



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 190/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 68 722.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Patentamts hat durch den angegriffenen Beschluss die Anmeldung der Marke

smartModule

für

„Computer-Hardware, insbesondere miniaturisierte PC-Systeme, die als Steuerungselektronik bzw. Datenverarbeitungselektronik in elektronische Systeme eingebaut werden“

zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der angemeldeten Marke stehe das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Der Begriff „smart“ weise im Zusammenhang mit EDV-Waren auf gerätetechnische Intelligenz hin. Der weitere Bestandteil „Modul“ bezeichne eine aus mehreren Elementen bestehende, austauschbare Einheit in einem Gesamtsystem. Im Hardwarebereich stelle „Modul“ die Kurzform für „Einsteck-“ oder „Erweiterungsmodul“ dar, mit dem ein Gerät um bestimmte Eigenschaften erweitert werden könne, bzw. handele es sich um ein Bauteil, das zur Integration eines Computers unbedingt notwendig sei und essentielle Funktionen übernehme. Daher habe der angemeldete Markenbegriff die Bedeutung von „austauschbaren Bauteilen, die sich durch gerätetechnische Intelligenz auszeichnen“. Diese Eigenschaft sei den angemeldeten Waren immanent. Da die Marke für die angemeldeten Waren eine unmittelbar beschreibende Angabe enthalte, bestehe an ihr schon ein Freihaltungsbedürfnis. Ob das angemeldete Markenwort Unterscheidungskraft aufweise, könne daher offen bleiben. Hinweise auf in- und ausländische Voreintragungen gingen fehl, da sich hieraus unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Anspruch auf Eintragung des angemeldeten Zeichens ergebe.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, das Patentamt habe eine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise vorgenommen. Selbst wenn man dies als zulässig ansehen würde, bleibe es bei der Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke, weil die einzelnen Wortbestandteile „smart“ und „Module“ schon für sich genommen mehrdeutig seien, weil jeweils verschiedene Übersetzungen möglich seien. Das Wort „smart“ könne mit „geschickt“, „gewandt“, „geschäftstüchtig“, „gerissen“, „witzig“, „flink“, „fix“, „schmuck“, „elegant“, „modisch“, „schneidig“, „hart“, „empfindlich“, „scharf“ oder „beträchtlich“ übersetzt werden, „Module“ lasse sich mit „Verhältnismaß“, „Maßeinheit“, „Koeffizient“ oder mit „Modul“ übersetzen. Zudem stehe „SMART“ in der EDV-Welt für „Self Monitoring Analysis und Reporting Technology“ und für „Supersonic Military Air Research Track“. Das Attribut „gerätetechnische Intelligenz“ beziehe sich auch nicht auf eine konkrete Beschaffenheit eines Computerbauteils. Die Voreintragung des identischen Markenwortes für die identischen Waren in den Vereinigten Staaten von Amerika indiziere, dass ein Freihaltungsbedürfnis an dem englischsprachigen Begriff in Deutschland fern liege. Die Anmelderin macht ergänzend geltend, die Marke habe sich für die von ihr hergestellten sog. Embedded Computer im Verkehr durchgesetzt und trägt hierzu im Einzelnen und unter Vorlage von Glaubhaftmachungsmitteln vor.

Nach Beschränkung des Warenverzeichnisses auf „Computer-Hardware, nämlich miniaturisierte PC-Systeme, die als Steuerungselektronik bzw. Datenverarbeitungselektronik in elektronische Systeme eingebaut werden“ beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke einzutragen.

Den zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin, nachdem ein solcher Termin anberaumt worden war, zurückgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Eintragung steht schon das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft des Zeichens iSv § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Zudem spricht vieles für ein Freihaltungsbedürfnis iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Letztere Frage bedarf jedoch vorliegend keiner abschließenden Entscheidung.

Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2002, 64, 65 – INDIVIDUELLE; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m.w.N.).

Hiervon kann für das angemeldete Wortzeichen „smartModule“ nicht ausgegangen werden. Einem sprachüblich gebildeten Wortzeichen aus Bestandteilen, die aus einer geläufigen fremden Sprache stammen und die als solche schon in die deutsche Umgangssprache eingegangen sind, fehlt jede Unterscheidungskraft, wenn der Verkehr das Zeichen angesichts der ohne weiteres verständlichen begrifflichen Bedeutung nur in diesem Sinn und nicht als Unterscheidungsmittel versteht

(BGH aaO – Cityservice). Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass das angemeldete Markenwort aus den beiden ursprünglich der englischen Sprache entnommenen Bestandteile "smart" und "Module" gebildet ist. Auch wenn diese zu einem einzigen Wort zusammengezogen sind, handelt es sich – durch die Binnengroßschreibung des „M“ zusätzlich hervorgehoben - erkennbar um zwei Wörter mit eigenem Bedeutungsgehalt, die für die Frage der Eintragungsfähigkeit zunächst separat zu betrachten sind, ohne dass es sich um eine unzulässige „zergliedernde Betrachtungsweise“ handeln würde (EuGH MarkenR 2004, 393 – Rn 28 – SAT. 2). Beide Wörter weisen lediglich einen rein beschreibenden Inhalt auf und ergeben auch in ihrer Kombination keine über die Summe der Einzelbestandteile hinausgehende ungewöhnliche Änderung in sprachlicher oder begrifflicher Hinsicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111 ff, Rdn. 39 – BIOMILD). Insoweit wird auf die Ausführungen der Markenstelle Bezug genommen, denen die Anmelderin nicht überzeugend entgegengetreten ist.

Die von der Anmelderin angeführten verschiedenen Übersetzungen und Bedeutungen der beiden in Frage stehenden Wörter führen nicht zu einer die Unterscheidungskraft begründenden Mehrdeutigkeit der Gesamtwortfolge im rechtlichen Sinne, denn bei der Beurteilung, wie ein Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen wahrgenommen wird, ist grundsätzlich auf die konkreten Waren und Dienstleistungen abzustellen, für die das Zeichen angemeldet ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 Rdn. 41 – Linde u.a; MarkenR 2004, 99, 103 Rdn. 34 – KPN/Postkantoor). In Verbindung mit sog. Embedded Computern, die von Hause aus als in die kundenspezifische Umgebung integrierbare intelligente Module konzipiert sind, wie den Ausführungen der Anmelderin im Schriftsatz vom 16. Februar 2004 zu entnehmen ist, können die hier angesprochenen Abnehmerkreise, die zumindest über gewisse fachliche Kenntnisse in der Computertechnik und Datenverarbeitung verfügen, die Bezeichnung „smartModule“ aber nicht anders als in der beschreibenden Bedeutung eines mit gerätetechnischer Intelligenz ausgestatteten Computerbauteils verstehen. Dabei mag es zutreffen, dass mit dieser Aussage nicht auf die konkrete technische Funktionsweise oder bestimmte

Eigenschaften der Waren hingewiesen wird. Daraus folgt entgegen der Ansicht der Anmelderin aber nicht, dass der Verkehr mit der Bezeichnung „smartModule“ die Vorstellung eines betrieblichen Herkunftshinweises verbindet (vgl auch BPatGE 45, 60, 67 – BerlinCard). Dagegen spricht, dass es sich bei „smart“ um einen Begriff handelt, der in der EDV-Fachsprache als Bezeichnung eines intelligenten, d.h. zum Teil oder vollständig von Prozessoren gesteuerten Geräts (Microsoft Computer Lexikon Fachwörterbuch 2001 zu den Stichwörtern „intelligent“ und „Intelligenz“) allgemein bekannt ist und sich im Inland zu einem vielfach verwendeten allgemeinen Sachbegriff für alle Geräte entwickelt hat, die in irgendeiner Weise prozessorgesteuert sind. Insoweit wird auf die in den einschlägigen Fachlexika u.a. aufgeführten Bezeichnungen smart alarms, smart car, smart card, smart highway, smart sensor, smart terminal (Langenscheidts Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, Englisch-Deutsch, 1. Aufl., 2002, S. 1813), Smart Modem, Smart Office, Smart Switch, smartphone verwiesen (Klußmann, Lexikon der Kommunikations- und Informationstechnik, 3. Aufl., 2001, S. 897). In die Reihe dieser Wortkombinationen, denen der Charakter generischer Begriffe zukommt und für deren Schreibweise es keine einheitliche Regel gibt (Getrennschreibung, Zusammenschreibung, Wiedergabe mit großen oder kleinen Anfangsbuchstaben), fügt sich die angemeldete Bezeichnung nahtlos ein. Entsprechend gebildete Bezeichnungen sind im Bereich der elektronischen Geräte der Klasse 9 auch bereits Gegenstand zahlreicher zurückweisender Entscheidungen (u.a. 24 W (pat) 39/94 vom 7.3.1995 – SMARTMODEM; 24 W (pat) 69/96 vom 8.4.1997 – Smartclock; 29 W (pat) 63/00 vom 1.8.2001 – Smartbox; 30 W (pat) 152/03 vom 19.1.2004 - SMARTKEY; jeweils zitiert auf PAVIS-PROMA).

Die Voreintragung der Marke „smartModule“ in den Vereinigten Staaten von Amerika spricht zwar, worauf die Anmelderin zutreffend hinweist, indiziell gegen die beschreibende Bedeutung dieser Bezeichnung in dem Land der Sprache dieses Markennamens (vgl. BGH GRUR 2001, 162, 164 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1046, 1047 – GENESCAN). Ein Eintragungsan-

spruch der Anmelderin ergibt sich daraus aber nicht. Es ist ohne weiteres denkbar, dass Markenbegriffe, die nach den Regeln der Ursprungssprache möglicherweise nicht korrekt gebildet oder aus anderen Gründen unüblich sind und daher als Marke geschützt werden können, von den deutschen Verkehrskreisen als klar beschreibend erkannt und verstanden werden, wie die Wortkombination „smartModule“, die zahlreichen gebräuchlichen Fachbegriffen entspricht und auch von ihrer Schreibweise her keine Besonderheit aufweist, die ihr nach der Anschauung der inländischen Verkehrskreise den Charakter eines betrieblichen Unterscheidungs-mittel verleihen könnte. In einem solchen Fall ist eine von ausländischen Vor-eintragungen divergierende nationale Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke hinzunehmen.

Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG sind auch nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Die Anmelderin hat nicht hinreichend dargelegt, dass sich die Marke aufgrund von Benutzung bei den beteiligten Verkehrskreisen in Deutschland durchgesetzt hat. Entsprechend den Ausführungen des Senats im gerichtlichen Hinweis vom 22. April 2004, auf den vollinhaltlich Bezug genommen wird, hat die Anmelderin lediglich ein Anteil am Gesamtmarkt für bestimmte Embedded Computer in Deutschland von 7 % dargelegt. Dieser Anteil lässt in keinem Fall die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung der Marke zu. Die Vorlage einer Verkehrsumfrage hat die Anmelderin ungeachtet eines entsprechenden Hinweises des Senats nicht angeboten.

Dr. Schermer

Schwarz

Prietzl-Funk

Na