



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 8/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 66 091.8

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

SLIMDUCT

ist für die Waren

„Klasse 11:

Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte, Wasserleitungsgeräte, sanitäre Anlagen; Luftaufbereitungsgeräte für industrielle Zwecke, zentrale Luftaufbereitungsanlagen für industrielle Zwecke, Gefriermaschinen und -geräte sowie entsprechende Teile und Zubehör;

Klasse 17:

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Packungs-, Dichtungs- und Isoliermaterial, Schläuche (nicht aus Metall), Dichtungen, Anschlüsse für Schläuche (nicht aus Metall), elektrisches Isoliermaterial, elektrische Isolierbänder, elektrische Isolierprodukte aus Kautschuk; Rohre und Leitungen aus Kautschuk, Ventile aus Kautschuk oder aus Vulkanfasern (beinhaltet keine Konstruktionselemente); Dichtungsringe aus Kautschuk oder Vulkanfasern;

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); Leitungsröhren (nicht aus Metall) für Lüftungs- und Luftaufbereitungsanlagen“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet.

Nach vorausgegangener Beanstandung von Schutzhindernissen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Markengesetz hat die mit einer Prüferin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 des DPMA die Anmeldung durch Beschluss vom 30. November 2006 wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Dies wird im Wesentlichen damit begründet, dass die angesprochenen Verkehrskreise mit der angemeldeten Wortmarke ohne weiteres Nachdenken ausschließlich einen konkreten und direkten Sachbezug zu den beanspruchten Waren herstellen und darin keinen Hinweis auf deren betriebliche Herkunft erkennen würden. Unter dem aus den beiden englischen Wörtern „slim“ für „schlank, schmal, dünn“ und „duct“ für „Düse, Kanal, Röhre, Rohr“ zusammengesetzten Gesamtbegriff „SLIMDUCT“ würden die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise eine „schmale Düse“ oder ein „schmales Rohr“ verstehen. Bei „slim“ handle es sich um einen im Inland überwiegend bekannten Begriff des englischen Grundwortschatzes. Selbst wenn das weitere Wort „duct“ weniger geläufig sein sollte, würde es jedenfalls das Fachpublikum kennen, an das sich die in Rede stehenden Waren richteten, zumal der englische Begriff im Rahmen von inländischen Produktanzeigen Verwendung finde. Weiterhin könnten alle beanspruchten Waren in einem mehr oder weniger engen Zusammenhang mit dünnen Rohren und Düsen stehen, sei es dass die Waren selbst die Form von dünnen Rohren aufwiesen, sei es dass sie dazu dienten, dünne Rohre ineinander zu stecken oder zu isolieren oder dass die Waren zur Herstellung und Isolierung

von dünnen Rohren erforderlich seien. Nachdem der angemeldeten Marke demzufolge bereits die Unterscheidungskraft fehle, könne dahingestellt bleiben, ob sie auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung fehlt der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Markenwort „SLIMDUCT“ sei weder in Wörterbüchern noch im Internet zu finden, mit Ausnahme von Seiten, auf denen es markenmäßig Produkte der Anmelderin bezeichne. Es handle sich folglich nicht um ein Wort, das stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Nicht zulässig sei weiterhin eine zergliedernde analysierende Betrachtungsweise, bei der ein Wortzeichen in seine Einzelbestandteile aufgespalten und diese einzeln auf ihren beschreibenden Gehalt geprüft würden. Dies gelte umso mehr für Zusammenschreibungen aus Wortbestandteilen der englischen Sprache, die, wie vorliegend das Wort „duct“, den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres bzw. kaum bekannt sei. Angesprochen sei hier auch nicht das Fachpublikum, sondern der normal informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, da die beanspruchten Waren sämtlich in Baumärkten und sonstigen Einzelhandelsgeschäften angeboten würden. Selbst wenn man unterstelle, dass der Verkehr das Markenwort aufgliedere und die Bedeutung der Wortbestandteile erkenne, ergebe sich höchstens die Übersetzung „Schmalrohr, Schlankdüse“ o. ä. und nicht die von der Markenstelle angegebene Bedeutung „schmales Rohr“. Da fast alle angemeldeten Waren keinen oder kaum Bezug zu Rohren oder Kanälen aufwiesen, könnten sie i. Ü. mit einem Begriff wie „Schmalrohr“ oder „Schlankdüse“ nicht beschrieben werden. Nachdem sich das Markenwort „SLIMDUCT“ in keinem Wörterbuch finde, bestehe daran weiterhin kein aktuell feststellbares Freihaltebedürfnis. Auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis könne nicht angenommen werden, da das technische Substantiv „DUCT“ mit dem untechnischen, normalerweise auf Personen bezogenen Adjektiv „SLIM“ i. S. v. „Schlankkanal“ zu einem unscharfen, sowohl technisch wie grammatikalisch un-

korrektem Gesamtwort verbunden sei, welches die Mitbewerber als solches bisher nicht verwendeten und dies auch künftig nicht wollten.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auch auf die der Anmelderin vom Senat übermittelten Internet-Ausdrucke, verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke bereits als beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach der genannten Bestimmung dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (Markenrichtlinie) übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“;

GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35-36) „BIOMILD“). Als eine in diesem Sinn für die beanspruchten Waren merkmalsbeschreibende Angabe, an deren freien ungehinderten Verwendung die Konkurrenten der Anmelderin ein berechtigtes Interesse haben, ist die angemeldete Marke zu beurteilen.

Die Wortmarke „SLIMDUCT“ stellt eine Begriffsbildung aus zwei englischen Wörtern dar. Bei derartigen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es entgegen der Auffassung der Anmelderin durchaus zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, soweit die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit, welche die Bestandteile bilden, beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 28) „SAT.2“; GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 29) „BioID“). In dieser nicht zu beanstandenden Weise ist die Markenstelle vorgegangen.

Dem am Markenanfang stehenden Adjektiv „SLIM“ kommt im Englischen die Bedeutung „schlank, schmal, dünn“ zu (vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM] zu „slim“, „schmal“, „schlank“ und „dünn“). In dieser Bedeutung ist es ebenfalls in den deutschen Wortschatz eingegangen (vgl. Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM] zu „slim“; Bertelsmann, Wörterbuch der deutschen Sprache, 2004, S. 1270). Dabei wird das Adjektiv „slim“ nicht nur personenbezogen, sondern auch in technischem Zusammenhang gebraucht (vgl. z. B. in Kučera, Wörterbuch der exakten Naturwissenschaften und der Technik, Bd. I, Englisch - Deutsch, 2005, S. 1459: „slim hole“ = Bohrloch kleinsten Durchmessers, „slimline“ = (comp) Slimline (besonders flache Bauweise), „slim rack“ = Schmalgestell; s. auch BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 52/97 „SlimLine“ nicht eintragbar für (Richtfunk-)Antennen). Das daran angefügte Substantiv „DUCT“ steht im Englischen für „Rohr, Rohrleitung, Ventil, Düse, Gang, (Luft-/Leitungs-/Kabel-)Kanal, Schacht“ (vgl. Duden-Oxford, a. a. O. zu „duct“; LEO-Online-Wörterbuch, Englisch-Deutsch, <http://dict.leo.org/?lang=en>, zu „duct“). Daraus ergibt sich für die Wortzusammenstellung insgesamt der nächstliegende Bedeutungsgehalt „dünne/s/r, schmale/s/r, schlanke/s/r Rohr, Rohrleitung, Ventil,

Düse, Gang, (Luft-/Leitungs-/Kabel-)Kanal, Schacht“, also ein Rohr, Kanal, Schacht etc. in einer besonders schmalen, schlanken Bauweise etwa mit kleinem Durchmesser oder geringer Höhe bzw. Breite. Diese Bedeutung wohnt i. Ü. auch einer Übersetzung der Begriffsbildung „SLIMDUCT“ mit „Schmalrohr(leitung), -ventil, -kanal“ usw. inne.

In ebendiesem Sinn lässt sich eine Verwendung der Wortzusammenstellung „slim duct“ in zumeist englischsprachigen Produktbeschreibungen durch unterschiedliche Hersteller, insbesondere im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik, dem ein Großteil der beanspruchten Waren angehören kann, belegen (vgl. z. B. auf der Internet-Seite [www.vortice.ltd.uk/...](http://www.vortice.ltd.uk/) die „Slim Duct Systems“ der Firma VORTICE, Klimaanlage-Systeme mit Lüftungs-/Heizungskanälen in flacher Bauweise; auf der Internet-Seite [www.worldaeroplast.co.th/...](http://www.worldaeroplast.co.th/) unter der Rubrik „4. Air Conditioner's Accessories“ den Punkt „4.1 Slim Duct Piping for A/C Installation“ (Schmalkanal Leitungssystem/-netz für Klimaanlage-Installation); auf der Internet-Seite [www.designair.com/...](http://www.designair.com/) unter der Rubrik „Air Conditioning Accessories:“ „Slim Duct Lineset Covers“ (Schmalkanal Leitungssatz Abdeckungen); auf der Internet-Seite [http://asiacomfort.manufacturer.globalsources.com/...](http://asiacomfort.manufacturer.globalsources.com/) unter den „Key Specifications/Special Features“ (Hauptspezifikationen/Besonderheiten) für Duct Air Conditioner (Kanal-Klimaanlage): „Slim duct type are available for installation space-saving“ (Schmal-Kanal-Typ für raumsparende Installation erhältlich); sowie auf der Internet-Seite [www.myshopping.com.au/...](http://www.myshopping.com.au/) in der Beschreibung für Kopfhörer „Sony Fontopia Headphones ... Super thin housing with slim duct“ (Super dünnes Gehäuse mit schlankem, dünnen (Kabel-)Kanal); vorstehende Internet-Seiten wurden der Anmelderin vom Senat vorab übermittelt; eigene Übersetzungen des Senats jeweils in Klammern).

In der dargelegten Bedeutung besteht ferner zu sämtlichen angemeldeten Waren ein unmittelbarer enger beschreibender Bezug (vgl. BGH a. a. O. (Nr. 19 i. V. m. Nr. 33) „FUSSBALL WM 2006“). Bei den „Teilen und Zubehör“ der in Klasse 11 beanspruchten Waren, den aus in der Klasse 17 genannten Materialien herge-

stellten Waren, den in dieser Klasse weiter beanspruchten „Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Schläuchen (nicht aus Metall), Rohren, Leitungen und Ventilen“ sowie bei den in der Klasse 19 beanspruchten „Baumaterialien (nicht aus Metall), Rohren (nicht aus Metall) für Bauzwecke, Leitungsröhren (nicht aus Metall) für Lüftungs- und Luftaufbereitungsanlagen“ kann es sich um Rohre, Rohrleitungen, Ventile, (Lüftungs-/Leitungs-/Kabel-)Kanäle oder -Schächte in besonders schmaler, schlanker, platzsparender Bauweise handeln. Zu den übrigen Waren der Klasse 11 sowie zu den „transportablen Bauten (nicht aus Metall)“ und den „Denkmälern (nicht aus Metall)“ der Klasse 19 können solche schmalen, schlanken Rohre, Rohrleitungen, Ventile, Kanäle, Schächte etc. nicht unwesentliche Teile oder Zubehör bilden. Die Packungs-, Dichtungs- und Isolierprodukte in der Klasse 17 können, insbesondere hinsichtlich ihrer Ausformung und Größe, speziell auf solche schmalen schlanken Rohre, Rohrleitungen, Kanäle, Schächte etc. abgestimmt und folglich zur Verwendung für diese bestimmt sein. Entsprechendes gilt für die Waren „Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer“ der Klasse 17 sowie „Asphalt, Pech und Bitumen“ der Klasse 19, die etwa hinsichtlich ihrer stofflichen Zusammensetzung und der beigefügten Additive eine besondere Eignung und Zweckbestimmung zur Herstellung oder auch Beschichtung von Rohren, Rohrleitungen, Kanälen oder Schächten in Schmalbauweise aufweisen können.

Einer in dem aufgezeigten Sinn warenbeschreibenden Verwendung der angemeldeten Wortmarke im Verkehr steht nicht entgegen, dass sie der englischen Sprache entnommen ist. Bei Wörtern fremder Sprachen ist nach der Rechtsprechung des EuGH für die Annahme eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (bzw. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c Markenrichtlinie) darauf abzustellen, ob die beteiligten Verkehrskreise in dem Land, in dem die Eintragung beantragt wird, im Stande sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Wortes zu erkennen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26, 32) „Matratzen Concord/Hukla“). Dies hat die Markenstelle zutreffend bejaht.

Zu den insoweit maßgeblichen beteiligten inländischen Verkehrskreisen sind hier nicht nur, wie die Anmelderin meint, die Durchschnittsverbraucher zu zählen. Zwar kann der Markenstelle ebenfalls nicht darin zugestimmt werden, dass sich die beanspruchten Waren - ausschließlich - an das Fachpublikum richten. Wenngleich dies für einen Teil der Waren zutrifft, z. B. (zentrale) Luftaufbereitungsanlagen für industrielle Zwecke, befinden sich vor allem unter den Waren der Klassen 11 und 17 auch Produkte, die von breiten Käuferschichten erworben werden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass als beteiligte Verkehrskreise im Sinn der genannten Entscheidung des EuGH nicht stets alle mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in Berührung kommenden Kreise anzusehen sind, insbesondere sind nicht stets die Verbraucher in ihrer Gesamtheit maßgeblich. Der EuGH differenziert insofern zwischen dem Handel und/oder dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, wobei er durch die Wortwahl „und/oder“ klarstellt, dass auch einer dieser beiden Kreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 24) „Matratzen Concord/Hukla“ im Anschluss an Nr. 45, 46, 47, 50, 56 und 57 der Schlussanträge des Generalanwalts vom 24. November 2005 in dieser Rechtssache C-421/04; vgl. auch bereits EuGH a. a. O. (Nr. 29) „Chiemsee“). Vor allem in Bezug auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, welches das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, beschreibende Angaben allen Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren (vgl. die oben hierzu zitierte EuGH-Rspr.), ist davon auszugehen, dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters fremdsprachiger Marken nicht notwendig die - teilweise sehr beschränkten - Sprach- und Branchenkenntnisse der inländischen Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen entscheidungserheblich sind. Für das Vorliegen einer beschreibenden Angabe im Sinn der genannten Vorschrift ist vielmehr in gleicher Weise markenrechtlich beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs nur für die am Handel mit den betroffenen Waren beteiligten Fachkreise erkennbar ist (vgl. hierzu auch Ströbele MarkenR 2006, 433, 434 f. sowie BPatG

24 W (pat) 110/05 v. 09.03.2007 „Bagno“, 24 W (pat) 28/06 v. 24.07.2007 „Rapido“; jeweils zur Veröffentlichung vorgesehen). Dass die einschlägigen, mit Waren der angemeldeten Art befassten Fachverkehrskreise im Stande sind, die oben aufgezeigte beschreibende Bedeutung der englischen Wortzusammensetzung „SLIMDUCT“ zu erkennen, kann vorliegend angenommen werden.

Wie bereits oben erwähnt, hat das englische Adjektiv „slim“ Eingang in den deutschen Wortschatz gefunden und ist daher im Inland allgemein verständlich. Dies trifft zwar für das englische Wort „duct“ nicht in gleicher Weise zu. Nicht zu verkennen ist aber, dass das englische Wort „duct“ im inländischen Verkehr zur Bezeichnung von Röhren, Rohren, Kanälen oder Schächten tatsächlich verwendet wird, sei es als solches, sei es in der englischen Übersetzung der deutschen Produktbeschreibung (vgl. außer den diesbezüglich bereits von der Markenstelle beigefügten Internet-Seiten z. B. auf der vom Senat recherchierten und der Anmelderin übermittelten Internet-Seite <http://cgi.ebay.ch/...> in der Beschreibung für ein Klimagerät: „...Double Duct-Technologie: Dank separater Frisch- und Abluftröhre kann das Gerät...“; auf den Internet-Seiten der Firma Testo die „Duct/Kanalmontage“ für Hochleistungs-Feuchte-Messumformer für Klima und Prozess; sowie auf der Internet-Seite www.hamburg-lufffahrtstandort.de/... in einer Beschreibung des Angebots der Jenoptik-Tochter ESW - Extel Systems Wedel: „...Außerdem produziert ESW Heizer für den Frachtraum, Duct Heater, Floor Temperature Setting Panels für die Steuerung der Bodenplattenheizungen...“). Daher werden jedenfalls die beteiligten Fachverkehrskreise, bei denen insbesondere auf technischen Produktbereichen, wie den vorliegenden, eine gewisse Vertrautheit mit den jeweiligen international gebräuchlichen englischen Fachbegriffen ihres Gebietes vorausgesetzt werden kann, überwiegend im Stande sein, die beschreibende Bedeutung der angemeldeten Begriffszusammensetzung „SLIMDUCT“ für die in Rede stehenden Waren zu erkennen. Die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise werden die Begriffskombination i. Ü. nicht als sprachunüblich empfinden, da im Deutschen Zusammenschreibungen von Adjektiv und Substantiv, auch solchen, die aus der englischen Sprache übernommen

wurden, üblich sind (vgl. z. B. Schmalhans, Schmalfilmkamera, Greenhorn, Bestseller, Bigband, (tech.) Slimline).

Nachdem die angemeldete Marke mithin eine für die beanspruchten Waren beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, fehlt ihr nach der Rechtsprechung des EuGH demzufolge auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. EuGH GRUR a. a. O. (Nr. 86) „Postkantoor“; a. a. O. (Nr. 19) „BIOMILD“).

Dr. Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb