

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 188/00

---

(Aktenzeichen)

Zugestellt an Verkündungs Statt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die IR-Marke 686 109**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. August 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markeninhaberin ersucht um Schutz in Deutschland für ihre international registrierte Marke 686 109

### **SMART MESSAGING**

nach einer Teillöschung im Beschwerdeverfahren nunmehr noch für folgende Waren und Dienstleistungen:

wireless subscriber connections, analog and digital transceivers and receivers for transferring data and sound, phones, mobile phones.

Communication services for transferring and receiving sound, images and/or data via mobile phones and other wireless mobile communication equipment.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen der Marke den Schutz in Deutschland verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, wie in der Beanstandung festgestellt, heiße die Marke so viel wie "kluges, intelligentes Übermitteln von Daten" und beschreibe die damit gekennzeichneten Waren (und Dienstleistungen) nur dahingehend, daß diese für eine solche (Daten-)Übermittlungsart bestimmt seien. Eine derartige Kennzeichnung sei nicht unterscheidungskräftig und müsse für die Mitbewerber zur beschreibenden Verwendung freigehalten werden.

Die Schutzsuchende hat Beschwerde erhoben und insbesondere auf zahlreiche ähnliche Markeneintragungen hingewiesen. Zwar werde der beschreibende Inhalt des Wortes "MESSAGING" nicht in Abrede gestellt, "SMART" hingegen sei mehr-

deutig (schlau, clever, adrett) und werde nur in Bezug auf Personen verwendet. Es bedürfe schon einer Phantasie, um dieses personenbezogene Merkmal auf die Technik zu übertragen.

Die Schutzsuchende beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Die Marke war zurückzuweisen, denn als unmittelbar beschreibende Sachangabe kann ihr der Schutz in Deutschland nicht bewilligt werden (§§ 113, 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG).

Gemäß Art 5 Abs 1 MMA iVm Art 6 quinquies Abschn B Nr 2 PVÜ sind Marken – ebenso wie nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG - von der Schutzbewilligung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr unter anderem zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und der Bestimmung der Waren und Dienstleistungen dienen können; für die also ein aktuelles oder konkret zukünftiges Freihaltebedürfnis besteht. Um eine solche Angabe handelt es sich bei "SMART MESSAGING" für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Mit dem Wort "Messaging" wird der Informationsaustausch bezeichnet, der zwischen den Nutzern der modernen Daten- und Telekommunikationsgeräte stattfindet. Das Versenden und Empfangen von Nachrichten geschieht dabei zB mittels E-Mails, SMS-Mitteilungen, Faxnachrichten, Voicemails udgl. Es gibt eine Vielzahl von Begriffen, die mit Messaging zusammengesetzt sind, zB "Unified

Messaging" (die Integration von E-Mail-, Fax-, Voicemail-, SMS-, CTI-, Web- und WAP-Funktionalität in einem System), "Multimedia Messaging" (das Übersenden von Bildern, Grafiken und Videos via Messages), "Messaging Verwaltung" (ein Programm zum Verwalten der ein- und ausgehenden Nachrichten auf dem Heimcomputer) und das sogenannte "3G-Messaging" (die dritte Generation der Nachrichtenübermittlung). Dieser - wohl auch nach Ansicht der Schutzsuchenden - un- zweideutig beschreibende Begriff wird durch den weiteren Zeichenbestandteil SMART nicht phantasievoll und eigentümlich verfremdet, sondern erhält einen klaren, konkretisierten Aussagegehalt im dem von der Markenstelle festgestellten Sinn. Auch wenn das Wort smart, bezogen auf das Äußere des Menschen, soviel wie "hübsch, elegant und schneidig" bedeutet (Bertelsmann, Die neue deutsche Rechtschreibung, S 866) und in Bezug auf das geschäftliches Taktieren im Sinne von "schlau, geschäftstüchtig, durchtrieben" gebraucht wird (Duden, Das Fremdwörterbuch, 6. Aufl, S 753), so hat es Verbindung mit der modernen (Datenverarbeitungs- und Kommunikations-) Technik einen eindeutigen Beschreibungsgehalt erhalten, nämlich als Umschreibung der gerätetechnischen künstlichen Intelligenz. In diesem Sinn wird es vom Verkehr auch verstanden (vgl PAVIS PROMA Kliems bzw Bender, BPatG 30 W (pat) 271/97 - SmartAssist; 30 W (pat) 187/98 - Smart Shopper; 29 W (pat) 29/94 - SMART DESIGN; 30 W (pat) 120/00 - sm@rt c@rd; HABM R 872/99-1 - SMART ALBUM). Daß eine ursprünglich personenbezogene Angabe verwendet wird, um die technische Funktion eines Gerätes zu beschreiben, ist nicht unüblich und gerade im Datenverarbeitungsbereich häufig. Ein smart arbeitendes Gerät ist eben keine stur funktionierende Maschine, sondern ein geschickt unter Einsatz von "Intelligenz" arbeitender Apparat. Es bedarf auch keiner Phantasie, um den Begriffsinhalt des Wortes "intelligent" in bezug auf die technischen Möglichkeiten auszufüllen, denn ebenso wie ganz unterschiedliche Fähigkeiten eines Menschen mit "intelligent" bezeichnet werden können (zB Schulwissen, Allgemeinbildung, Ausdrucksfähigkeit, soziale Kompetenz), so kann sich die Intelligenz eines Gerätes an unterschiedlichen Funktionen zeigen. Bei der Nachrichtenübermittlung, dem Messaging, kann ein solcher Begriff zB die technische Funktion des Geräts bezeichnen, mittels der die Art der empfangenen Mitteilung,

(gesprochene oder geschriebene Nachricht) – klug - erkannt und eingeordnet wird. Zur Verdeutlichung kann dabei auf die in der mündlichen Verhandlung erörterten Beispiele verwiesen werden, mit denen die Anmelderin selbst erklärt, weshalb ihr Messagingsystem intelligent ist. Danach kann zB eine SMS an Hand bestimmter Merkmale unmittelbar vom Gerät als Visitenkarte erkannt und als solche im Telefonbuch gespeichert werden. Möglich ist auch die "intelligente" Umwandlung eines gesprochenen Wortes in eine SMS oder E-Mail. Außerdem verlangt die Fülle und Art der in Zukunft übermittelten Daten (zB Multimedia Messaging), dass diese "intelligent", dh gezielt nach den Wünschen des Nutzers gefiltert, reduziert und aufbereitet werden. All diese bereits bestehenden oder in naher Zukunft entstehenden technischen Möglichkeiten können mit dem Oberbegriff "smart Messaging" umfassend und schlagwortartig beschrieben werden. Raum für eine Interpretationsmöglichkeit, die der Marke eine Eigentümlichkeit verleihen könnte, ist dabei nur insoweit gegeben, als sich aus dem Oberbegriff nicht selbst ersehen läßt, welche spezielle intelligente Nachrichtenübermittlung gemeint ist. Dies ist aber in der Natur des Oberbegriffs begründet und keine Mehrdeutigkeit im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Derartige beschreibende Angaben müssen dem Mitbewerber zur freien Verfügung offen bleiben, so daß der Schutz wegen Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zu versagen war.

Auch wenn die Markenstelle Eintragungen von Wortmarken mit dem Bestandteil "smart" vorgenommen hat, die ähnlich beschreibend wie die schutzsuchende Marke sind, so kann dies nicht dazu führen, daß hieraus ein Anspruch auf Eintragung entstünde. Der Gleichheitssatz des Art 3 GG gebietet nur gleiches Recht im

Recht, kann aber weder Gerichte noch die Verwaltung verpflichten, wegen einmal unrichtig ergangener Entscheidungen eine derartige Praxis beizubehalten (BGH GRUR 1989, 420 - KSÜD).

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele