



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 34/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Februar 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 57 323
(hier: Lösungsverfahren S 5/10)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2010 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 18. Februar 2011 aufgehoben, soweit darin die teilweise Löschung der Marke 306 57 323 angeordnet worden ist.

Der Lösungsantrag der Antragstellerin wird auch insoweit zurückgewiesen.

- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 14. September 2006 angemeldete Wortmarke

smartbook for smart people

ist am 31. Mai 2007 unter der Nummer 306 57 323 für zahlreiche Waren der Klassen 7, 9, und 14 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden, unter anderem für:

„Computer; Datenverarbeitungsgeräte; Fernsprechapparate; Notebooks (Computer); Laptops (Computer); Lesegeräte (Datenverarbeitung); Magnetbandgeräte (Datenverarbeitung); Telefonapparate; Textverarbeitungsgeräte; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung); Fotoapparate; Auslöser (Fotografie); Akkumulatoren (elektrisch); Batterien (elektrisch); Bildschirme (Computer); Codierer (Datenverarbeitung); codierte Identifikationskarten; codierte Servicekarten; Compactdisks (ROM, Festspeicher); Compactdisks (Ton, Bild); Computerbetriebsprogramme (gespeichert); Computerperipheriegeräte; Computerprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computersoftware (gespeichert); Computertastaturen; Disketten; Diskettenlaufwerke (für Computer); Drucker für Computer; elektrische Transformatoren; elektronische Anzeigetafeln; elektronische Sicherungsetiketten für Waren; elektronische Stifte (für Bildschirmgeräte); Handgelenkauflagen zur Verwendung mit Computern; Karten mit integrierten Schaltkreisen (Smartcards); Kopfhörer; Koppler (Datenverarbeitung); Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Laser, nicht für medizinische Zwecke; Laserpointer (Lichtzeiger); Lautsprecher; Lautsprecherboxen; Magnetdatenträger; magnetische Identifikationskarten; Magnetkarten; Mäuse (Datenverarbeitung); Mauspads (Mausmatten); Mikrofone; Monitore (Computerhardware); Monitore (Computerprogramme); optische Datenträger; optische Platten (Datenverarbeitung); Plotter; Scanner (Datenverarbeitung); Smartcards (Karten mit integrierten Schaltkreisen); Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Spielprogramme für Computer; Tonträger; Videobildschirme; Videokameras; Elektronische Publikationen (herunterladbar); CD-Player; Chips (integrierte Schaltkreise); Drähte aus Metalllegierungen für elektrische Sicherungen; Elektrodrähte; Elektrokabel; Elektrokondensatoren; integrierte Schaltkreise; Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer); Kontakte (elek-

trisch); Kontakte (elektrisch), aus Edelmetall; Kontrollapparate (elektrisch); Leiter (elektrisch); Telefondrähte; Telefonhörer; Transistoren (elektronische); Alarmgeräte; Alarmgeräte (akustisch); Alarmglocken (elektrisch); Anrufbeantworter; Chronographen (Zeiterfassungsgeräte); Entfernungsmessgeräte; Fahrtenschreiber für Fahrzeuge; Radios; Stechuhren (Zeiterfassungsgeräte); Taschenrechner; Taxameter; Tonaufzeichnungsgeräte; Tonbandgeräte; Tonmessgeräte; Tonübertragungsgeräte; Tonverstärker; Tonwiedergabegeräte; tragbare Stereogeräte; Zeitaufzeichnungsgeräte; Diebstahlalarmanlagen (elektrisch); Diebstahlalarmgeräte; Dimmer (Lichtregler); elektrische Anlagen für die Fernsteuerung; elektrische Türschließer; Mechaniken für geldbetätigte Automaten; Mechaniken für münzbetätigte Automaten; Messgeräte; Messgeräte (elektrisch); Messinstrumente; Musikautomaten (geldbetätigt); Schaltpulte; (Elektrizität); Schalter (Stromunterbrecher); Schaltgeräte (elektrisch); Schalttafeln (Elektrizität); Schranken für Parkplätze (geldbetätigt); Signalanlagen (leuchtend oder mechanisch); Signalfernsteuergeräte (elektrodynamisch); Türklingeln (elektrisch); Türöffner (elektrisch); Überwachungsapparate (elektrisch); Bildtelefone; Mobiltelefone; Modems; elektronische Taschenübersetzer; elektronische Terminkalender; Personenrufgeräte (Pager); Sender (Fernmeldewesen); Sender (Telekommunikation); Sender für elektronische Signale; telefonische Übertragungsapparate; MP3-Player; DVD-Player; Digitalkameras; digitale Aufzeichnungsgeräte; Empfangsgeräte (Ton-, Bild-); Fernsehapparate; Videorecorder; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Plattenwechsler (Datenverarbeitung); Projektionsgeräte; optische Apparate und Instrumente; Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Ausgabeautomaten“.

Die Antragstellerin hat am 17. Dezember 2009 die Löschung der Marke beantragt, da der Eintragung absolute Schutzhindernisse entgegengestanden hätten und weiterhin entgegenstünden. Sie hat im Wesentlichen ausgeführt: Die Marke werde in der Bedeutung „tragbare Computer mit gerätetechnischer Intelligenz für intelligente Menschen“ in Verbindung mit den eingetragenen Waren von den angespro-

chenen Verkehrskreisen ohne weiteres als werblich anpreisender Hinweis aufgefasst. Der Slogan zielt inhaltlich darauf ab, dass ein intelligenter Mensch ein bestimmtes Gerät benutzen würde. Die Anspielung auf die Intelligenz sei dabei ein viel benutztes Mittel bei Werbslogos, um dem Verbraucher zu suggerieren, es sei unvernünftig, das Warenangebot nicht anzunehmen. Das Wort „smartbook“ sei ein beschreibender Hinweis auf einen tragbaren Computer mit gerätetechnischer Intelligenz. Der Bestandteil „smart“ stehe neben der allgemeinen Bedeutung „hübsch, elegant, clever, gewitzt, geschäftstüchtig“ im Bereich der Datenverarbeitung für „gerätetechnische Intelligenz“; der bei zusammengesetzten Begriffen angehängte Bestandteil „-book“ habe sich, ausgehend von dem Begriff „Notebook“ - eingeführt in den 1980er Jahren von der Firma Toshiba -, zur beschreibenden, gängigen Bezeichnung für tragbare Computer entwickelt, was auch die Geräteklassen „Subnotebook“ und „Netbook“ belegten. Vor diesem Hintergrund werde der Begriff „smartbook“ als beschreibender Hinweis auf einen „tragbaren PC mit besonderen Funktionen“ verstanden.

Darüber hinaus handle es sich bei dem Begriff „Smartbook“ um die Bezeichnung einer besonderen Klasse von Geräten, die die üblichen Funktionen eines Smartphones in einem Notebook-typischen Gehäuse mit vollständiger Tastatur böten und insoweit einen Hybriden aus Smartphone und Notebook darstellten. In diesem Sinne werde der Begriff nicht nur gegenwärtig in weitem Umfang verwendet (Anlagen L 14 - L 16). Bereits für das Jahr 2002 lasse sich eine beschreibende Benutzung in einem Artikel der Zeitung „WELT“ nachweisen (Anlage L 26). Damit sei belegt, dass „Smartbook“ bereits vor der Eintragung als Gattungsbezeichnung für eine Gerätekategorie aus Computer- und Mobilfunkindustrie verwendet worden sei. Zumindest aber habe der Entwicklungsstand auf dem Gebiet der - unter dieser Bezeichnung seit Ende der 1990er Jahre bekannten - „Smartphones“ und der - noch länger bekannten - „Notebooks“ klar den Trend zum Gerätetyp „smartbook“ und auch zur konkreten englischsprachigen Wortschöpfung erkennen lassen. Das angesprochene Publikum verstehe die Bezeichnung „smartbook“ daher lediglich als Hinweis auf die technische Beschaffenheit, nicht aber auf die betriebliche Her-

kunft. Dies belege auch eine von der GfK durchgeführte demoskopische Erhebung (Anlage L 30).

Dem Begriff „smartbook“ fehle daher für den Bereich Computer und Computerzubehör die erforderliche Unterscheidungskraft. Darüber hinaus unterliege er als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis. So habe das Deutsche Patent- und Markenamt schon 1999 die für die Klassen 9 (Datenverarbeitungsgeräte, EDV-Programme), 36, 38 und 42 bestimmte Markenmeldung 399 19 453.3 „Smart Book“ nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Vergleichbare Wortkombinationen seien in ständiger Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts wie auch des Bundespatentgerichts und des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) bereits vor dem Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden. Auch die Markenämter in Australien, Singapur, Portugal und weiteren Staaten hätten der Marke „smartbook“ den Schutz verweigert. Auch die Wortfolge „MAKES SMARTPHONES SMARTER“ (Nr. 5590518) sei vom HABM zurückgewiesen worden.

Dem am 15. Januar 2010 zugestellten Löschungsantrag hat die Markeninhaberin am 12. März 2010 widersprochen und ist dem Löschungsbegehren auch inhaltlich entgegengetreten. Sie meint, dass das schutzfähige Wort „smartbook“ den Schutz der Gesamtmarke „smartbook for smart people“ begründe. Bei dem Wort „smartbook“ handele es sich um eine schutzfähige Wortneuschöpfung und fremdsprachige Phantasiebezeichnung, deren Bedeutungsgehalt sich dem Verkehr nicht ohne weiteres erschließe. Als die Marke „smartbook“ im Jahr 2001 erstmals verwendet worden sei, seien „Smartphone“ und „Netbook“ keine üblichen Bezeichnungen gewesen, so dass eine Herleitung der angegriffenen Marke „smartbook“ aus diesen beiden Begriffen nicht für einen beschreibenden Inhalt spreche. Auch wenn der Bestandteil „smart“ neben „gewandt, schlau, intelligent“ in der Datenverarbeitung mit „gerätetechnische Intelligenz“ übersetzt werden könne, so liege jedenfalls eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit vor. Der Bestandteil „-book“ würde in erster Linie im Sinn von „Buch“ verstanden, ohne - auch bei einer Asso-

ziation mit einer elektronischen Buchvariante - in der Gesamtbedeutung „Schlambuch“ beschreibend zu sein. Zu einem intelligenten, tragbaren PC gelange man allenfalls durch mehrere gedankliche Zwischenschritte, wobei die Marke dann eine Tautologie darstelle, da Computer von Haus aus intelligent seien. Da der Bezeichnung „smartbook“ kein unmittelbar beschreibender Sachhinweis in Bezug auf die geschützten Waren entnommen werden könne, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Die von der Antragstellerin angeführten Zurückweisungen von „smart“-Marken seien allesamt dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Markenbestandteil rein generisch gewesen sei; „-book“ indessen sei kein generischer Begriff für Computer.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 22. Dezember 2010 - berichtigt durch Beschluss vom 18. Februar 2011 - die Eintragung der Marke 306 57 323 teilweise gelöscht, nämlich im oben genannten Umfang, und im Übrigen den Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, die Marke sei im Umfang der Teillöschung im Zeitpunkt der Eintragung ein beschreibender, nicht unterscheidungskräftiger Werbeslogan gewesen, der lediglich zum Ausdruck bringe, dass die intelligenten Geräte für intelligente Personen bestimmt seien. Dies gelte auch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag. „Smart“ habe sich zum Synonym für die sogenannte „gerätetechnische Intelligenz“ entwickelt, und „-book“ sei durch den eingeführten Begriff „Notebook“ die Bezeichnung für weitere Generationen von tragbaren Computern. In Verbindung mit diesen Waren weise „smartbook“ damit darauf hin, dass diese „tragbare PCs mit gerätetechnischer Intelligenz“ seien. Nahe liege auch eine Bedeutung von „-book“ im Sinn von „digitales Buch“. Auch daraus ergäbe sich indessen, jedenfalls teilweise, eine beschreibende Angabe, da e-books Lesegeräte benötigten, die ebenfalls tragbare Computer seien.

Die Markeninhaberin/Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie ist weiterhin der Auffassung, dass der Löschungsantrag unbegründet sei, weil die Streitmarke

im maßgeblichen Eintragungszeitpunkt am 31. Mai 2007 wegen Schutzfähigkeit des Wortes „smartbook“ unterscheidungskräftig und nicht beschreibend gewesen sei, was auch heute noch zutreffe. Diese Bezeichnung existiere weder im englischen noch im deutschen Sprachraum und sei nach wie vor ein erfundenes, nicht beschreibendes Phantasiewort, das sich auch nicht zum Gattungsbegriff für eine Kategorie tragbarer Computer entwickelt habe. Weder die Elemente „smart“ und „book“ wiesen eindeutige Sachbezüge auf, noch das neu gebildete Phantasiewort in der Gesamtheit. „Smart“ sei nicht für alle Waren der Klasse 9 beschreibend, was zahlreiche Voreintragungen von Marken mit diesem Bestandteil belegten. Auch sei „book“ keine Bezeichnung für tragbare Computer, denn bei Laptops werde nicht von „book“ oder „Buch“ gesprochen. Im Sinn von „schlaues Buch, Buch mit gerätetechnischer Intelligenz“ ergäbe sich jedenfalls keine beschreibende Angabe. Das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft habe vorgelegen. Auch die von der Antragstellerin vorgelegte Verkehrsbefragung zur Bezeichnung „Smartbook“ vom Juli 2010 (Anlage L 30) verdeutliche, dass der Verkehr überwiegend nicht wisse, was unter dem Begriff „Smartbook“ zu verstehen sei. Zudem sei die Entwicklung zu einer bislang noch nicht existierenden Computerkategorie 2007 nicht absehbar gewesen. Der Artikel in „WELT ONLINE“ (Anlage L 26) sei kein Nachweis für eine beschreibende Verwendung, zumal es sich bei der darin genannten Firma Gericom um einen Vertragspartner ihrer Rechtsvorgängerin handele. Die Nennung der Firma Gericom als Hersteller müsse auf einem Irrtum beruhen. Im Übrigen gebe es keine einheitliche Entscheidungspraxis zur Zurückweisung von Marken mit dem Bestandteil „smart“, was Eintragungen mit diesem Bestandteil belegten.

Die Markeninhaberin/Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2010 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 18. Februar 2011 insoweit aufzuhe-

ben, als darin die teilweise Löschung der Marke 306 57 323 angeordnet worden ist und den Löschantrag auch insoweit zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin/Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hält die Entscheidung der Markenabteilung für zutreffend. Für einen schutzfähigen Slogan seien Kürze, Originalität, Prägnanz und Interpretationsbedürftigkeit erforderlich, woran es vorliegend fehle. Sie meint weiterhin, dass die Bezeichnung „Smartbook“ ein beschreibender Begriff für eine Kategorie von tragbaren PCs sei, was sowohl der Artikel in der Zeitung „Die Welt“ (Anlage L 26) als auch die zahlreichen Schutzverweigerungen im - auch englischsprachigen - Ausland belegten. Das Wort „Smartphone“ werde seit Ende 1998 für eine Kombination Telefon/Organizer/Internet verwendet; das Wort „Notebook“ kennzeichne seit den 80er Jahren tragbare Computer. Die Tendenz zum Zusammenwachsen der beiden Märkte für eine Gerätekategorie aus Computer und Mobilfunk habe bestanden (Anlage L 25). Der Verkehrsbefragung könne nicht entnommen werden, dass „Smartbook“ nicht beschreibend sei; die Befragten hätten nur nicht gewusst, ob der Begriff beschreibend sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und auch in der Sache begründet. Die Marke „smartbook for smart people“ ist im Umfang der Teillöschung nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Die Markenabtei-

lung hat auf den zulässigen Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke wegen Nichtigkeit für den in Rede stehenden Teil der Waren deshalb zu Unrecht die Löschung der Eintragung angeordnet (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG).

1. Für sämtliche absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 verstoßen, so kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Registrierung der Marke bestanden hat als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, so muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix; zur Feststellungslast des Lösungsantragstellers s. BGH GRUR 2010, 138, 142 [Nr. 48] - ROCHER-Kugel).

Insbesondere im Hinblick auf den Eintragungszeitpunkt ist die Feststellung von Schutzhindernissen umso schwieriger, je mehr das betreffende Schutzhindernis von der Verkehrsauffassung abhängt und je länger der Eintragungszeitpunkt zurückliegt. Zwar ist eine auf die Vergangenheit bezogene Bewertung der maßgeblichen Verkehrsauffassung nicht ausgeschlossen; davon geht auch der Gesetzgeber aus, der gerade bei den in besonderem Maße von der Verkehrsauffassung geprägten und auch im vorliegenden Fall allein einschlägigen Schutzhindernissen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eine Löschung zulässt, wenn der Lösungsantrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Das ändert aber nichts daran, dass die tatsächliche Feststellung der genannten Schutzhinder-

nisse mit der Zeit zunehmend schwieriger wird. Insbesondere ist eine ex-post-Betrachtung grundsätzlich streng zu vermeiden.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die zur Löschung nach § 50 Abs. 1 MarkenG führenden Schutzhindernisse zwar allesamt im Allgemeininteresse bestehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rn. 5 und Rn. 58 mit zahlreichen Nachweisen), jedoch in unterschiedlichem Maße. Besonders ausgeprägt ist das Allgemeininteresse (im Sinne eines öffentlichen Interesses) bei den Schutzhindernissen nach § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG, was seinen Niederschlag darin gefunden hat, dass diese Lösungsgründe ohne zeitliche Begrenzung und zum Teil auch von Amts wegen geprüft werden können (§ 50 Abs. 3 MarkenG). Dagegen liegt den im vorliegenden Fall einschlägigen Lösungsgründen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG „nur“ ein spezifisches Mitbewerberinteresse an der freien Verwendbarkeit des Zeichens zugrunde (vgl. Hacker, Markenrecht, 2. Aufl., Rn. 104 ff.). Ist daher eine Marke nach ihrer Eintragung von ihrem Inhaber über einen längeren Zeitraum unangefochten benutzt worden, so stellt dies einen Hinweis darauf dar, dass das Mitbewerberinteresse an der freien Verwendbarkeit des betreffenden Zeichens weniger ausgeprägt ist (vgl. zur Situation vor der Eintragung EuGH GRUR 2010, 228, 231 [Nr. 53, 59] - Vorsprung durch Technik). Das schließt die Feststellung eines absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG innerhalb der Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG selbstverständlich nicht aus, lässt aber die Anforderungen an eine solche Feststellung steigen.

2. Die vergangenheitsbezogene Feststellung eines absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG bewegt sich auf sicherem Grund, wenn nachgewiesen werden kann, dass das betreffende Zeichen für einschlägige Waren oder Dienstleistungen bereits vor dem Zeitpunkt der Eintragung vom Verkehr in einem (vor allem beschreibenden) Sinne verwendet worden

ist, der einer Eintragung entgegengestanden hätte. Davon kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden.

Der einzige von der Antragstellerin vorgelegte, nicht auf die Markeninhaberin bzw. ihre Rechtsvorgängerin zurückgehende Verwendungsnachweis ist der Artikel mit der Überschrift „Notebook zum Telefonieren“ aus der elektronischen Zeitung „WELT ONLINE“ vom 10. März 2002 (Anlage L 26). Darin heißt es unter der genannten Überschrift:

„Mit dem Smartbook von Gericom lassen sich parallel Daten verschicken und Gespräche führen.

Zwischen dem Desktop-PC und dem Handy hat sich mittlerweile eine große Produktpalette ausgebreitet, zum Beispiel Notebooks, Organizer und Smartphones. Eine Lücke zwischen diesen Kommunikationsgeräten schließt jetzt Gericom. Das Smartbook bildet eine Kombination aus Notebook und Handy...“.

Dass in dem zitierten Kontext die Bezeichnung „Smartbook“ wie ein Gattungsbegriff für eine Produktkategorie verwendet wird, ist allerdings nicht mit hinreichender Sicherheit erkennbar, zumal die Überschrift - zweifelsfrei rein beschreibend - ein „Notebook zum Telefonieren“ herausstellt, nicht aber den Begriff „Smartbook“. Vielmehr geht es in dem Bericht um ein neues Produkt der Firma Gericom, so dass es sich auch um die Wiedergabe des vom Anbieter gewählten Markennamens handeln kann. Die Firma Gericom war nach den Ausführungen der Antragsgegnerin ein Vertragspartner ihrer Rechtsvorgängerin, der Firma I..., die nach den weiteren Ausführungen der Antragsgegnerin schon vor Eintragung der Marke die Bezeichnung „smartbook“ als Marke für ihre Produkte verwendet hat, wie den von ihr vorgelegten Anlagen W 2 und W 3 aus den Jahren 2002 und 2003 auch zu entnehmen ist. Im Übrigen wird im Verkehr - auch von Journalisten - nicht immer korrekt zwischen Marken und beschreibenden Markennennungen unterschieden. Das gilt besonders auf Märkten, die - wie im vorliegenden Fall - häufig neue Produktarten hervorbringen. In solchen Fällen wird nicht selten die vom Hersteller gewählte

Markenbezeichnung mangels Alternative zugleich zur Benennung des Produkts verwendet (vgl. ÖsterrOGH WRP 2002, 841 - SONY WALKMAN II). Die Benutzung des Begriffs „Smartbook“ lässt daher auch ein markenmäßiges Verständnis zu.

Als einzige weitere Verwendung des mit der Bezeichnung „smartbook“ zwar nicht identischen, aber sehr ähnlichen Begriffs „SMART BOOK“ konnte der Senat die in der mündlichen Verhandlung erörterte US-Patentschrift Nr. 6 974 081 ermitteln, die am 13. Dezember 2005 veröffentlicht worden ist. Diese betrifft jedoch einen gänzlich anderen Gegenstand, nämlich im Wortsinne ein Buch (vgl. Spalte 2 Zeile 66 mit Bezugsziffer 100 gemäß Figur 1), das mit einem elektronischen Chip ausgestattet ist.

Eindeutige Nachweise dafür, dass die Bezeichnung „smartbook“ bereits vor ihrer Eintragung im Verkehr schutzhindernd, insbesondere beschreibend benutzt worden ist, fehlen demzufolge. Eine beschreibende Benutzung von „smartbook“ lässt sich erst ab 2009 feststellen, wobei diese Benutzungen offensichtlich - in zeitlichem Sinne - von der Antragstellerin selbst initiiert worden sind. Letzteres belegen zum einen das von der Markeninhaberin vorgelegte Interview vom 8. Dezember 2009 (Anlage W 68) und der Wikipedia-Eintrag zu „Smartbook“ (enthalten in Anlage L 5), der - wie von der Markeninhaberin nachgewiesen - von einem Mitarbeiter der Antragstellerin verfasst worden und am 2. Juni 2009 eingestellt worden ist (Anlage W 70).

3. Bei dieser rechtlichen und tatsächlichen Ausgangslage sind an die Feststellung von absoluten Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bezogen auf den Eintragungszeitpunkt strenge Anforderungen zu stellen. Diese sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Im Einzelnen:
4. Die Antragstellerin behauptet, dass es sich bei „smartbook“ um die Bezeichnung einer bestimmten Geräteklasse, nämlich eines Hybriden aus

Smartphone und Notebook, handele. Damit ist - wenn auch nicht explizit, so doch der Sache nach - (auch) das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geltend gemacht worden. Wie jedoch bereits ausgeführt, gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Bezeichnung „smartbook“ für solche oder irgendwelche anderen Geräte im Zeitpunkt der Eintragung der Marke im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden wäre.

5. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die Streitmarke im Zeitpunkt der Eintragung jeder Unterscheidungskraft entbehrte.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren (oder Dienstleistungen) als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2008, 608, 611 [Nr. 66 f.] - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 [Nr. 13] - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 [Nr. 8] - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 [Nr. 18] - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 233, 235 [Nr. 45] - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27] - BioID; EuGH a. a. O. [Nr. 66] - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 [Nr. 12] - VISAGE; GRUR 2009, 949 [Nr. 10] - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 [Nr. 8] - STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779 [Nr. 11] - Willkommen im Leben; GRUR 2009, 949 f. [Nr. 10] - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise. Da es sich bei der Beurteilung der originären Unterscheidungskraft einer Marke um eine Rechtsfrage handelt, sind demoskopische Erhebungen zur Verkehrsauffassung weder geboten noch sachdienlich (vgl. BPatG GRUR 1996, 489, 490 - Hautactiv). Abzustellen ist vielmehr auf eine typisierte Sichtweise, nämlich die Wahrnehmung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren (Dienstleistungen) (EuGH GRUR 2006, 411, 412 [Nr. 24] - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 [Nr. 24] - SAT.2; BGH a. a. O. - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 [Nr. 13] - Marlene-Dietrich-Bildnis II; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Die von der Antragstellerin vorgelegte Verkehrsbefragung (Anlage L 30) muss daher schon aus grundsätzlichen Erwägungen außer Betracht bleiben. Im Übrigen stammt die Erhebung vom Juli 2010, so dass sie mit Rücksicht auf den Eintragungszeitpunkt auch aus zeitlichen Gründen keine Aussagekraft hat.

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen (typisierten) Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, 678 [Nr. 86] - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271 [Nr. 11] - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 [Nr. 10] - DeutschlandCard; a. a. O. [Nr. 19] - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 2010, 1100, 1102 [Nr. 23] - TOOOR!; a. a. O. [Nr. 28 f.] - FUSSBALL WM 2006).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist davon auszugehen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2003, 58, 60 [Nr. 24] - Companyline; BGH GRUR 1995, 269, 270 - U-KEY; BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2012, 270, 271 [Nr. 12] - Link economy). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt der Marke muss deshalb so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist. Die bloße theoretische Möglichkeit, dass die eine oder andere Sachaussage durch die Marke vermittelt werden könnte, reicht zur Verneinung der Unterscheidungskraft nicht aus. Insoweit ist selbst bei der Verbindung an sich nicht unterscheidungskräftiger beschreibender Einzelelemente die Unterscheidungskraft nur zu verneinen, wenn auch der damit entstehenden Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 f. [Nr. 28 bis 35] - SAT.2).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Zeichen (EuGH GRUR 2010, 228 [Nr. 36] - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 [Nr. 32, 44] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949 [Nr. 12] - My World; GRUR 2009, 778 [Nr. 12] - Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228

[Nr. 38] - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 [Nr. 35, 36] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228 [Nr. 39] - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027 [Nr. 31, 32] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. auch BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Davon unabhängig kann regelmäßig von der Unterscheidungskraft eines Slogans ausgegangen werden, wenn er einen für sich schutzfähigen Bestandteil enthält. Das war hier im Hinblick auf den Bestandteil „smartbook“ jedenfalls zum Eintragungszeitpunkt (31. Mai 2007) der Fall.

b) Aus den Ausführungen unter 2. ergibt sich, dass für die Bezeichnung „smartbook“ ein bereits erfolgter beschreibender Gebrauch für den Eintragungszeitpunkt für in Rede stehende Waren nicht nachweisbar ist. Damit ist von einer neuen Wortbildung auszugehen.

Entgegen der Annahme der Antragstellerin und der Markenabteilung kann aber auch anhand allgemeiner, insbesondere semantischer Kriterien nicht festgestellt werden, dass die Bezeichnung „smartbook“ zur Zeit der Eintragung für die in Rede stehenden Waren eine für den angesprochenen inländischen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung der Art oder der Beschaffenheit dieser Produkte aufwies.

Die Bezeichnung „smartbook“ ist gebildet aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern „smart“ und „book“, die im Deutschen allgemein „gewandt, schlau, intelligent“ und „Buch“ bedeuten; das begriffliche Verständnis der Gesamtbezeichnung mit „kluges Buch“, etwa im Sinn eines Buches mit anspruchsvollem Inhalt oder klugen Ratschlägen, bereitet dem angesprochenen Publikum somit keinerlei Schwierigkeiten. In dieser Bedeutung weist „smartbook“ indessen keinen ohne weiteres und ohne Unklar-

heiten erfassbaren beschreibenden Sinngehalt für die in Rede stehenden Waren auf, die nach der Fassung des Warenverzeichnisses nicht in einem erkennbaren Zusammenhang mit Druckwerken in der Form von Büchern stehen.

Der englische Begriff „smart“ bedeutet im hier einschlägigen Computerbereich allerdings auch „fähig zu unabhängigen und scheinbar intelligenten Operationen“ und steht damit für die sogenannte „gerätetechnische Intelligenz“ (vgl. BGH GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; BPatG, 30 W (pat) 120/00 sm@rt c@rd). Aber auch hieraus lässt sich kein beschreibendes Verständnis der Gesamtbezeichnung „smartbook“ herleiten, da Bücher keine Geräte sind, auch nicht bei bildlicher Wiedergabe etwa auf einem Bildschirm.

Es kann auch nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich der Zeichenbestandteil „-book“ im Hinblick auf den eingebürgerten Begriff „Notebook“ zum Kürzel für tragbare Computer etabliert hatte, und damit „smartbook“ im Sinn von „intelligentes Notebook“ bzw. allgemein „intelligenter, tragbarer Computer“ verstanden wurde. Angesichts niedriger Hürden zur Überwindung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft reicht allein die Annahme einer solchen Verkürzung ohne Nachweise nicht aus, um die hinreichende Wahrscheinlichkeit zu begründen, dass „-book“ in Alleinstellung oder Wortzusammensetzungen allgemein als Kurzform des Wortes „Notebook“ bzw. „tragbarer Computer“ verstanden wurde. Bei den weiter herangezogenen Begriffen „Powerbook“ oder „Mac Book“ handelt es sich um eingetragene Marken; auch „Netbook“ war bis zum Verzicht durch die Inhaberin lange Zeit eine eingetragene Marke, wie dem Register zu entnehmen ist.

Soweit die Antragstellerin und die Markenabteilung davon ausgehen, dass es sich bei der Bezeichnung „smartbook“ um eine Wortbildung aus den Gerätetypbezeichnungen „Smartphone“ und „Notebook“ bzw. „Netbook“ handele, und daher mit „smartbook“ beschreibend auf ein diese beiden Technologien verbindendes Gerät hingewiesen werde, sind diese Ausführungen nicht geeignet,

eine fehlende Unterscheidungskraft zu begründen. Selbst einem aus zwei Abkürzungen mit beschreibendem Inhalt zusammengesetzten Markenwort, das als solches nicht als bekannt nachweisbar ist, kann die Unterscheidungskraft regelmäßig nicht abgesprochen werden; denn Gegenstand der Beurteilung ist grundsätzlich allein die Marke in ihrer angemeldeten Form, nicht jedoch diejenigen Bestandteile, aus denen sie bei analysierender Betrachtung als zusammengesetzt erscheinen mag. Das beruht darauf, dass der angesprochene Verkehr, auf dessen Verständnis es allein ankommt, erfahrungsgemäß eine Marke in der Regel so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne dass eine analysierende, möglichen Bestandteilen und/oder deren Begriffsbedeutung nachgehende Betrachtungsweise Platz greift (vgl. BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH).

Im Übrigen bleibt nach den eigenen Ausführungen der Antragstellerin unklar, was sich der Verkehr unter einem solchen Hybridgerät hätte vorstellen sollen. Zum Eintragungszeitpunkt hätte es sich dabei um ein Notebook mit der Möglichkeit zum Telefonieren handeln sollen, heute dagegen um ein Notebook, in dem Bauteile aus der Mobilfunkbranche verbaut sind (vgl. Schriftsatz vom 2. Juli 2010, Bl. 19 = Löschungsakte Bd. II, Bl. S. 110).

Aus den oben unter 2. angeführten Gründen lässt sich auch weder aus dem von der Antragstellerin vorgelegten Artikel von „WELT ONLINE“ (Anlage L 26) noch aus dem US-Patent Nr. 6 974 081 etwas dafür herleiten, dass diese zur Zeit der Eintragung für die in Rede stehenden Waren das inländische Verkehrsverständnis von „smartbook“ im Sinn einer beschreibenden Angabe geprägt haben könnten.

Gerade im Rahmen der im Lösungsverfahren erforderlichen nachträglichen Prognose zu der einer Bezeichnung von Haus aus innewohnenden Unterscheidungskraft ist es nicht gerechtfertigt, auf mehr oder weniger spekulative Erwägungen abzustellen. Als objektive und auch nachvollziehbare Entschei-

derungshilfe bietet sich vielmehr die Kontrollfrage an, ob und inwieweit eine Monopolisierung der Marke mit dem maßgeblichen Allgemeininteresse in Einklang zu bringen war, das den entscheidenden Auslegungsmaßstab des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG darstellt (vgl. BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN; Hacker GRUR 2001, 630, 634 f.). Anhaltspunkte dafür, dass der allgemeine Verkehr ein schutzwürdiges Interesse an einer von Ausschließlichkeitsrechten eines Dritten ungestörten Benutzung des Markenwortes „smartbook“ gehabt haben könnte, sind jedoch nicht erkennbar. Maßgeblich spricht hiergegen schon, dass die Bezeichnung „smartbook“, die auch die Geschäftsbezeichnung der Markeninhaberin ist, und auch, wie den Anlagen W 2 und W 3 entnehmbar, tatsächlich schon in den Jahren 2002/2003 von ihrer Rechtsvorgängerin verwendet wurde, auch ab dem Eintragungszeitpunkt über Jahre im Geschäftsverkehr niemanden gestört hat; erst im Jahr 2009 kam es zum Streit mit der Antragstellerin, die die Bezeichnung für einen neuen Gerätetyp etablieren wollte.

Soweit die Markenabteilung weiter meint, dass „-book“ auch als Kurzform des Wortes „e-book“ verstanden werden konnte, fehlen hierfür die erforderlichen Nachweise. Zudem waren e-books im Eintragungszeitpunkt kein bedeutender Markt. Auch durch das Warenverzeichnis ist ein Bezug zum Medium „Buch“ nicht nahegelegt gewesen.

Auch enge sachliche Bezüge zu den hier maßgeblichen Waren lassen sich für den Eintragungszeitpunkt nicht nachweisen. Die zur Begründung fehlender Unterscheidungskraft herangezogenen Bedeutungen wie die Kombination eines Gerätes aus Smartphone und Notebook, eines tragbaren Computers mit gerätetechnischer Intelligenz oder auch eines mit gerätetechnischer Intelligenz ausgestatteten e-book - was auch immer das gewesen sein soll - weisen vielmehr auf eingehende Überlegungen, mehrere gedankliche Schritte und damit eine analysierende Betrachtungsweise hin, die unzulässig ist, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne

weiteres ersichtliche Beschreibung von Waren ergibt (vgl. BGH GRUR 2012, 270, 271 [Nr. 12] - Link economy; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Auch auf der Grundlage allgemeiner Kriterien lässt sich damit ein beschreibendes Verkehrsverständnis der Bezeichnung „smartbook“ zur Zeit der Eintragung für die betreffenden Waren nicht feststellen.

Die von der Antragstellerin vorgetragenen Zurückweisungen von Marken mit dem Bestandteil „smart“ besagen nichts über die Schutzunfähigkeit der hier zu prüfenden Wortkombination „smartbook“, auf die ausschließlich die Prüfung zu beziehen war und ist. Insoweit hat die Markeninhaberin zutreffend darauf hingewiesen, dass die Zurückweisungen jedenfalls ganz überwiegend Kombinationen des Wortes „smart“ mit einem generischen Begriff betrafen; „book“ war jedoch, wie ausgeführt, auch in Wortzusammensetzungen kein Synonym für „kleiner, tragbarer Computer“ und ist es bis heute nicht. Die Akte betreffend die Zurückweisung der Markenmeldung 399 19 453.3 „Smart Book“ im Jahr 1999 ist vernichtet, so dass daraus keine Erkenntnisse über die Gründe gewonnen werden können. Weitere Zurückweisungen identischer Marken (der Antragsgegnerin) im Ausland erfolgten nach dem hier maßgeblichen Zeitpunkt.

c) Das Wort „smartbook“ war damit geeignet, der Gesamtmarke die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

6. Dass die Wortfolge „smartbook for smart people“ in ihrer Gesamtheit eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt(e), ist nicht ersichtlich. Insoweit kommt es auch nicht darauf an, ob das Wort „smartbook“ im maßgeblichen Eintragungszeitpunkt einem zukünftigen Freihaltebedürfnis unterlag, was jedoch ohnehin nicht der Fall war (s. hierzu die Ausführungen in den Parallelbeschlüssen 30 W (pat) 32/11 und 30 W (pat) 33/11).

7. Weitere absolute Schutzhindernisse sind weder dargelegt noch ersichtlich. Die Beschwerde der Antragsgegnerin hat damit Erfolg.

III. Nebenentscheidungen

1. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
2. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen. Die Frage, welche Anforderungen im Lösungsverfahren an die nachträgliche Prognose für die Feststellung der Unterscheidungskraft für einen länger zurückliegenden Zeitpunkt gelten, ist von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Hacker

Winter

Hartlieb

CI