



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 94/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. März 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 040 360.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2012 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende sowie der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2010 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister angemeldet ist

TermoConstant

für zahlreiche Waren der Klassen 9 und 11, nämlich für:

„Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität im Zusammenhang mit Beleuchtungsgeräten; Mess-; Signal-, Kontrollapparate und -instrumente für Beleuchtungsgeräte; Steuer- und Regelungsgeräte zum Betrieb, zur Regelung und Steuerung von Beleuchtungsgeräten und Beleuchtungsanlagen; elektronische Steuerungseinrichtungen für Beleuchtungsgeräte; Geräte und Instrumente zur Steuerung und Regelung der Helligkeit bei Beleuchtungsanlagen; elektrische und elektronische Geräte und Instrumente zum Betreiben von Beleuchtungsgeräten, soweit in Klasse 9 enthalten; elektrische Transformatoren für Beleuchtungsgeräte; Drosselspulen, elektrische Vorschaltgeräte und elektrische Starter für Lampen, insbesondere Gasentladungslampen; elektronische Vorschaltgeräte für Beleuchtungszwecke; elektroni-

sche Starter für Lampen und Leuchten; Lichtsensoren; Leuchtdioden, auch organische Laserdioden, insbesondere Leistungslaserdioden; Lichtleiter; elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten) und elektronische Geräte zum Betrieb von Leuchtdioden und Elektrolumineszenzfolien für Beleuchtungszwecke; LED-Treiber für Beleuchtungszwecke; elektronische Netzteile für Beleuchtungszwecke;

Beleuchtungsgeräte, einschließlich Leuchten und Lampen sowie deren Teile (soweit in Klasse 11 enthalten)“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet, weil der italienische Begriff „Termo“ auf das griechische Wort „Thermos“ (warm, Wärme) zurückgehe und in Verbindung mit dem Adjektiv „Constant“ lediglich als Beschaffenheitshinweis in dem Sinne aufgefasst werden könne, dass die angebotenen und so gekennzeichneten Produkte, welche für Beleuchtungszwecke einsetzbar seien, für eine konstante, beständige und gleichbleibende Wärmeabgabe bzw. Hitzeregulierung bei der Beleuchtung stünden.

Mit Beschluss vom 14. Oktober 2010 hat dieselbe Markenstelle die Anmeldung zurückgewiesen, weil dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Begründend ist unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid unter anderem ausgeführt, dass die aus dem italienischen Begriff „Termo“ (warm, heiß) und dem englischen Wort „Constant“ (Konstante, feste Größe, konstant, beständig, gleichmäßig) gebildete Marke in der Bedeutung „wärmekonstant, hitzebeständig, gleich bleibende Temperatur“ als geeignet erscheine darauf hinzuweisen, dass die so gekennzeichneten Waren für eine konstante, gleichbleibende und regelmäßige Wärmeabgabe und Temperatur stünden. Denn der Schutz vor Überhitzung spiele im Zusammenhang mit Beleuchtungsgeräten und Anlagen eine große Rolle.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält mit näheren Ausführungen das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit für schutzfähig; unter Anderem meint sie, dass sich für keine Warengruppe ein Schutzhindernis ergebe, schon weil „Termo“ als Element der italienischen Sprache nicht dem Begriff „Thermo“ gleichgesetzt werden könne. Zumindest bedürfe es dafür mehrerer Gedankenschritte. Aber selbst dann ergebe die Kombination der Gesamtmarke aus Begriffen der italienischen und englischen Sprache keinen beschreibenden Hinweis auf eine beständige Wärmeabgabe, auch weil „Constant“ wegen der Schreibweise mit großem Anfangsbuchstaben als Substantiv im Sinn von „Konstante“ verstanden werde. Mit den sich ergebenden Bedeutungen „Wärmekonstante“ oder „Hitze konstante“ oder „warme Konstante“ oder sprachregelwidrig auch „Wärme-konstant“ statt „konstante Wärme“ ergebe sich keine sinnvolle Aussage. Außerdem seien die beanspruchten Waren zur Lichtabgabe bestimmt, nicht aber zur Abgabe „konstanter Wärme“ oder zur Wärmeregulierung. Wie der Bundesgerichtshof zuletzt in der Entscheidung betreffend die Marke „Link economy“ wieder hervorgehoben habe, sei ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft genüge, um das Schutzhindernis zu überwinden und nur bei einem im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt einem Wortzeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Bloße Mutmaßungen seien hierfür nicht ausreichend. Weiter bezieht sie sich auf Voreintragungen ihrer Meinung nach vergleichbarer Marken mit dem Bestandteil „THERMO“.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Hilfsweise hat sie angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist auch in der Sache begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren (oder Dienstleistungen), für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte (oder Dienstleistungen) von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Bundesgerichtshof geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Deshalb hält er es für geboten, bei der Feststellung des erforderlichen Grads der Unterscheidungskraft grundsätzlich einen „großzügigen Maßstab“ anzulegen (vgl. z. B. BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 2000, 502, 503 - LOOK; GRUR 2002, 816, 817 - Bonus II; GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; MarkenR 2012, 19, Rn. 8 - Link economy). Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 952 - Rn. 9 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Die maßgeblichen

Verkehrskreise definiert der EuGH als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 29 m. w. N.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren (oder Dienstleistungen) ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren (oder Dienstleistungen) hergestellt wird (BGH WRP 2010, 1504, 1506 - Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 949, 951 - Rn. 20 - My World; GRUR 2009, 411 - Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Kann einem Wortzeichen für die fraglichen Waren (oder Dienstleistungen) kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugerechnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!; MarkenR 2012, 19, 20, Rn. 11 - Link economy).

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 unter-

ziehen (EuGH GRUR 2003, 58, 60, Rn. 24 - Companyline; BGH GRUR 1995, 269, 270 - U-KEY; BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). 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., Rn. 28 - 35 - SAT.2).

Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

TermoConstant ist keine gebräuchliche Bezeichnung der deutschen oder einer im Inland bekannten Fremdsprache. Die Anmeldung ist allerdings erkennbar gebildet aus „Termo“ und „Constant“. Dabei ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, dass der Markenbestandteil „Termo“ in der italienischen Sprache in Wortverbindungen in der Bedeutung „Wärme“ verwendet wird, wie etwa in den Wörtern „termologi“ (= Wärmelehre, vgl. Langenscheidt, Handwörterbuch Italienisch, 2009, S. 917) oder „termoconduttore“ (= Wärmeleiter, vgl. Langenscheidt a. a. O.). Ob, wie die Markenstelle weiter meint, in „Termo“ von den angesprochenen Verkehrskreisen der Wortstamm „Therm/Thermo“ der griechischen Sprache mit der Bedeutung „warm, heiss, Wärme, Hitze“ (vgl. Duden, Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl., 2007, S. 1347) in der hier angemeldeten Marke **TermoConstant** erkannt und verstanden wird, erscheint indessen nicht hinreichend gesichert. Zwar gibt es im Deutschen das Wortbildungselement „Therm/Thermo-“,

zum Beispiel in Begriffen wie „Thermodynamik“ (= Wärmelehre), „Thermometer“ (= Temperaturmessgerät), „Therme“ (= heiße Quellen) oder „Thermik“ (= Aufwinde durch Erwärmung des Bodens, vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 1747). Dass „Termo“ anstelle des Wortstamms „Therm-/Thermo“ verwendet wird, hat der Senat bei seiner Recherche nicht festgestellt; vielmehr kommt dem Wort „Term“ nur die Bedeutung „Terminus, Ausdruck“ zu, was im hier maßgeblichen Produktbereich keine beschreibenden Bezüge ergibt. Was den italienischen Begriff „Termo-“ anbetrifft, kann auch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen nähere Kenntnisse über Wörter und Schreibweisen der italienischen Sprache bekannt sind. Zudem dienen die hier maßgeblichen Waren, nämlich Beleuchtungsgeräte und dafür bestimmte Produkte, nicht der Erzeugung von Wärme oder der Wärme-/Temperaturregelung/-messung; vielmehr sind sie nach Art und Beschaffenheit zur Beleuchtung bestimmt. Eine Assoziation zu dem Begriff „Thermo-“ ist angesichts des fehlenden Buchstabens „h“ auch nach Art der Waren damit nicht zwingend nahegelegt.

Der weitere Markenbestandteil „Constant“ ist, hergeleitet von dem lateinischen Wort „constans“, ein Wort der englischen Sprache und wird in die deutsche Sprache als Substantiv mit „Konstante, feste Größe“ übersetzt; als Adjektiv lautet die deutsche Übersetzung „konstant, gleich bleibend, ununterbrochen, anhaltend, ständig, unveränderlich“ (vgl. Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005, S. 1021; Langenscheidt, Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch, Teil 1, Englisch-Deutsch, 2010, S 215).

Dass sich die Gesamtmarke **TermoConstant** dem Verkehr - wie die Markenstelle meint - ohne Weiteres im Sinn von „wärmekonstant, hitzebeständig, gleich bleibende Temperatur“ erschließt, erscheint dem Senat im Hinblick auf die oben dargestellte Bewertung des Wortteils „Termo“ schon nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar. Ein Verständnis „hitzebeständig“ im Sinn von „hitzeunempfindlich“ scheidet aus, weil die in diesem Zusammenhang gebräuchlichen Begriffe nicht

„constant“ bzw. „konstant“, sondern „resistant“ bzw. „resistent“ lauten (vgl. Duden Oxford, a. a. O., S. 118, Stichwort „-beständig“, „hitze-, wetter-, säure-“). Aber selbst dann, wenn von der Bedeutung „wärmekonstant/wärme gleichbleibend“ der Gesamtmarke **TermoConstant** ausgegangen wird, weist sie entgegen der Feststellung der Markenstelle für die beanspruchten Waren keine für den inländischen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung dieser Produkte auf. Zwar trifft es zu, dass Leuchten, die in Betrieb sind, Wärme abgeben; das ist indessen bei Produkten, die unter Einsatz von elektrischer Energie in Betrieb genommen werden, durchweg der Fall, ohne dass dabei der Begriff „Wärme“ in jedem Fall eine Beschreibung des Inhalts dieser Produkte darstellt. Dies kann für Waren gelten, bei denen die Erzeugung von Wärme im Vordergrund steht; anders verhält es sich aber bei den hier in Rede stehenden Produkten, die als künstliche Lichtquelle zu Beleuchtungszwecken eingesetzt werden, nicht aber zur Abgabe (gleichmäßiger) Wärme. Auch ergänzende Recherchen des Senats haben keine Nachweise dafür erbracht, dass im Zusammenhang mit Beleuchtungszwecken dienenden Waren die Erzeugung gleichbleibender Wärme ein Produktmerkmal ist.

Soweit ein Verständnis im Sinn von „Thermokonstante“ in Betracht kommt, handelt es sich um eine rechnerische, feststehende Größe aus dem Bereich der Thermodynamik, die sich mit der Wärme und damit zusammenhängenden Erscheinungen befasst, so dass sich auch hieraus keine auf der Hand liegenden beschreibenden Bezüge zu Beleuchtungsgeräten und damit zusammenhängenden Waren herstellen lassen.

Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, er-

füllen. Da die angemeldete Marke keine Merkmale der beanspruchten Waren beschreibt, kommt auch ein Ausschluss von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht.

Winter

Dorn

Backes

CI