einer entsprechenden Technik erbracht wird. Es ist kaum anzunehmen, dass solche Dienstleistungen - wie die Anmelderin vorträgt - von Menschen ohne entsprechende Maschinen oder andere technische Vorrichtungen erbracht werden, zumal sie selbst Markenschutz für entsprechende „Vorrichtungen“ beansprucht.

Die Bezeichnung „ROBOTSCAN“ stellt auch keine Wortneuschöpfung dar. Wie sich der der Anmelderin mit Zwischenbescheid vom 9. Dezember 2005 übersandten Google-Recherche entnehmen lässt, wird die Bezeichnung bereits entsprechend ihrem Begriffsinhalt verwendet (vgl. [www.prepressworld.de /textarchiv/meldung](http://www.prepressworld.de/textarchiv/meldung):

„Beim Robotscan schlagen wir aus Preisgründen vor, einen Thermosublimationsdrucker anzuschließen. Wenn ...“) und sogar im Bereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in beschreibender Weise in Zusammenhang mit einem „computergestützten Filterintegritätstest“ benutzt (vgl. www.pts-aktuell.de /service: „In einem ausgebauten Reinraum war ein computergestützter Filterintegritätstest (genannt: Robotscan) aufgebaut. ... Mit diesem Robotscan ist es auch möglich, Filter in Sterilisiertunneln und Heissluftschränken im kalten Zustand zu prüfen“). Die Wortfolge weist daher einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf, der ihrer Auffassung als individuelle Herkunftskennzeichnung entgegensteht.

Selbst wenn entgegen der belegbaren Verwendung des Begriffs „ROBOTSCAN“ angenommen würde, es handele sich um eine neue, bisher nicht geläufige Wortzusammenstellung, führt dies allein entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht zu einer schutzbegründenden Unterscheidungskraft. Der EuGH hat dazu in seiner Rechtsprechung wiederholt betont, dass die bloße Kombination von schutzunfähigen Bestandteilen selbst bei einer Wortneuschöpfung nicht zwangsläufig zur Eintragungsfähigkeit führt. Entscheidend sei vielmehr, ob der von der Wortkombination erweckte Eindruck in seiner Gesamtheit hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenstellung der Bestandteile entsteht und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina-Melkunie). Das ist hier aber nicht der Fall. Die Wortkombination „ROBOTSCAN“ benennt Inhalt und Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen, ohne dass durch die Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination verloren geht.

Soweit sich dem Verkehr aufgrund der verallgemeinernden Aussage der Wortfolge die damit im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte nicht ohne weiteres sofort erschließen, steht dies einem Verständnis als bloße Sachangabe nicht entgegen (vgl. BGH MarkenR 2000, 330 - Bücher für eine bessere Welt). In rechtlicher Hinsicht ist zudem noch zu beachten, dass ein Zeichen bereits dann von der

Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH, MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina Melkunie).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

gez.

Unterschriften