



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 160/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
21. Mai 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 65 988

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie des Richters Voit und der Richterin k. A. Fink

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Mai 2001 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren

"Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Büroartikel (ausgenommen Möbel)"

zurückgewiesen wurde.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister als Wortmarke ist angemeldet die Bezeichnung

Telematics Perfect

für

"Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Ver-

kaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate;
Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);
Telekommunikation, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk- und Fernsehen;
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation".

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat die Anmeldung nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid im Beschluß vom 9. Mai 2001 wegen eines Freihaltebedürfnisses und wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung wird vorgebracht, beide Markenbestandteile wiesen in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt auf. "Telematic" sei ein Kunstwort aus "Telekommunikation" und "Automatik" und ein lexikalisch nachweisbarer Fachbegriff. "Perfect" bedeute im Englischen wie im Deutschen "so beschaffen, daß nicht das Geringste daran auszusetzen ist, hervorragend" und werde in allen Waren- und Dienstleistungsgebieten sowie der Werbung als Qualitätshinweis verwendet. In seiner Gesamtheit komme dem angemeldeten Zeichen daher die Bedeutung von "Telematik perfekt" zu, wobei die Verwendung englischer Begriffe an der Verständlichkeit nichts

ändere und insgesamt lediglich ein schlagwortartiger Sachhinweis auf das beanspruchte Sortiment der Waren- und Dienstleistungen gegeben sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die angemeldete Bezeichnung mit näheren Ausführungen für schutzfähig, wobei sie insbesondere darauf hinweist, daß "Perfect" nicht nur "ideal, ohne Fehler" bedeute, sondern auch "abgeschlossen" und zudem hier als Ausdruck der englischen Sprache verwendet werde. Auch der Begriff "Telematics" sei insoweit mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Zudem habe die Markenstelle bei der Beurteilung eine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise vorgenommen. Da ein gegenwärtiger Produktbezug nicht gegeben sei, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Mai 2001 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Im Rahmen der Zurückweisung der Beschwerde steht dem Zeichen sowohl die fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG entgegen als auch das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG.

Einer Wortmarke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr ein für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, oder wenn sie ansonsten keine konkrete Unterscheidungseignung enthalten kann, weil es sich etwa um einen verständlichen Ausdruck der deutschen, oder einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden

wird (st Rspr, vgl BGH GRUR 1999, 1 089 - YES; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE).

Diesen großzügigen Maßstab zugrunde gelegt ist die angemeldete Bezeichnung für einen Großteil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dennoch nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG.

"Telematik" ist ein aus den Begriffen Telekommunikation und Informatik gebildeter Fachausdruck und bezeichnet einen Forschungsbereich, "der sich mit der wechselseitigen Beeinflussung und Verflechtung verschiedener nachrichtentechnischer Disziplinen befaßt" (vgl Brockhaus, Naturwissenschaften und Technik, 1989, Bd 5, S 111). Zudem steht "Telematik" für den Einsatz von Mitteln der Telekommunikation für bestimmte Zwecke, zB für die Steuerung von Systemen oder die Gestaltung von Unterricht (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, CD-ROM-Ausgabe, Stichwort Telematik). Infolgedessen wird der Begriff "Telematik", der von der Anmelderin lediglich in der englischen Pluralform verwendet wird, in zahlreichen Disziplinen bis hin zur Benennung von Universitätsinstituten (vgl "Institut für Telematik der Universität Karlsruhe") als gebräuchlicher Fachbegriff verwendet.

Im Zusammenhang mit dem Wortbestandteil "Telematics" des angemeldeten Zeichens hat der weitere Wortbestandteil "Perfect" auch ausschließlich die Bedeutung von "ideal, ohne Fehler", da die weitere Bedeutung als "abgeschlossen" im Kontext verstanden keinen Sinn ergibt (vgl dazu BGH GRUR 1997, 627 – À la carte). Daran ändert auch die Verwendung der englischen Sprache nichts, da diese auf dem Gebiet der beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist.

Daher liegt für alle Waren der Klasse 9 mit Ausnahme der "Mechaniken für gerätebetätigte Apparate" ein bloßer Sachhinweis auf die Funktion derartiger Geräte, die allesamt im Bereich der Telematik Verwendung finden können, vor. Hinsichtlich der Druckereierzeugnisse, insbesondere der bedruckten und/oder geprägten

Karten aus Karton oder Plastik sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel kann es sich einerseits um Zugangsmedien zu Telematikdiensten handeln, andererseits um Material, das sich beschreibend mit der Funktion derartiger Techniken auseinandersetzt. Bezüglich der Dienstleistung der Telekommunikation ist ein unmittelbarer Sachhinweis insofern gegeben, als diese bereits Bestandteil der Telematik selbst ist. Ebenso verhält es sich mit den Dienstleistungen der Klasse 42, die wiederum unabdingbare Voraussetzung der Durchführung eines Telematikdienstes sind.

Insoweit fehlt dem angemeldeten Zeichen aufgrund des beschreibenden Sachbezuges daher die zur Unterscheidungskraft notwendige herkunftskennzeichnende Funktion.

In diesem Umfang steht dem angemeldeten Zeichen aufgrund des festgestellten beschreibenden Bezugs auch ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG entgegen, wobei für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses nicht notwendig ist, daß die angemeldete Bezeichnung als solche bereits für den hier einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich unmittelbar lexikalisch nachweisbar ist. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG, der lediglich voraussetzt, daß die fragliche Bezeichnung zur Beschreibung "dienen können" muß, ergibt sich, daß auch die erstmalige Verwendung einer Zeichenzusammensetzung nicht schutzbegründend ist (vgl BGH GRUR 1996, 770 - MEGA).

Im übrigen kommt es für die Frage nach dem Freihaltebedürfnis vor allem auf die Belange der Mitbewerber der Anmelderin an. Ob die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung richtig verstehen werden, ist nur insoweit von Bedeutung, als sie zur Warenbeschreibung dann nicht geeignet sein kann, wenn von vornherein feststeht, daß sie für das angesprochene Publikum völlig unverständlich ist und bleiben wird, was im vorliegenden Fall jedoch nicht zutrifft. Daß die englischen Wörter "telematics" und "perfect" im Inland geläufige Begriffe auf dem Gebiet der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind,

wurde bereits festgestellt. Die beteiligten Verkehrskreise dieses Bereiches sind an den Gebrauch der englischen Sprache in solchem Maße gewöhnt, daß sich vielfach deutsche Fachwörter gar nicht erst bilden. Darüber hinaus ist vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen, der für diesen Waren- und Dienstleistungsbereich auch Fachbegriffe kennt (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND). Unter diesen Voraussetzungen kann nicht von einer soweit gehenden Unverständlichkeit der angemeldeten Bezeichnung für die angesprochenen Verkehrskreise ausgegangen werden, daß die Mitbewerber kein Interesse daran haben könnten, diesen Ausdruck zu verwenden.

Im Bezug auf die Waren "Mechaniken für geldbetätigte Apparate" und "Büroartikel (ausgenommen Möbel)" kann der Senat weder ein Freihaltebedürfnis, noch eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, weshalb der Beschluß der Markenstelle insoweit aufzuheben war.

Grabrucker

Voit

Richterin Fink ist in Urlaub und kann nicht unterschreiben

Grabrucker

br/Fa