

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 112/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 399 57 383.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. November 2000 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2000 aufgehoben.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die Bezeichnung

"IQ-Paper"

für die Waren

"KI 9: Elektronische Geräte und Anlagen für die Waren- und Gütersicherung, -identifikation und -verfolgung sowie für Abrechnungszwecke; Chipkarten und -etiketten (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere mit einer integrierten Transponderschaltung; drahtlos beschreib- und auslesbare elektronische Schaltungen, insbesondere mit Datenspeicher;

KI 16: Etiketten und Anhänger (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Waren- und Gütersicherungs- und -identifikationsanhänger und -etiketten, Tickets (Fahrkarten, Eintrittskarten), Ausweiskarten (soweit in Klasse 16 enthalten), sämtlich insbesondere enthaltend eine elektronische Schaltung zur externen

Kommunikation, insbesondere mit einer integrierten Transponderschaltung;

Kl 20: Etiketten und Anhänger (soweit in Klasse 20 enthalten), insbesondere Waren- und Gütersicherungs- und -identifikationsanhänger und -etiketten, Identitätsschilder (nicht aus Metall), Ausweiskarten (soweit in Klasse 20 enthalten), sämtlich insbesondere enthaltend eine elektronische Schaltung zur externen Kommunikation, insbesondere mit einer integrierten Transponderschaltung;

Kl 24: Etiketten und Anhänger (soweit in Klasse 24 enthalten), insbesondere Waren- und Gütersicherungs- und -identifikationsanhänger und -etiketten, insbesondere enthaltend eine elektronische Schaltung zur externen Kommunikation, insbesondere mit einer integrierten Transponderschaltung."

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese Anmeldung zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle es im Hinblick auf die beanspruchten Waren an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Unter "IQ" sei das Maß für die intellektuelle Leistungsfähigkeit eines Menschen zu verstehen, "paper" bedeute soviel wie schriftliche Unterlage, Schriftstück oder Papier. In ihrer Gesamtheit bedeute die angemeldete Bezeichnung damit soviel wie "intelligentes Papier/intelligente Papiere". Damit drücke sie aus, daß auf den beanspruchten Papieren und Dokumenten Daten über die ausgezeichneten oder repräsentierten Produkte und Personen enthalten und abgespeichert seien, diese also "intelligent" im Sinne von computergesteuert les- und abrufbar bzw der externen, EDV-abgewickelten Kommunikation dienlich seien. Zwar handle es sich bei dem Markennamen nicht um eine ausdrücklich be-

schreibende Angabe, aber auch Sachangaben über einen Gegenstand, der mittelbar benötigt werde, seien beschreibende Angaben im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Hinzu komme, daß es sich bei der angemeldeten Marke um eine beschreibende und freihaltebedürftige Angabe (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) handle. Sie könne nämlich der Bezeichnung eines "sonstigen Merkmals" der beanspruchten Waren dienen. Die angesprochenen Verbraucher würden sofort erkennen, daß die angemeldete Marke geeignet sei, Thematik und Zielsetzung der beanspruchten Waren sloganartig inhaltlich zu beschreiben.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Die angemeldete Bezeichnung sei schutzfähig, weil sie keine konkrete und unmittelbare Beschreibung der angemeldeten Waren darstelle. Die Markenstelle habe sogar selbst ausgeführt, daß es sich bei der angemeldeten Bezeichnung nicht um eine ausdrücklich warenbeschreibende Angabe handle. Vielmehr müsse der angesprochene Verkehr erst eine begriffliche Analyse vornehmen. Die mit dem Beschluß entgegengesetzten und nachgewiesenen Wortbildungen mit dem Bestandteil "IQ" stammten größtenteils von der Anmelderin selbst oder bezögen sich auf "IQ-Tests".

Die Anmelderin beantragt,

den angegriffenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2000 aufzuheben.

Sie beantragt darüber hinaus die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, weil sich der Zurückweisungsbeschluß der Markenstelle auf Unterlagen stütze, die ihr vor Beschlußfassung nicht zugänglich gemacht worden seien.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Wortmarke in das Markenregister stehen die Schutzhindernisse des § 8 MarkenG nicht entgegen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich nämlich nicht um eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen kann (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Zu den nach dieser Vorschrift vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die dort ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Warenverkehr wichtige und die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst beschreiben (BGH GRUR 1998, 813, 814 - CHANGE; BIPMZ 1999, 410, 411 - FOR YOU) und die überdies entweder bereits als Sachaussage benutzt werden oder deren Benutzung als Sachaussage aufgrund konkret feststellbarer tatsächlicher Umstände in Zukunft zu erwarten ist (BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH). Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die angemeldete Marke nicht.

Eine gegenwärtige Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Angabe hat die Markenstelle nicht nachgewiesen; auch der Senat hat insoweit keine Feststellungen zu treffen vermocht. Die von der Markenstelle in ihrem Beschluß zitierten und als Anlage übersandten Wortbildungen aus einer Internet-Recherche beziehen sich entweder auf "IQ-Tests", also die Bedeutung des "Intelligenz-Quotienten" in seiner ursprünglichsten Form bzw damit zusammenhängende Themen (Puzzles) oder auf eine markenmäßige Verwendung von mit dem Begriff "IQ" zusammenhängenden Wörtern. Auch in den einschlägigen Lexika der Werbesprache konnte nichts ermittelt werden. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltebedürfnis kann deshalb nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte

dafür vor, daß in Zukunft eine Benutzung der Marke als Sachangabe erfolgen wird. "IQ" bedeutet nämlich soviel wie "Intelligenzquotient" (Duden, Rechtschreibung, 20. Aufl, S 365) bzw (in der englischen Sprache) "intelligence quotient", aber (u a) auch "Infektionsquelle", "Investitionsquote", "Instrument Quality", "International Quorum" (vgl Sokoll, Handbuch der Abkürzungen, Band 6, S 1005; Koblischke, Lexikon der Abkürzungen, 1994, S 272; Wennrich, Anglo-amerikanische und deutsche Abkürzungen in Wissenschaft und Technik, 1977, S 924). Die Bezeichnungen "Infektionsquelle", "Investitionsquote", "Instrument Quality", und "International Quorum" haben offensichtlich keinen beschreibenden Inhalt im Hinblick auf die beanspruchten Waren. Auch bei einer Deutung der Abkürzung "IQ" als "Intelligenzquotient" und dem daraus resultierenden Verständnis der angemeldeten Bezeichnung mit "Intelligenzquotient-Papier" ist sie für die beanspruchten Waren schutzfähig. Ein "Intelligenzquotient-Papier" gibt es nicht. Der "Intelligenzquotient" ist die (meßbare) Eigenschaft eines Menschen, Problemstellungen intellektuell zu lösen. Eine solche Fähigkeit aber besitzt ein Papier nicht.

Der angemeldeten Bezeichnung fehlt für die beanspruchten Waren auch nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, da der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit die Unterscheidungskraft fehlt (BGH BIPMZ 1999, 257, 258 - PREMIERE II; GRUR 1999, 1089 - YES).

Ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt fehlt der angemeldeten Bezeichnung (s.o.). Ebenso wenig handelt es sich hierbei um ein gebräuchliches Wort der Alltagssprache, an das sich der Verkehr infolge einer entsprechenden Verwendung in der Werbung als ausschließlich warenbeschreibende oder anpreisende Angabe hätte gewöhnen können. Auch die von der Markenstelle beigezogenen Ergebnisse einer Internet-Recherche belegen, wie bereits ausgeführt, keine entsprechenden Verwendungen der angemeldeten Bezeichnung. Somit fehlt es an jeglichen konkreten tatsächlichen Anhaltspunkten dafür, daß die angemeldete Bezeichnung bei einer markenmäßigen Verwendung für die beanspruchten Waren nicht mehr als Marke verstanden werden könnte (BGH BIPMZ 2000, 53, 55 - FÜNFER).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 71 Abs 3 MarkenG anzuordnen. Zwar ist die Beschwerdegebühr grundsätzlich mit der rechtswirksamen Einlegung der Beschwerde verfallen. Die Rückzahlung kann aber aus Billigkeitsgründen angeordnet werden, d h in Fällen, in denen es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Hierbei kommt es weder auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens noch auf die Feststellung eines vorwerfbaren Fehlers der Vorinstanz an, vielmehr können sich Billigkeitsgründe für die Rückzahlung insbesondere aus materiellrechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie ergeben, wenn zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer Beschwerde einlegung Kausalität besteht (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdnr 37 f mwN). Ein solcher Verfahrensfehler liegt in der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt vor, denn es hat bei seiner Entscheidung Ergebnisse einer Internet-Recherche zumindest mitberücksichtigt (vgl Bl 7 des angefochtenen Beschlusses), die es der Anmelderin vor der Entscheidung nicht zugänglich gemacht hat, obwohl die Anmelderin noch vor Erlass des angefochtenen Beschlusses ausdrücklich um Angabe der Fundstellen, auf die sich die Beanstandung stütze, gebeten hatte, um dazu Stellung nehmen zu können (vgl den

Schriftsatz der Anmelderin vom 26. November 1999, S 3 vorletzter Absatz). Indem die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts einen entsprechenden Hinweis unterlassen hat, hat es der Anmelderin das rechtliche Gehör versagt (§ 78 Abs 2 MarkenG; BGH BIPMZ 1997, 359, 360 - Top Selection). Die erforderliche Kausalität zwischen diesem Fehlverhalten und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung muß bejaht werden. Es läßt sich nicht ausschließen, daß die zuständige Markenstelle bei entsprechender Berücksichtigung einer etwaigen Stellungnahme der Anmelderin zu einem anderen Prüfungsergebnis gekommen wäre.

Kraft

Reker

Eder

prä