



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 44/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 38 891.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2003 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen

„Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke Nr. 302 38 891

hydrometall

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und

Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Klasse 2: Farben, Firnisse, Lacke; Frostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen, Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler;

Klasse 4: Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenezungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschl. Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke;

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

Klasse 7: Maschinen für Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung; Maschinen für die chemische Industrie, die Landwirtschaft, den Bergbau; Textilmaschinen; Maschinen für die Getränkeindustrie; Baumaschinen; Verpackungsmaschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier;

- Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate;
- Klasse 9: Wissenschaftliche, Schiffahrt-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;
- Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;
- Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und auf dem Wasser;
- Klasse 13: Schußwaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe, Feuerwerkskörper;
- Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in

Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren- und Zeitmessinstrumente;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall), Denkmäler (nicht aus Metall);

Klasse 20: 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 Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 40: Materialbearbeitung;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und Vertretung

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung des Zeichens mit Schreiben vom 27. Januar 2003 beanstandet und mit Beschluss vom 18. November 2003, zugestellt am 27. November 2003, teilweise zurückgewiesen, nämlich in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; unedle Metalle und deren Legierungen; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; wissenschaftliche, fotografische, Mess- Kontroll-, Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren; Materialbearbeitung; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“.

Im Rahmen der Zurückweisung würde das angemeldete Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen ausschließlich sachbezogen und als Abkürzung des Begriffs „Hydrometallurgie“ verstanden werden. „Hydrometallurgie“ werde definiert als zusammenfassende Bezeichnung für alle metallurgischen Verfahren zur Gewinnung von Metallen aus Erzen mittels wässriger Metallsalzlösungen, aus denen die reinen Metalle durch Elektrolyse oder als Metallverbindungen durch Fällung abgeschieden werden. Es liege für den Verbraucher nahe, dass die zurückgewiesenen Waren Produkte aus dem Produktionsprozess der Hydrometallurgie und die Dienstleistungen unter Verwendung dieser Technik entstanden seien. Das Zeichen sei daher für alle Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen, die bei der

Hydrometallurgie gebraucht, durch hydrometallurgische Prozesse erzeugt werden oder bei denen hydrometallurgische Verfahren eine Rolle spielen können.

Der Anmelder hat dem in einem als „Erinnerung“ bezeichneten Schriftsatz widersprochen und mehrfach, zuletzt mit Schriftsatz vom 14. Juni 2006, dargelegt, dass der Begriff „Hydrometallurgie“ nach seiner Auffassung infolge eines fehlenden Bedeutungszusammenhangs keinen Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen habe, für die er zurückgewiesen worden sei. „Hydrometall“ stelle eine phantasievolle Wortneuschöpfung dar, die mehrdeutig sei und ein erhebliches Maß an Originalität aufweise. Es sei insbesondere kein gebräuchliches Wort, das nur als solches und nicht als Kennzeichnungsmittel verstanden werden könne. Als Beweis wurde insoweit ein vom Gericht zu erholendes Sachverständigengutachten angeboten. Der Anmelder bestreitet weiter, dass der normale Durchschnittsverbraucher wisse, worum es bei der Technik der Hydrometallurgie gehe. Auch deshalb könne „hydrometall“ keine Sachangabe sein.

Der Anmelder beantragt daher (Bl. 5 d. A.),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2003 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur Verwendung des Zeichens „hydrometall“ wurde dem Anmelder übersandt.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Der Verfahrensbevollmächtigte hat mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2003 einen als „Erinnerung“ bezeichneten Rechtsbehelf gegen den am 27. November 2003 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts eingelegt. Gem. § 66 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG ist innerhalb der Beschwerdefrist von einem Monat die Beschwerdegebühr zu entrichten. Der Rechtsbehelf ist fristgerecht eingelegt worden, da der 27. Dezember 2003 auf einen Samstag fiel und die Einlegung am Montag daher noch fristgemäß war. Die Falschbezeichnung schadet nach dem Grundsatz „falsa demonstratio non nocet“ nicht, da die Beschwerde im vorliegenden Fall der einzig statthafte Rechtsbehelf war und zudem die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,00 € - ebenfalls fristgerecht bereits am 19. Dezember 2003 - eingezahlt worden ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 66 Rn. 32; BPatG 28 W (pat) 240/03 - Lichtblick).

2. Die Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg, da dem Zeichenwort „hydrometall“ lediglich für die beanspruchte Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“ kein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

2.1. Nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist ein Zeichen, dem die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 - LiberteI; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Die

Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2005, 763, 764 - HAVE A BREAK; MarkenR 2004, 116, 120 Rn. 50 - Waschmittelflasche, MarkenR 2003, 187, 190 Rn. 41 - Linde u. a.). Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt unter anderem dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachangabe darstellt oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer gängigen Fremdsprache handelt, das der Verkehr stets nur als solches versteht (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Es spielt insbesondere keine Rolle, ob eine konkret angemeldete Wortzusammensetzung lexikalisch nachweisbar ist oder nicht, da das Verständnis einer Wortverbindung nicht davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111 - BIOMILD; BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I). Auch die Neuschöpfung eines aus mehreren beschreibenden Bestandteilen zusammengesetzten Begriffs bleibt in der Summe beschreibend, es sei denn, dass die Neuschöpfung aufgrund ihrer Ungewöhnlichkeit in der Kombination hinreichend von dem Eindruck abweicht, der bei der bloßen Kumulation der Bestandteile entsteht (EuGH MarkenR 2004, 111 - BIOMILD). Maßgeblich ist allein, ob das angesprochene Publikum die Wortfolge als sachbeschreibenden Hinweis versteht.

2.2. Das Zeichen „hydrometall“ setzt sich zusammen aus den Begriffen „hydro“ und „Metall“. Die Vorsilbe „hydro...“ stammt aus dem Griechischen und wird als Wortbildungselement mit der Bedeutung „Wasser...“ verwendet (Duden - Das Fremdwörterbuch, 8. Aufl. 2005 [CD-ROM]). Der Begriff „Metall“ bezeichnet eine Klasse von Elementen, die physikalisch insbesondere durch ihre hohe, „metallische“ elektrische Leitfähigkeit gekennzeichnet sind. Es handelt sich um einen chemischen Grundstoff, der sich durch „charakteristischen Glanz, Undurchsichtig-

keit und die Fähigkeit, Legierungen zu bilden sowie Wärme und Elektrizität zu leiten, auszeichnet“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003 [CD-ROM]). Die Metallurgie selbst ist ein führender Wirtschaftszweig, der sich mit der Metallgewinnung aus Erzen und Altmetallen, mit ihrer Reinigung (Raffination), Legierung und Weiterverarbeitung zu Halbzeug sowie gegossenen und gewalzten Fertigerzeugnissen befasst. Man unterscheidet die Eisen- und Nichteisenmetallurgie, außerdem die Pyro-(Schmelz-)Metallurgie, die Hydro-(Nass-)Metallurgie, die Elektro-, Vakuum- und Pulvermetallurgie (s. Brockhaus, 2003). Die Hydrometallurgie ist dabei ein spezieller Bereich, der sich im Wesentlichen auf die Gewinnung von Metallen aus Erzen mittels wässriger Metallsalzlösungen bezieht. Diese Methode spielt vor allem bei der Gewinnung von Nicht-Eisenmetallen eine wichtige Rolle. Die Begriffe „Hydrometallurgie“ und „hydrometallurgisch“ werden daher bereits vielfach und langfristig vom Verkehr verwendet. Dieser kennt außerdem sowohl weitere Wortverbindungen mit „hydro-“ (Hydrokultur, hydrologisch, Hydrometer) als auch solche mit „-metall“ (s. Rechercheunterlagen „Leipziger Wörterbuch“) und wird die Wortfolge als sprachübliche Zusammensetzung der Begriffe „hydro“ und „metall“ im Hinblick auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen daher als Sachangabe verstehen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass er sich genaue Vorstellungen davon machen kann, was ein „Wassermetall“ tatsächlich ist, sondern lediglich, dass die Zusammensetzung der beschreibenden Sachangaben auch in der Summe beschreibend bleibt, und keine neuartige Worterschöpfung mit einem darüber hinausgehenden Sinngehalt ergibt (EuGH GRUR 2004, 680 ff. - Rn. 39 - BIOMILD).

2.3. Bei den Waren „chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; wissenschaftliche, Schifffahrt-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente“ kann es sich um Vorrichtungen oder Erzeugnisse mit der Zweckbestimmung handeln, unmittelbar dem Einsatz in der Hydrometallurgie zu

dienen. Insoweit ist das Zeichen „hydrometall“ eine deutliche Anlehnung an den Begriff „Hydrometallurgie“, „Hydrometall“ kann eine Materialangabe, aber auch die sprachlich unrichtige Abkürzung für „hydrometallurgisch“ sein.

2.4. Für die metallhaltigen Waren „Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; unedle Metalle und deren Legierungen; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren“ ist das angemeldete Zeichenwort „hydrometall“ produktbeschreibend. Bei den durch Hydrometallurgie gewonnenen Verbindungen kann es sich nämlich einerseits bereits um verkaufsfähige Produkte handeln, andererseits wird das Verfahren der elektrolytischen Raffination, die unter den Oberbegriff der Hydrometallurgie fällt, zur Gewinnung hochreiner Metalle verwendet (s. Römpp, Lexikon der Chemie, 10. Auflage, „Hydrometallurgie“, S. 1838 und „Metalle“, S. 2608). In diesem Zusammenhang ist der Begriff „hydrometall“ als Hinweis auf die Herstellungsweise und die damit verbundene Qualität der Metalle zu verstehen.

2.5. Die Dienstleistungen „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ können sich mit dem Fachgebiet der Hydrometallurgie beschäftigen. Bei der „Materialbearbeitung“ z. B. durch Beschichtung oder Elektrolyse kann die entsprechende Verfahrenstechnik ebenfalls zum Einsatz kommen. Der Verkehr nimmt das Zeichen daher auch hier nur als sachbezogenen, nicht als herkunftsbezogenen Hinweis auf.

2.6. Lediglich für die Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“ ist das Zeichen schutzfähig, da es an dem vom Bundesgerichtshof geforderten „hinreichend engen Bezug“ des angemeldeten Zeichens zur beanspruchten Dienstleistung (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard) fehlt. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Senats ist nämlich davon auszugehen, dass dieses Dienstleistungssegment nicht nach einem einzelnen Aufgabenbereich benannt wird. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen nur Hard- und Software für „Hydrometalle“ entwickelt und deshalb seine Dienstleistung ausschließlich mit diesem Begriff benennt.

2.7. Die vom Anmelder angebotenen Sachverständigengutachten zur Gebräuchlichkeit des Wortes „hydrometall“ und dem Verständnis des Durchschnittsverbrauchers vom Begriff „Hydrometallurgie“ waren nicht einzuholen. Für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht gilt gem. § 73 Abs. 1 MarkenG der Amtsermittlungsgrundsatz. Das Gericht ist daher gem. § 73 Abs. 1 S. 2 MarkenG zur Erforschung des Sachverhalts nicht auf das Vorbringen und die Beweisanträge der Parteien angewiesen. Soweit ein Sachverständigengutachten zur „fehlenden Gebräuchlichkeit“ des angemeldeten Zeichens angeboten wurde, kann als wahr unterstellt werden, dass „hydrometall“ nicht zu den gebräuchlichen Wörtern der deutschen Allgemeinsprache gehört. Die mangelnde Schutzfähigkeit des Zeichens gründete darauf, dass der Verkehr darin eine im Vordergrund stehende Sachangabe, nicht aber einen Herkunftshinweis sehe. Für diese Beurteilung kommt es damit nicht allein auf die Gebräuchlichkeit des Begriffs an, sondern darauf - auch wenn er lexikalisch nicht belegt ist -, inwieweit er für den Verkehr eine im Vordergrund stehende Sachangabe ist, ohne dass konkrete Vorstellungen von der tatsächlichen Bedeutung des Begriffs vorhanden sind. Auch eine begriffliche Unbestimmtheit steht der Annahme einer beschreibenden Sachaussage nicht entgegen (BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Es reicht aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der Zeichenbildung, der Anmeldung in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen, der Kenntnis ähnlich gebildeter Begriffe oder der Gewohnheiten im entsprechenden Marktsegment in dem

Zeichenwort lediglich eine Beschreibung, nicht aber den Hinweis auf einen Hersteller sehen. Die vorgenannten Faktoren hat der Senat insgesamt geprüft und zur Kenntnis ähnlich gebildeter Begriffe dem Anmelder auch die entsprechenden Rechercheunterlagen übersandt (vgl. insbesondere Abfrageergebnis Wortschatz Universität Leipzig). Ein Gutachten zur Frage, ob der allgemeine Verkehr den Begriff „Hydrometallurgie“ kennt, und „hydrometall“ deshalb für ihn eine Sachangabe sein kann, war damit ebenfalls nicht zu erhalten. Denn der Verkehr entwickelt aus den ihm bekannten Begriffen „hydro“ und „metall“ in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ein Verständnis, das - selbst wenn es objektiv falsch ist - dennoch lediglich die Vorstellung einer Sachangabe darstellt.

gez.

Unterschriften