

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 120/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 64 181.1

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Register ist als Wort- beziehungsweise Bildmarke

sm@rt c@rd

zuletzt für die Dienstleistungen

„Erstellen von Programmen zum Betreiben von Kartenpersonalisierungsanlagen, ausgenommen Chipkarten“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, „smart card“ bedeute nichts anderes als „intelligente Karte“, was von den angesprochenen Verkehrskreisen in bezug auf das angemeldete Warenverzeichnis auch so verstanden werde. Diese Auffassung hat die Markenstelle durch eine Fundstelle belegt. Zusätzlich fehle dem Anmeldezeichen jegliche Unterscheidungskraft, woran auch die Verwendung des Symbols „@“ anstelle des Buchstabens „a“ nichts ändere, da es sich dabei um eine Ausgestaltung im Rahmen des heute Werbeüblichen handle.

Mit der hiergegen eingelegten Beschwerde beantragt die Anmelderin (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben.

Zur Begründung führt sie, nach einer Einschränkung des Warenverzeichnisses auf „Erstellen von Programmen zum Betreiben von Kartenpersonalisierungsanlagen“, hilfsweise mit dem Zusatz „ausgenommen Chipkarten“ an, durch die Beschränkung auf die Erstellung von Software bestehe kein aktuelles Freihaltebedürfnis mehr. Infolge der graphischen Ausgestaltung sei ein individueller Herkunftsnachweis gegeben, so dass auch Unterscheidungskraft vorliege.

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens wurden der Anmelderin durch das Gericht Nachweise über die Ersetzung des Buchstaben „a“ durch „@“ in der Werbung übermittelt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, § 66 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG, aber unbegründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht wegen Bestehens eines Freihaltebedürfnisses im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 nach der Vorschrift des § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Der angemeldeten Marke steht das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Form eines Freihaltebedürfnisses entgegen. Der Begriff „smart card“ ist lexikalisch in der Bedeutung für Chipkarte nachzuweisen (vgl. etwa PONS, Fachwörterbuch Datenverarbeitung, 1997, S. 348, unter „smart“; *Schulze*, Computer-Enzyklopädie, Band 2, S. 653 f. unter „Chipkarte“) und wird als feststehender Fachbegriff so auch gebraucht, weshalb er auch unter Berücksichtigung der damit zu schützenden Waren oder Dienstleistungen für den Wettbewerb freizuhalten ist.

Das englische Wort smart ist die geläufige Bezeichnung für eine gerätetechnische „Intelligenz“ (BGH GRUR 1990, 517 - SMARTWARE), also die Möglichkeit einer Programmierung; das englische Wort card steht hier einfach für Karte. Zusammen beschreibt der Begriff zunächst eine programmierbare Karte, die also Daten speichern kann und gegebenenfalls auch zur Abarbeitung von Programmen geeignet ist.

Bei der vorliegenden Markenmeldung handelt es sich daher um die Wiedergabe eines Fachbegriffs, der so ohne weitere Zusätze auch in der deutschen Sprache geläufig ist. Auch wenn die Anmelderin das ursprüngliche Warenverzeichnis im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens auf „Erstellen von Programmen zum Betreiben von Kartenpersonalisierungsanlagen, ausgenommen Chipkarten“ beschränkte und nun von dieser Sachlage auszugehen ist (BGH GRUR 1997, 634 – Turbo II), ergibt sich nichts anderes. Der Zusatz „ausgenommen Chipkarten“ bedeutet schon per se keine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses, da Chipkarten schon aufgrund der Beschränkung auf die Erstellung von Software nicht im Verzeichnis enthalten waren. Aber ungeachtet dessen steht der angemeldeten Marke auch im Hinblick auf Softwaredienstleistungen ein Freihaltebedürfnis entgegen. Die angemeldete Marke ist in vollkommen gebräuchlicher Form aus den beiden Einzelwörtern „smart“ und „card“ zusammengesetzt, wobei die beiden Einzelbegriffe deutlich erkennbar bleiben, entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet werden und keinen neuen Begriff bilden (BPatG, 30 W (pat) 114/98 – SmartManager, PAVIS PROMA CD-ROM). Daran ändert nichts, dass die angemeldete Marke nur noch für Softwareerstellung verwendet werden soll, denn der Begriff „smart“ ist an sich schon rein beschreibend, wenn er im Zusammenhang mit Hardware oder Software gebraucht wird, weil er insoweit als Möglichkeit der Programmierung, einen rein beschreibenden Charakter hat (vgl. BPatG, 30 W (pat) 114/98 - SmartManager; 33 W (pat) 152/99 - SMARTNET; HABM R0872/99-1, SMART ALBUM, alle PAVIS PROMA CD-ROM). Auch dem Begriff „Card“ kommt insoweit keine weitergehende Bedeutung zu. „Card“ hat durch die Verwendung im Zusammenhang mit der Verbreitung von Programmen oder datentragenden Magnet-

oder Chipkarten, etwa der Bahncard, der Krankenkassenkarten, der „Eurocard“ beziehungsweise sonstiger Bankcards und sonstiger Kreditkarten, der so genannten Geldkarte, der Telefonkarten, der Karten der Mobilfunkbetreiber und vieler weiterer unmittelbaren Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Selbst wenn der Begriff „smart card“ als zentraler Fachbegriff zunächst die Chipkarte als solche beschreibt (vgl. etwa *Schulze*, Computer-Enzyklopädie, Bd. 2, S. 653), wird er - aufgrund der Programmierungsmöglichkeit - auch dem Bereich der Software zugeordnet (vgl. *Brinkmann/Tanke*, Wörterbuch der Daten- und Kommunikationstechnik, 4. Aufl., S. 103 „datacard“), insbesondere wegen der Firmwareimplementierung. Damit kommt auch dem Bestandteil „Card“ der angemeldeten Marke im Zusammenhang mit Software ein ausschließlich beschreibender Inhalt zu (vgl. HABM, R0099/98-1, EASI-CARD, PAVIS PROMA CD-ROM). Damit ist eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch in bezug auf die zur Bearbeitung der entsprechenden Chipkarten einzusetzende Software zu sehen, da zwischen diesen beiden ein so enger Zusammenhang besteht, dass die eine Komponente nicht ohne die andere zu sehen ist (BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU; GRUR 1998, 465 - BONUS; GRUR 1996, 770 - MEGA) und die Übergänge zwischen Hard- und Software grundsätzlich fließend und nicht genau bestimmbar sind. Im Ergebnis beschreibt das Zeichenwort hier also eine Warenart, mit der sich die beantragte Dienstleistung – als deren Leistungsinhalt – unmittelbar beschäftigt, weshalb ein konkretes Freihaltungsbedürfnis vorliegt, weil es zur Bestimmung des Inhalts der beanspruchten Dienstleistung dienen kann.

Hieran ändert auch die Ersetzung der beiden Vokale „a“ durch das Zeichen „@“ nichts, weil sich diese Abänderung klanglich überhaupt nicht und optisch auch nur in Form eines Hinweises auf die enge Verbindung zur Möglichkeit eines Datenaustausches in elektronischer Form beschränkt. Das Zeichen „@“, das heute als Trennzeichen zur Eindeutigkeit von E-Mail-Adressen Verwendung findet und ursprünglich der englischen Handelssprache entstammt, wird in der Werbung sowie der Bezeichnung von Hard- und Softwareprodukten so vielfältig und zahlreich anstelle des Buchstabens „a“ verwendet, um einen Bezug zum elektroni-

schen Datenaustausch im weitesten Sinne herzustellen (vgl. *Abel*, *Cybersl@ng*, S. 13), dass ihm eine über einen Blickfang hinausgehende Wirkung nicht beizumessen ist. Hinzu kommt, dass im vorliegenden Fall die Anlehnung an die Freihaltungsbedürftige Angabe „smart card“ ja nicht zufällig, sondern im Gegenteil beabsichtigt ist und sich somit ein Freihaltungsbedürfnis auch auf diese Schreibweise erstreckt, weil darin keine Abwandlung des Fachbegriffes, sondern eher dessen werbeübliche, fachspezifische Schreibweise zu sehen ist.

Hinzu kommt, dass das Zeichen „@“ bei jeder Textbe- oder -verarbeitung heutigen Standards mit der Tastatur eingegeben werden kann und deshalb ein graphisch auffallender Bildcharakter nicht deutlich wird, auf den sich – auch für Dritte erkennbar – der Schutzbereich des Zeichens beschränken ließe. Vielmehr unterstreicht gleichsam das Bildelement nur den Wortsinn.

Dr. Buchetmann

Voit

Schwarz-Angele

Fa