



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 48/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 018 013.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2019 und vom 5. Oktober 2020 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Das Zeichen

MGWS

ist am 21. Juli 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 7:

Druckmaschinen, insbesondere Rollendruckmaschinen, für Zeitungsdruck, für Akzidenz-, für Bücher- und Verpackungsdruck und deren Teile, soweit in Klasse 07 enthalten; Maschinen zur Vorbereitung und Fertigung von Stereotyp-Druckplatten und deren Teile; Maschinen zum Verbinden und Verpacken von Zeitungsbündeln und deren Teile; Maschinen für Kunststoffverarbeitung, insbesondere zum Bedrucken und Lackieren und zur Druckveredelung, maschinelle Falzapparate, Zufuhr- und Ausführungsmaschinen für den Bedruckstoff; Falzmaschinen; Druckplattenbiege- und Stanzmaschinen; Schneid-, Stanz-, Heft-, Klebe- und Proofmaschinen und deren Teile, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere auch in Form von Verschleißteilen; Druckwalzen und Druckzylinder als Maschinenteile; Druckplatten und hülsenförmige Druckplatten, jeweils als Maschinenteile; hülsenförmige Druck- und Gummitücher als Maschinenteile; Recyclingvorrichtungen zum Recyceln von Druckmaschinenverbrauchsmaterialien, nämlich maschinelle Geräte zur Reinigung und zur mechanischen Bearbeitung von Druckverbrauchsmaterialien, insbesondere zum Rühren, Pressen und Zerkleinern; alle vorgenannten Waren zur Verwendung mit oder als Teile

oder Verbrauchsmaterialien für Hochdruck-, Tiefdruck-, Digitaldruck- oder Offsetdruck-Maschinen; mechanische Filtergeräte für Flüssigkeiten als Druckmaschinenteile, insbesondere für Feuchtwerte und Waschmittel;

Klasse 9:

Elektrische und elektronische Steuer-, Regel-, Schalt-, Überwachungs-, Anzeige- und Informationseingabe- sowie -ausgabegeräte [soweit in Klasse 9 enthalten]; Prozessrechner und auf Datenträger gespeicherte Computer-Programme und Software hierfür; Computerprogramme und Datenträger auf dem Gebiet des Ingenieurwesens [soweit in Klasse 9 enthalten], insbesondere für Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Fertigung von Maschinenbauprodukten; auf elektronischen oder optischen Datenträgern gespeicherte Werbe- und Kommunikationsmittel, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Filme, Videos; Mess- und elektronische Regelgeräte für Druckmaschinen und deren Zubehör, soweit in Klasse 9 enthalten; elektronische Geräte zur computergestützten Herstellung von Druckplatten, soweit in Klasse 9 enthalten; elektronische Geräte für Druckvorstufen, nämlich RIP [Raster Image Processor]; belichtete Filme für Druckvorstufen; alle vorgenannten Waren zur Verwendung mit oder als Teile oder Verbrauchsmaterialien für Hochdruck-, Tiefdruck-, Digitaldruck- oder Offsetdruck-Maschinen;

Klasse 16:

Adressiermaschinen; Druckerzeugnisse als Werbe- und Kommunikationsmittel, soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere für die interne und externe Kommunikation in Form von Broschüren, Einladungen, Flyern, Kundenmagazinen, Unternehmensdarstellungen, Newslettern, Anzeigen sowie Druckerzeugnissen an Objekten im Messebau; Werbe- und Kommunikationsmittel in Form von Büroartikeln [ausgenommen Möbel]; hülsenförmige Drucktücher [nicht aus textilem

Material] und Gummitücher [Schreibbedarf]; Drucktücher [nicht aus textilem Material]; Druck- und Gummitücher für Offsetdruckmaschinen [nicht aus textilem Material]; Klebebänder, -streifen für Papierwaren, insbesondere für Papierbahnen; alle vorgenannten Waren zur Verwendung mit oder als Teile oder Verbrauchsmaterialien für Hochdruck-, Tiefdruck-, Digitaldruck- oder Offsetdruck-Maschinen;

Klasse 37:

Inbetriebnahme schlüsselfertiger Druckereien, nämlich Installation und Montage von Druckereigebäuden, Druckmaschinen und deren Gerätschaften; Wartung und Reparatur von Maschinen, insbesondere von Druckmaschinen;

Klasse 41:

Ausbildung; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; alle vorgenannten Dienstleistungen in Verbindung mit Hochdruck-, Tiefdruck-, Digitaldruck- oder Offsetdruck-Maschinen oder in Verbindung mit Teilen oder Verbrauchsmaterialien für Hochdruck-, Tiefdruck-, Digitaldruck- oder Offsetdruck-Maschinen;

Klasse 42:

Technische Projektplanung; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Erstellung, Vermietung, Installation, Wartung von Software für den Betrieb oder die Leitung eines Industrie- oder Handelsunternehmens, für die Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens, für die Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien und Maschinen in betriebswirtschaftlicher Hinsicht und für die Entwicklung von strategischen Gebäude- und Produktionsprozess-Konzepten als Basis für die Investitionsplanung oder Gebäudeplanung; Erstellung,

Vermietung, Installation und Wartung von Software für die Produktionsdatenerfassung, die Analyse, die Optimierung und die Produktionssteuerung in der Produktion und im Management eines Industrieunternehmens; Erstellung, Vermietung, Installation und Wartung von Datenbanken [Software] für den Betrieb oder die Leitung eines Industrie- oder Handelsunternehmens, für die Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens, für die Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien und Maschinen in betriebswirtschaftlicher Hinsicht und für die Entwicklung von strategischen Gebäude- und Produktionsprozess-Konzepten als Basis für die Investitionsplanung oder Gebäudeplanung; Erstellung, Vermietung, Installation und Wartung von Datenbanken [Software] für die Produktionsdatenerfassung, die Analyse, die Optimierung und die Produktionssteuerung in der Produktion und im Management eines Industrieunternehmens; Entwicklung und Design von Software zur Vernetzung der Produktionsprozesse Vorstufe, Druck und Weiterverarbeitung, Versand und Administration, wie die Integration eines Maschinenvoreinstellsystems einer Druckmaschine in einen Workflow für digitalisierte Druckproduktion, insbesondere in Verlagen und Druckereien; Entwicklung und Design von Software zur Vernetzung von Druckereien mit Druckauftraggebern und Druckereizulieferern über das Internet zur Abwicklung von Druckaufträgen; alle vorgenannten Dienstleistungen in Verbindung mit Hochdruck-, Tiefdruck-, Digitaldruck- oder Offsetdruck-Maschinen oder in Verbindung mit Teilen oder Verbrauchsmaterialien für Hochdruck-, Tiefdruck-, Digitaldruck- oder Offsetdruck-Maschinen.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die unter der Nummer 30 2018 018 013.9 geführte Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 7. August 2019 und vom 5. Oktober 2020 (Erinnerungsbeschluss) wegen eines

entgegenstehenden Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass es sich bei der Buchstabenfolge „MGWS“ um die Abkürzung der Wortfolge „Multiple Gigabit Wireless System“ handle. Diese bezeichne als Fachbegriff der Informationstechnologie einen technischen Standard zur drahtlosen Übermittlung von Daten. Die Abkürzung „MGWS“ sei in diesem Sinne schon vor dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt gebräuchlich gewesen und zumindest vom auch angesprochenen sowie für sich genommen bereits ausreichend maßgeblichen Fachverkehr verstanden worden. Dieser werde die Buchstabenfolge „MGWS“ als unmittelbar sachbeschreibenden Hinweis dahingehend wahrnehmen, dass die so bezeichneten Waren der Klassen 7, 9 und 16 mit einem „MGWS-Standard“ ausgestattet oder für diesen geeignet seien. Zudem weise die Buchstabenfolge darauf hin, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 37, 41 und 42 im weitesten Sinne mit dem „MGWS-Standard“ befassten oder ihn zum Gegenstand hätten. Hiervon ausgehend hätten die Allgemeinheit und alle Mitbewerber der Anmelderin ein schützenswertes Interesse an der freien Verwendung der Bezeichnung „MGWS“. Dem Zeichen fehle darüber hinaus auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Da mit dem „MGWS-Standard“ Daten im Gigabit-Bereich übertragen könnten, seien entsprechend ausgestattete Geräte dazu geeignet, auch Video-Übertragungen und die Übertragung von Steuerungsdaten zu unterstützen. Damit beschreibe die angemeldete Buchstabenfolge die Funktionsweise bzw. den Bestimmungszweck der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Soweit die Anmelderin darauf verweise, dass sich für die Abkürzung „MGWS“ kein Eintrag im Online-Lexikon Wikipedia nachweisen lasse, gebe dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Denn die Recherche der Markenstelle habe auch ohne einen Nachweis in Wikipedia eindeutig ergeben, dass die Abkürzung zum Anmeldezeitpunkt allgemein gebräuchlich gewesen sei. Auch der Umstand, dass die Abkürzung „MGWS“ von der Anmelderin als Firmenschlagwort benutzt werde, lasse das Bedürfnis der Allgemeinheit an der freien Verwendung der Buchstabenfolge nicht entfallen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Auffassung, dass der angesprochene Verkehr dem angemeldeten Zeichen keinen beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen werde. Gerade den Fachkreisen sei bekannt, dass es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht um drahtlose Netzwerksysteme bzw. „Multiple Gigabit Wireless Systeme“ handle. Vielmehr werde der Fachverkehr das Anmeldezeichen stets als den Kurznamen der Anmelderin verstehen. Im Übrigen könne nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründen. Es bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Die Mitbewerber der Anmelderin seien nicht auf die freie Nutzung des Zeichens „MGWS“ angewiesen.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 28. Januar 2022 das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Klasse 37 wie folgt eingeschränkt:

Klasse 37: Inbetriebnahme schlüsselfertiger Druckereien, nämlich Installation und Montage von Druckereigebäuden, Druckmaschinen und deren Gerätschaften; Wartung und Reparatur von Maschinen, **nämlich** von Druckmaschinen;

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2019 und vom 5. Oktober 2020 aufzuheben und die angemeldete Marke mit dem gemäß Schriftsatz vom 28. Januar 2022 eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einzutragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Markenmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in der Sache in vollem Umfang Erfolg. Es handelt sich allerdings um einen schwierigen Grenzfall, bei dem letztlich nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, dass der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens MGWS als Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen. Unter Berücksichtigung des § 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG waren daher die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2019 und vom 5. Oktober 2020 aufzuheben.

1. Dem angemeldeten Wortzeichen kann im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850

Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (vgl. BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte oder Tätigkeiten zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Gemessen an diesen Maßstäben kann ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht bejaht werden. Der Senat hat bei seinen Recherchen keine konkreten Nachweise ermitteln können, die einen sachlichen Zusammenhang zwischen dem Datenübertragungsstandard „MGWS“ und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen belegen könnten. Insbesondere kann nicht festgestellt werden, dass der Datenübertragungsstandard bei der Herstellung, der Ausstattung oder der Funktion der beanspruchten Maschinen und Apparate aus dem Druckmaschinenbereich zur Anwendung kommt. Hiervon ausgehend davon vermittelt das Anmeldezeichen in seiner maßgeblichen Gesamtheit auch keine eindeutige und unmissverständliche Sachaussage.

a) Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass es sich bei der Buchstabenfolge „MGWS“ um eine Abkürzung des Fachbegriffs „Multiple Gigabit Wireless System“ handelt, der einen Standard für drahtlose Netzwerke bzw. für die drahtlose Übertragung von Daten bezeichnet. Im Vergleich zum bekannten Standard „WLAN“ wird über „MGWS“ eine viel größere Datenmenge übertragen. Zugleich beträgt die Reichweite einer Datenübertragung mittels „MGWS“ nur wenige Meter, wobei zudem Sichtkontakt erforderlich ist.

Weiterhin hat die Markenstelle richtig ermittelt, dass die Abkürzung „MGWS“ den Fachkreisen aus dem Bereich der Informationstechnologie vor dem maßgeblichen

Anmeldezeitpunkt bekannt war. Der Senat hat, genau wie die Markenstelle, bei seiner Recherche zahlreiche überzeugende Nachweise einer entsprechenden Benutzung der Buchstabenfolge auffinden können. So hat die ITU (Internationale Fernmeldeagentur mit Sitz in Genf) bereits im Jahr 2012 unter dem Titel „Multiple Gigabit Wireless Systems in frequencies around 60 GHz“ eine schriftliche Empfehlung veröffentlicht, in der auch die Abkürzung „MGWS“ verwendet wird. Die Bundesnetzagentur hat im Oktober 2014 eine Schnittstellenbeschreibung für MGWS-Datenübertragungssysteme veröffentlicht. Auch im Online-Lexikon Wikipedia findet sich unter dem Synonym „IEEE 802.11ad“ bereits vor dem 21. Juli 2018 eine Erläuterung des Kürzels „MGWS“.

Die Markenstelle hat darüber hinaus korrekt ausgeführt, dass die Funktechnologie in allen Bereichen der Industrie eine erhebliche Bedeutung erlangt hat und dass insbesondere auch Druckmaschinen der Klasse 7 regelmäßig mit Komponenten aus dem Bereich der Funktechnologie ausgestattet werden. So werden auch in Druckmaschinen Schnittstellen für die drahtlose Datenübertragung verbaut. Die Übertragung der Daten dient dabei vielen verschiedenen Zwecken wie z. B. der intelligenten Vernetzung der verschiedenen Komponenten, die in den Herstellungsprozess einbezogen sind. Die hierauf bezogenen Technologien werden seit langem unter Schlagworten wie „Industrie 4.0“ diskutiert. Ausgehend von diesen Feststellungen liegt ein sachbeschreibendes Verständnis der Buchstabenfolge „MGWS“ seitens der angesprochenen Fachkreise aus dem Bereich der Druckmaschinenherstellung keineswegs fern.

b) Gleichwohl hat der Senat trotz intensiver Recherchen im Bereich der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen keine konkreten Hinweise dahingehend auffinden können, dass gerade auch in der Druckmaschinenbranche Komponenten verbaut oder benutzt werden, die Teil eines Multiple Gigabit Wireless Systems sind oder auf der Grundlage des MGWS-Standards funktionieren. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die beanspruchten Waren anderweitig mit Hilfe von „MGWS“ vernetzt sind oder über „MGWS“ Daten austauschen. Es lässt sich damit nicht mit der notwendigen Sicherheit feststellen, dass dem Datenübertragungsstandard „MGWS“ im Bereich der in Rede stehenden Waren, insbesondere Druckmaschinen irgendeine Bedeutung zukommt.

Insoweit kann auch nicht festgestellt werden, dass der angesprochene Verkehr die Buchstabenfolge „MGWS“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, die sämtlich einen Bezug zu Druckmaschinen aufweisen, als sachbezogenen Hinweis auf einen bestimmten Standard der Datenübertragung verstehen wird.

2. Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr das angemeldete Wortzeichen auch nicht als Zeichen oder Angabe verstehen, welches die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, so dass auch ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Ergebnis nicht bejaht werden kann. Dabei kommt es für die Bejahung eines Freihaltebedürfnisses noch nicht einmal darauf an, dass der Verkehr die Bezeichnung „MGWS“ im gegenwärtigen Zeitpunkt in dem Sinne mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringt, dass diese über ein „MGWS“ verfügen oder auf ein „MGWS“ bezogen sind. Denn das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die fragliche Angabe zur Bezeichnung der Beschaffenheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen „dienen kann“.

Es kommt insofern lediglich auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als Beschaffenheitsangabe dienen zu können. Insoweit ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist bzw. in Betracht kommt (vgl. für geografische Herkunftsangaben: EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 31-34 – Chiemsee; BGH, GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden). Ausgehend von den vorliegenden Rechercheergebnissen kann aus Sicht des Senats zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass der Standard zur Datenübertragung „MGWS“ im Bereich der Druckmaschinen möglicherweise in Zukunft relevant sein könnte. Ausgehend von der gegenwärtigen Recherchelage gibt es jedoch keine hinreichend konkreten Umstände, die eine solche Entwicklung nahelegen könnten, so dass ein künftiges sachbeschreibendes Verständnis des Zeichens durch den angesprochenen Verkehr nicht mit der erforderlichen Sicherheit prognostiziert werden kann.

Prof. Dr. Kortbein

Kriener

Dr. Nielsen

Prof. Dr. Kortbein wegen Krankheit an der Unterschrift gehindert

Kriener