

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 35/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. April 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 00 611.7

hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Ströbele sowie die Richter Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. September 1999 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

"NANOGATE - MATERIALIZING INNOVATION"

soll nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgten Neufassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen noch für

"Wissenschaftliche und industrielle Forschung, Entwicklung und Beratung sowie Ingenieurdienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten der Chemie, Verfahrenstechnik, Physik, Material- und Werkstoffwissenschaften mit Ausnahme der Entwicklung von mit Nanosekundenzyklen getakteter Mikroelektronik oder Nanoelektronik; hierbei insbesondere die Durchführung chemischer Analysen, Erstellung technischer Gutachten und technische Bewertung innovativer Vorhaben, mit Ausnahme von Vorhaben auf dem Gebiet der mit Nanosekundenzyklen getakteten Mikroelektronik, Planung und Beratung beim Bau technischer Anlagen, Entwicklung und Modifikation von Herstellungsverfahren mit Ausnahme von Anlagen und Herstellungsverfahren für die mit Nanosekundenzyklen getaktete Mikroelektronik;

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich zur Oberflächenbehandlung und/oder Veredelung von Fertig- und/oder Halbfertigprodukten, insbesondere aus Kunststoff, Keramik, Metall sowie von Werkstoffen und/oder zur Herstellung hierbei eingesetzter Substanzen und Substanzengemische, weiter insbesondere Kolloide und Suspensionen sowie Pulver und Partikel, letztere insbesondere als Ausgangsmaterialien für gesinterte Produkte und/oder zur Herstellung aller Arten von Beschichtungen; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Feuerlöschmittel und/oder brandhemmende Mittel, insbesondere für die Oberflächenbehandlung und/oder Veredelung von Fertig- und/oder Halbfertigprodukten sowie von Werkstoffen; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; alle vorgenannten Waren mit Ausnahme solcher für die mit Nanosekundenzyklen getaktete Mikroelektronik.

Farben, Firnisse, Lacke, ausgenommen Photolacke für die Halbleiterindustrie, Färbemittel; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform, soweit in Klasse 2 enthalten; sämtliche vorstehenden Waren insbesondere, jedoch nicht ausschließlich für die Oberflächenveredelung von Fertig- und/oder Halbfertigprodukten und namentlich insbesondere zur Erzielung von antibakteriellen, Antihaft- und/oder Antibeschlagseigenschaften und/oder eines Kratz-, Korrosions- und/oder Verschmutzungsschutzes.

Staubabsorbierungs-, Staubbenutzungs- und Staubbindemittel; technische Öle und Fette; Schmiermittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte; alle vorge-

nannten Waren mit Ausnahme solcher für die mit Nanosekundenzyklen getaktete Mikroelektronik.

Maschinen und Werkzeugmaschinen, insbesondere für die Herstellung von Beschichtungsmaterialien und -beschichtungen sowie zur Herstellung von Sinterprodukten; ausgenommen solche Maschinen für die Herstellung von mit Nanosekundenzyklen getakteter Mikroelektronik.

Wissenschaftliche, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Apparate und Vorrichtungen für Laborzwecke und die chemische Industrie sowie zur Bestimmung von Materialeigenschaften; Magnetaufzeichnungsträger; alle vorgenannten Waren mit Ausnahme solcher für die mit Nanosekundenzyklen getaktete Mikroelektronik, die durch Gatter im Nanometerbereich geprägt sind, und/oder solcher mit zur Messung und/oder Steuerung von Nanolitermengen an Fluiden.

Materialbearbeitung, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Beschichtung von Halbfertigprodukten"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die ursprünglich noch für ein weiterreichendes Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen bestimmte Anmeldung durch einen Beamten des höheren Dienstes mit Beschluß vom 22. September 1999 als beschreibende Angabe und wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) zurückgewiesen. Das zusammengesetzte Wort "NANOGATE" sei sprachüblich gebildet

und den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlich. "Nano", das in vielen vergleichbaren Wortverbindungen vorkomme, sei die Vorsilbe für eine Maßeinheit oder stehe für "auf Chipebene basierend" und komme in vielen Wortverbindungen vor; "gate" bedeute "Schaltelement, ein Gatter durchfließen, eintasten". Die Bedeutung der weiteren Wortfolge "MATERIALIZING INNOVATION" sei "sich materialisierende, sich erfüllende, sich verwirklichende Neuerung, Erneuerung, Veränderung". Die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit stelle damit eine Aussage über das Betätigungsfeld der Anmelderin dar, nämlich einen Hinweis darauf, daß die Anmelderin sich damit beschäftige, Neuerungen bzw. Veränderungen, z.B. über Schaltelemente im Nanosekundenbereich, zu verwirklichen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der angefochtene Beschluß leide an einem wesentlichen Mangel, weil er auf Belege gestützt worden sei, zu denen sich die Anmelderin nicht habe äußern können.

Die Interpretation des Zeichens durch die Markenstelle rechtfertige allenfalls eine teilweise Zurückweisung der Anmeldung, weil viele der Waren und Dienstleistungen keinerlei Bezug zu Schaltelementen im Nanosekundenbereich aufwiesen. Die vom Senat übersandten Ergebnisse einer Internetrecherche könnten eine vollständige Zurückweisung ebenfalls nicht rechtfertigen. Zwar habe die Suche nach dem Wort "NANOGATE" im Internet eine sehr große Anzahl von Treffern ergeben, die aber praktisch ausschließlich die Firmenbezeichnung der Anmelderin betreffen. Bei den wenigen vom Senat ermittelten anderen Fundstellen handele es sich in aller Regel um eine rein proprietäre Verwendung, die überwiegend aus der Zeit nach der Anmeldung der hier zu beurteilenden Marke stamme und schon daher nicht entscheidungserheblich sein dürfe. Außerdem lasse eine so geringe Zahl von Nachweisen noch nicht darauf schließen, daß das Wort "NANOGATE" vom Verkehr als Sachbezeichnung angesehen werde. Im übrigen seien sehr kleine

elektronische Bauteile nunmehr im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht mehr enthalten. Der weitere Markenbestandteil "MATERIALIZING INNOVATION" sei vieldeutig und originell, denn eine Verwendung dieser Wortfolge habe nicht nachgewiesen werden können.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den Inhalt der Gerichtsakte, das Ergebnis einer Recherche des Senats, das der Anmelderin übersandt worden ist, sowie die Amtsakte 399 00 611.7 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und in der Sache auch begründet. Die angemeldete Marke ist jedenfalls für die jetzt geltende Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nicht gemäß § 8 Abs. 2, § 37 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

1. Zwar hat die Markenstelle sogenannte offenkundige Tatsachen (§ 291 ZPO) wie etwa Nachweise aus dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen, die der Entscheidung zugrunde gelegt werden sollen, zuvor in das Verfahren einzuführen, damit die Beteiligten dazu Stellung nehmen können. Ein solcher Hinweis braucht nur dann nicht gegeben zu werden, wenn es sich um Umstände handelt, die allen Beteiligten ohne weiteres gegenwärtig sind und von deren Entscheidungserheblichkeit sie wissen; denn in einem solchen Fall kann angenommen werden, daß die Beteiligten auch ohne ausdrücklichen Hinweis hinreichende Gelegenheit zur Stellungnahme hatten (BGH GRUR 1997, 637 "Top Selection"). Da es sich bei der Anmelderin um eine bedeutende Firma der

Nanotechnologie handelt, ist es zumindest zweifelhaft, ob nicht erwartet werden kann, daß dieser die von der Markenstelle zitierten verbreiteten Spezialwörterbücher und –lexika und die Bedeutung der darin aufgeführten Begriffe bekannt sind. Das kann jedoch dahingestellt bleiben. Die Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs (§ 59 Abs. 2 MarkenG) hat im markenrechtlichen Verfahren nicht notwendigerweise eine Aufhebung und Zurückverweisung gem. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Folge (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 70 Rn 7; s. auch BGH GRUR 1997, 637 ff "Top Selection"). Dementsprechend erachtet der Senat auch im vorliegenden Fall eine eigene Sachentscheidung als verfahrensökonomisch geboten.

2. Der angemeldeten Marke kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die von der Anmeldung erfaßten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort (bzw. um eine gängige Wortfolge) der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (stRspr, vgl BGH GRUR 2001, 1150 "LOOK" mwN.). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Die Markenstelle ist zwar zutreffend davon ausgegangen, daß die Wortfolge "MATERIALIZING INNOVATION" in ihrer den hier angesprochenen fachkundigen, die Fachsprache Englisch beherrschenden Verkehrskreisen verständlichen Bedeutung "sich materialisierende, sich erfüllende, sich verwirklichende Neuerung, Erneuerung, Veränderung" für sich genommen nicht schutzfähig ist, wie etwa die vom Senat im Internet ermittelte Verwendung des Verbs "materialize" in Verbindung mit "innovation(s)" zeigt. Auch haben die Wortele-

mente "nano" bzw "gate" die Bedeutung von "auf Chipebene basierend" bzw "Schaltelement, ein Gatter durchfließen, eintasten". Der Prüfung der Schutzfähigkeit ist jedoch die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen (stRspr, vgl BGH GRUR 1996, 771, 772 "THE HOME DEPOT"; BGH MarkenR 2000, 420 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"). In ihrer Gesamtheit ist die angemeldete Wortfolge aber für die nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig.

Das Wort "NANOGATE" kommt nach der im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgten Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen als Sachangabe nicht mehr in Betracht. Wie der Senat ermittelt hat, bezeichnet dieses zusammengesetzte Wort als Sachangabe ein Gerät zur Messung winziger Flüssigkeitsmengen mit extrem präzise bearbeiteter Oberfläche, das in der Nanotechnologie verwendet wird, sowie den Spalt eines Meßgeräts in der Nanotechnologie. In der Neufassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen sind solche Geräte, Teile solcher Geräte oder Waren und Dienstleistungen, die der Herstellung solcher Geräte dienen könnten, aber ausgeschlossen. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß es sich bei "Nanogates" um sehr spezielle Geräte oder Dienstleistungen handelt, die sich nur an einen eng begrenzten Bereich des Fachpublikums wenden. Im übrigen ist für die ebenfalls im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthaltene Rohmaterialien und Halbfertigprodukte, die zur Herstellung solcher Geräte dienen könnten, die Benennung mit der Bezeichnung für das fertige Gerät in Verbindung mit einer anpreisenden sloganartigen Wortfolge nicht gebräuchlich. Die hier angesprochenen fachlich gebildeten Kreise, soweit sie die Bezeichnung für das neuartige, sehr spezielle Gerät überhaupt kennen, werden daher eine schlagwortartige, übersteigernde und das Gefühl ansprechende Werbung, wie sie in "MATERIALIZING INNOVATION" zum Ausdruck kommt, in Verbindung mit der Fachbezeichnung insgesamt nicht mehr als beschreibende Aussage auffassen, die zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet ist.

3. Da, wie zu 2. dargelegt, von einem beschreibenden Sinngehalt der angemeldeten Marke für die jetzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ausgegangen werden kann, kommt auch eine Eintragungsver-sagung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nicht in Betracht.
4. Anhaltspunkte für eine (ersichtliche) Täuschungsgefahr (§§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3 MarkenG) aufgrund der Neufassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen liegen nicht vor. Es ist zu erwarten, daß spezielle Meß-geräte wie "Nanogates" nur einem engen Kreis von in der Nanotechnologie tätigen Fachleuten bekannt sind. Diese Teile des Verkehrs werden aufgrund ihrer großen Sachkunde und Aufmerksamkeit beim Erwerb von Waren und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen erkennen, daß die hier angemeldeten Waren und Dienstleistungen in keinem Zusammenhang mit diesem Gerät stehen (vgl dazu BGH GRUR 2002, 540, 541 f - OMEPRAZOK).

Ströbele

Hacker

Guth

CI