



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 123/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 45 918.9

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortmarke

Smart

für die Waren

”Datenträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software;
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung”.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Der englische Begriff ”smart” für ”intelligent, pfiffig” sei bereits in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen insbesondere im auch hier einschlägigen Computer- und Elektronikbereich in der Bezeichnung für ”gerätetechnische Intelligenz”. ”Smart” sei eine beschreibende und schlagwortartige Sachangabe dafür, dass die Waren eine gewisse technische Raffinesse aufweisen oder besonders pfiffig gestaltet seien bzw. dass die beanspruchten Dienstleistungen auf besonders kluge und auch pfiffige Art und Weise erbracht werden und sich damit durch besondere Qualität oder besonders intelligente (System-) Lösungen herausheben.

Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und im wesentlichen ausgeführt, es fehle an einem unmittelbar beschreibenden Charakter. "Smart" weise allenfalls auf Waren hin, die vorteilhafte Eigenschaften aufwiesen, ohne aber eine konkrete Eigenschaft zu bezeichnen. Die Verwendung eines Eigenschaftswortes, was eigentlich zur Beschreibung einer menschlichen Eigenschaft - nämlich Intelligenz - diene, für Waren sei ungewöhnlich.

Auch für die beanspruchten Dienstleistungen sei "Smart" völlig unspezifisch.

"Smart" werde nur in Kombinationen in unmittelbarem Bezug zur Ware verwendet, in vielen Fällen markenmäßig. Eine beschreibende Verwendung in Alleinstellung sei nicht belegbar. Er verweist auf die hohe Anzahl von Voreintragungen von "smart" in Alleinstellung.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 10. März 2004 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die nach § 165 Abs. 4 MarkenG zulässige Beschwerde des Anmelders ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke "Smart" ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr

u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht insbesondere entgegen, wenn der beschreibende Aussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff erfüllen kann. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei fremdsprachigen Wörtern die Verständnissfähigkeit des inländischen Publikums nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker, 7. Aufl. MarkenG, § 8 Rdn. 380).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen, wie die in der Anmeldung aufgeführten oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck "dienen können". Ein Wortzeichen ist demnach von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - Postkantoor).

Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort "smart" in der allgemeinen Bedeutung "gewandt, schlau, intelligent" (vgl. LEO Online Wörterbuch Englisch der TU München) bedeutet im Computerbereich "fähig zu unabhängigen und

scheinbar intelligenten Operationen" und steht damit für die so genannte "geräte-technische Intelligenz". In dieser Bedeutung ist der Begriff auch schon in die deutsche Sprache eingegangen (vgl. BGH GRUR 1990, 517 SMARTWARE; 30 W (pat) 120/00 sm@rt c@rd Kurzfassung in PAVIS - PROMA CD - ROM).

Der Bestandteil "smart" wird im Computerbereich in zahlreichen Zusammensetzungen verwendet, wie in "smartware" für "Hard- oder Software, die in gewisser Weise Intelligenz vortäuscht"; "smart display" für einen "intelligenten Bildschirm, der selbsttätig eine Funkverbindung zum Rechner aufbauen kann"; "smart phone" für ein "kluges Telefon, das mitdenkt und so dem Anwender mehr Komfort bietet"; "smart card" für eine "Chipkarte mit eingebauter Intelligenz" (vgl. <http://www.electronicnet.de>). Der Bestandteil "Smart" wird in Kombinationen im Computerbereich daher verwendet, um auf eine zusätzliche (intelligente) Funktion der jeweiligen Hard- oder Software hinzuweisen, die sie von den jeweiligen (unintelligenten) Standardversionen abhebt.

Hieraus wird deutlich, dass es sich bei "Smart" um einen Grundbegriff der Computer- und Informationstechnik handelt, für den ein breiter Anwendungs- und Einsatzbereich besteht. Die Vielzahl der Kombinationen zeigt auch, dass die Angabe "Smart" für "intelligent" eine Sachangabe ist, die in Bezug auf Waren aus dem Computerbereich auch in Alleinstellung verstanden und benötigt wird, wobei "Smart" auch in Alleinstellung keinen Sinngesamt aufweist, der über das Dargelegte hinausgeht. Da der Sinngesamt des Wortes "Smart" feststeht, bedurfte es auch keiner gesonderten Feststellung dahingehend, dass der Verkehr den Begriff in Alleinstellung als eine beschreibende Angabe verwendet und er als in diesem Sinn verstandenes Eigenschaftswort bereits Eingang in den beanspruchten Warenbereich gefunden hat (vgl. BGH, GRUR 1996, 770 - MEGA).

Es liegt für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren deshalb nahe, die angemeldete Bezeichnung "Smart" als Hinweis auf eine "künstliche Intelligenz" zu sehen. Unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

ergibt die Bezeichnung "Smart" die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit oder Bestimmung um Waren handeln kann, die über eine sog. "künstliche Intelligenz" verfügen bzw. als Teile einer solchen Ware Einsatz finden bzw. dafür bestimmt sind. Die beanspruchten Dienstleistungen können hierauf bezogen sein.

Dabei ist es nicht erforderlich, dass die beanspruchten Waren selbst Geräte mit künstlicher Intelligenz sind, da die Bezeichnung "SMART" auch einen beschreibenden Hinweis für Waren geben kann, die für den Einsatz in einem "intelligenten" Computer oder ähnlichem bestimmt sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Auch ein möglicher weiterer zusätzlicher Begriffsgehalt der angemeldeten Bezeichnung "Smart" kann eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da ein Wortzeichen von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 DOUBLEMINT).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass der Angabe "Smart" entnommen werden kann, welche konkrete Form einer zusätzlichen intelligenten Funktion der jeweiligen Ware bezeichnet werden soll. So gibt "Smart" den Hinweis, dass es sich - gegenüber der "unintelligenten" Standardversion - um mit zusätzlicher sog. "künstlicher Intelligenz" besser und höherwertig ausgestattete Waren handelt bzw. um Waren, die als Teile hierfür bestimmt sind. Es handelt sich zwar um eine eher allgemein gehaltene Angabe, aber um eine hinsichtlich ihrer Verwendung und Einsatzbreite - eben im Gegensatz zur "unintelligenten" Version - bedeutsame Sachinformation. Es muss den Mitkonkurrenten nämlich unbenommen bleiben, eine auch allgemein gehaltene Sachangabe auch unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zur Beschreibung ihrer Waren zur Verfügung zu haben (vgl. EuGH a. a. O. Postkantoor; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 295).

Soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen beruft, vermag dies nicht zu einer Bindungswirkung führen. Da die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke keine Ermessens- sondern eine reine Rechtsfrage darstellt, kann sich aus einer inländischen Voreintragung für sich oder in Verbindung mit dem Gleichheitssatz keine anspruchsbegründende Selbstbindung für das Eintragungsverfahren ergeben (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 262). Auffallend ist allerdings, dass die vorgelegten Drittzeichen jedenfalls überwiegend Waren betreffen, die jedenfalls nicht auf den ersten Blick mit künstlicher Intelligenz in Zusammenhang gebracht werden können (z. B. Mehl, Glaswaren) und außerdem Zeichen benannt wurden, die zusätzliche, graphische Elemente (z. B. Punkte) aufweisen.

Dr. Buchetmann

Paetzold

Hartlieb

CI