



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 114/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 303 24 404.6**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist das Wort

# **ECOCUT**

als Kennzeichnung für die Waren „Bohrer, Fräseinsätze und Schleifscheiben für von Hand und maschinell betriebene Werkzeuge und Werkzeugmaschinen“.

Die Markenstelle für Klasse 7 hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke zurückgewiesen mit der Begründung, beachtliche Verkehrskreise würden in der sprachüblich gebildeten Bezeichnung keinen Hinweis auf einen Hersteller sehen, sondern nur eine glatt beschreibende Angabe dahingehend, dass mit den Waren ein „ökonomischer bzw ökologischer Schnitt, Stich“ gemacht werden könne. Das Zeichen sei auch nicht wegen der Doppeldeutigkeit von „öko“, für das der Wortteil ECO stehe, schutzfähig, denn beim Bohren und Schleifen spielten beide Gesichtspunkte, nämlich sowohl die ökologische wie auch die ökonomische Arbeitsweise eine nicht nur unwesentliche Rolle. So führe ein geringer Widerstand zur Energie- und Kosteneinsparung; ein exaktes Arbeiten lasse weniger Abfall entstehen und sei damit kostengünstig. Die grafische Ausgestaltung sei nur untergeordnet und könne den überwiegend beschreibenden Anteil der Marke nicht ausgleichen.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung weiter. Sie stellt die doppelte Bedeutung von ECO im Sinne von „Ökonomie“ und „Ökologie“ nicht in Abrede, meint aber, dass sich diese Begriffe aus der Sicht des Verbrauchers häufig ausschließen. So seien zB ökologische Lebensmittel mitunter besonders teuer, also keineswegs ökonomisch. Zudem sei der konkrete Bedeutungsinhalt beider Begriffe unklar. Zuletzt belege die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke „ECO“ deren Schutzfähigkeit.

## II.

Die zulässige Beschwerde (§ 164 Abs 5 MarkenG) ist nicht begründet, denn der begehrten Eintragung in das Markenregister steht sowohl das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft wie der beschreibenden Freihaltungsbedürftigen Angabe entgegen (§ 8 Abs 2 Nr 1 u. 2 MarkenG).

Das Markenwort "ECOCUT" ist, wie die Markenstelle überzeugend dargelegt hat, nicht nur sprachüblich aus den Einzelwörtern "ECO" und "CUT" gebildet, sondern weist auch in seiner Zusammensetzung in Bezug auf die beanspruchten Waren einen Bedeutungsgehalt auf, der sich dem Verkehr als unzweideutig und unmittelbar beschreibender Sachhinweis darstellt. Der Durchschnittsverbraucher, der an sich an Marken herantritt, ohne sie zu analysieren und deren Sinn zu hinterfragen, wird wegen der im Vordergrund stehenden beschreibenden Sachangabe in der Marke hier in erster Linie an einen deutschen Begriff im Sinn von „Ökoschnitt“ denken. Ein Teil des Verkehrs wird die Markenworte gar nicht übersetzen, denn sowohl ECO als auch CUT gehören zu dem Teil des englischen Grundwortschatzes, der Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat (zB Eco-Drive beim Fahrzeug, Eco-Controlling beim Stromverbrauch und Cut als Schnitt beim Film und beim Frisör). Anders als die Anmelderin meint, wird der angesprochenen Verkehr in dem Zeichen, wenn damit die beanspruchten Bohrer, Fräsein-

sätze, Schleifscheiben und Werkzeuge gekennzeichnet sind, auch nicht deshalb eine Marke erkennen, weil das Wort ECO bzw Öko sowohl umweltfreundlich als auch kostengünstig bedeuten kann. Beide Begriffe schließen sich keineswegs aus, denn umweltfreundliche Produkte mögen zwar zunächst in der Anschaffung teurer sein, erweisen sich aber häufig beim längeren Gebrauch wegen des geringeren Energieverbrauches oder einer ansonsten günstigen Arbeitsweise als kostengünstiger (zB 3-Liter Auto, oder Öko-Waschmaschine). Auch im Bereich der Werkzeuge und Werkzeugmaschinen wird auf umweltschonendes und damit wirtschaftliches Arbeiten hingewiesen. So gibt es nicht nur „intelligente“ Werkzeuge, also Werkzeuge, die den Anwender bei schwierigen Fertigungsaufgaben unterstützen (und ihm damit helfen, wertvolle Zeit einzusparen), sondern es gibt auch Multifunktionsgeräte, bei denen mehrere Arbeitsgänge (zB Bohren und Drehen) mit nur einem Werkzeug durchführbar sind (womit die Produktivität gesteigert und die Kosten gesenkt werden). Bei Schleifscheiben kann eine ökonomische Arbeitsweise zB durch den zielgenauen Einsatz der Scheibe erfolgen (was wiederum den Abfall bei diesen Produkten verringert und damit umweltfreundlich ist). Das Zeichen ECOCUT beschreibt schlagwortartig diese vom Verbraucher gewünschte effiziente und damit kostengünstige Arbeitsweise, womit die Marke nichts anderes ist als die bloße Aneinanderreihung von unmittelbar beschreibenden Bestandteilen, ohne dass damit eine ungewöhnliche, über die bloße Kombination dieser schutzunfähigen Teile hinausgehende Wortneuschöpfung entsteht (EuGH, MarkenR 2004, 111 – Biomild; BGH GRUR 2003, 1050 - CityService). Der grafische Bestandteil der Marke durch die geringfügige Vergrößerung des zweiten C ist, soweit er überhaupt erkannt wird, überaus untergeordnet, so dass er schon deshalb die Schutzfähigkeit der Marke nicht begründen kann. Auch würde er deren Schutzunfähigkeit eher verstärken, denn dadurch wird der Betrachter auf die Silbentrennung ECO-CUT aufmerksam gemacht, was ihm wiederum das Erkennen des beschreibenden Inhalts der Wortkombination erleichtert. Ein derart unzweideutig beschreibendes Zeichen muss für die Mitbewerber zur freien Verfügung bleiben (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) und es ist als die Kombination zweier unmittel-

bar beschreibender Bestandteile auch ohne Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Soweit die Anmelderin ihren Eintragungsanspruch auf die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke ECO (ua für Waren der Klasse 9) stützt und dies als Indiz für die Schutzfähigkeit der Marke gewertet sehen möchte, so stehen dieser Eintragung eine Vielzahl von Zurückweisungen von ECO-Marken gegenüber, was die Markenstelle bereits ausführlich dargelegt hat. Zudem können Voreintragungen nur in Zweifelsfällen als Hinweis auf ein bestimmtes Verkehrsverständnis oder für Marktgepflogenheiten (vor allem, wenn es sich um benutzte Marken handelt) gewertet werden; bei einer wie hier vorliegenden eindeutigen Sach- und Rechtslage besteht aber kein Raum für die Heranziehung derartiger Umstände.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb