



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 117/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 676 329

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland sucht die international registrierte Marke 676 329

UltraShield

nach für folgende Waren

„Aimants et spectromètres nucléaires à résonance magnétique ainsi que leurs parties”.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR hat in zwei Beschlüssen – einen davon im Erinnerungsverfahren ergangen - den Schutz versagt wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses.

„Shield“ bringe zum Ausdruck, dass die Magneten mit einer Abschirmung zur Vermeidung magnetischer Streustrahlung und Bildung störender Magnetfelder ausgestattet seien. Spektrometer für die magnetische Kernresonanz umfassen einen Magneten und verfügten typischerweise über Abschirmungen zur Vermeidung magnetischer Streustrahlung wie die Produktinformationen von Mitbewerbern ergäben. Die Existenz und Abschirmung von magnetischen Streufeldern sei hier ein für die beteiligten Verkehrskreise geläufiges technisches Problem. Die Verbindung mit der sprach- und werbeüblichen Steigerungsform „Ultra“ nehme dem Begriff nicht die beschreibende Qualifikation, sondern verstärke den Charakter einer werblich hervorgehobenen Sachaussage.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Die auch in Großbritannien geschützte Marke habe keine unmittelbare Beziehung zu den beanspruchten Magneten und Spektrometern auf dem Gebiet der Kernresonanz, da

diese keine Schutzschilder seien und der Begriff „Abschirmung“ keine strahlenabschirmende Bedeutung habe, da die zu analysierende Signale im Gegenteil hochqualifizierte Verstärker bräuchten. „UltraShield“ gehöre nicht zum Wortschatz einer bekannten lebenden Sprache, „Ultra“ sei vieldeutig und verleihe dem Grundwort „Shield“ eine Individualisierung.

Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 IR vom 17. Dezember 1998 und 18. März 2004 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten sowie die der Schutzsuchenden übersandten Internetrechercheergebnisse Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg, da die schutzsuchende Marke „UltraShield“ hinsichtlich der für Klasse 9 beanspruchten Waren als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei der Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnissfähigkeit des inländischen Publikums nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 380).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 – BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 – Postkantoor).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung 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 a. a. O. S. 410, 412 - BIOMILD; EuGH a. a. O. S. 500, 507 – Postkantoor).

Die schutzsuchende Marke setzt sich – trotz Zusammenschreibung - durch die Binnengroßschreibung erkennbar aus den beiden Bestandteilen „Ultra“ und „Shield“ zusammen.

Das lateinische Wort „ultra“ für „jenseits“ hat im Englischen die Bedeutung „Ultra, über hinaus, weiter, mehr“. Es wird in zusammengesetzten englischen Fachbegriffen in dieser Bedeutung verwendet wie bspweise in „ultra-short wave, ultra-high vacuum...“ (vgl. LEO Onlinewörterbuch Englisch der TU München).

Im Deutschen drückt „Ultra“ in Bildungen mit Adjektiven – wie bspweise „ultramodern“ - eine Verstärkung aus im Sinne von „in höchstem Maße, extrem, äußerst“ und bedeutet in Bildungen mit Adjektiven oder Substantiven auch „jenseits von..., über ... hinaus, hinausgehend über“ wie bspweise in „ultrarot, Ultraschall“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch – CD-ROM).

Dem deutschen Verkehr sind zahlreiche Zusammensetzungen mit „Ultra“ in diesem Sinne aus der Umgangssprache sowie insbesondere der Werbesprache bekannt, wo „Ultra“ als Ausdruck einer äußersten Steigerung guter Leistungen und Angebote verwandt wird wie bspweise in „ultrastark, ultraleise, ultraschnell, ultrasicher“ (vgl. hierzu 24 W (pat) 114/99 - ultra clean Kurzform auf PAVIS PROMA).

Dabei ist die Verwendung des Begriffs „Ultra“ in verschiedenen Wortverbindungen auf unterschiedliche Lebensbereiche bezogen und wird in der oben genannten Bedeutung sogar in Alleinstellung – ebenso wie vergleichbare Begriffe „super, mega“ im Wirtschaftsleben zur Bezeichnung von Produkten im oben genannten Sinne universell eingesetzt und allgemein verstanden (vgl. BGH BIPMZ 1996, 498 – MEGA).

Das englische Wort „Shield“ bedeutet „Abschirmung, Schild, Schirm, Schutzschild“ und wird in Zusammensetzungen für technische Begriffe verwendet wie u. a. für „heat shield, light shield, radiation shield“ (vgl. LEO WöBuch a. a. O.).

Die Bezeichnung „UltraShield“ bedeutet daher in wörtlicher Übersetzung „Extremschutz(schild)“. Die Kombination „UltraShield“ ist zwar lexikalisch nicht nachweisbar. Angesichts der Fülle möglicher Wortkombinationen mit einem ohne weiteres

erkennbaren und sinnvollen Bedeutungsgehalt kommt diesem Umstand für sich allein bezüglich der Schutzfähigkeit jedoch wenig Bedeutung zu. Ebenso wie die oben genannten unter Verwendung beider Bestandteile üblichen Zusammensetzungen ist auch die Kombination „UltraShield“ eine sprachübliche und nahe liegende Wortverbindung. Beide Einzelbestandteile werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Der Gesamtbegriff „UltraShield“ wird bereits – wie auch aus den der Markeninhaberin übersandten Rechercheergebnissen ersichtlich – in der oben genannten Bedeutung in verschiedenen Warenbereichen verwendet, um in werbemäßig anpreisender Form auf einen höchstmöglichen Schutz hinzuweisen bspweise für einen extremen Schutz vor Sonnenlicht bei Sonnenbrillen oder Hautpflegeprodukten oder vor Einwirkungen auf die Oberfläche von Glas oder Kunststoffen.

Auch im hier vorliegenden Warenbereich ist – wie von der Markenstelle ausführlich dargelegt – ein „Shield“ eine sinnvolle Ausstattung, um die im Warenverzeichnis der Markeninhaberin beanspruchten Spektrometer zum einen selbst vor möglichen Störungen von außen abzuschirmen zum anderen um diese zum Schutz des Umfeldes nach außen hin abzuschirmen.

Gegenüber der alternativ möglichen sog. passiven Abschirmung durch Eisenplatten an den Wänden des umgebenden Raumes kann der Begriff „UltraShield“ ein sinnvoller Hinweis auf eine sog. aktive Abschirmung und deren extreme Schutzwirkung sein wie bspweise in der Information des Max-Planck-Institutes, wo die Ausstattung eines Kernspinresonanzspektrometers mit „aktiv geschirmt (ultrashield)“ bezeichnet ist (vgl. http://www.mpg.de/instituteProjekteEinrichtungen/institutsauswahl/kolloid_grenzflaechen/instProfil/instAusstattung).

Dabei ist davon auszugehen, dass eine technische Lösung in Form einer aktiven Abschirmung hinsichtlich ihrer Eigenschaften wie bspweise einem geringen Baumaß und einem geringen Gewicht im Klinikumfeld einer (konventionellen) passiven Abschirmungslösung überlegen ist und auch insoweit als die qualitativ heraus-

ragende Abschirmung bezeichnet werden kann. Daneben kann es sich auch um einen Hinweis auf eine verbesserte Ausführung der sog. aktiven Abschirmung und damit um eine herausragende, extreme Schutzvorrichtung handeln.

Dabei hat der Begriff „Ultra“ entgegen der Ansicht der Schutzsuchenden auch in der Kombination „UltraShield“ und auch in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen unbestimmten und unklaren Sinngehalt, sondern hat einen feststehenden Bedeutungsgehalt, der wie in anderen Warenbereichen auch in diesem Warenbereich zur Bezeichnung von Produkten allgemein verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. – MEGA).

Auch wenn es sich bei den beteiligten Verkehrskreisen um hochgradig spezialisierte Wissenschaftler und Mediziner handelt, werden sie die Bezeichnung „UltraShield“ als Hinweis auf eine – bspweise auch gegenüber der bekannten passiven Abschirmung durch Schutzmaßnahmen hinsichtlich des umgebenden Raumes – überlegene Lösung mit extremer Schutzwirkung oder auf eine verbesserte Lösung der sog. aktiven Abschirmung verstehen.

Es liegt für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren deshalb nahe, die Zusammensetzung „UltraShield“ als Hinweis auf einen „Extremschutz(schild)“ zu verstehen. Unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren ergibt „UltraShield“ die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit, oder Bestimmung um Waren handelt, die eine äußerst mögliche und damit herausragende Schutzvorrichtung darstellen oder für eine solche Vorrichtung Verwendung finden bzw. mit einer solchen ausgestattet sind. In diesem Sinn wird auch der Bedeutungsgehalt der Marke erklärend hervorgehoben in dem „UltraShield (advanced active shielding)“ verwendet wird (Gerhard Roth, Ultra Shield Technology at 21.1 Tesla).

Es ist nicht erforderlich, dass die beanspruchten Waren selbst Geräte mit „Extremschutz(schild)“ sind, da die Bezeichnung „UltraShield“ auch einen beschrei-

benden Hinweis für Waren geben kann, die für den Einsatz in einer „Extremabschirmung“ bestimmt sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Die Angabe eines Ausstattungsmerkmals mit „UltraShield“ ist eine wichtige Sachinformation, die auch unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und davon, ob möglicherweise andere Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gebräuchlich sind, den Mitbewerbern zur Beschreibung ihrer Waren zur Verfügung stehen muss (vgl. EuGH a .a. O. - Postkantoor; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 295).

Auch ein möglicher weiterer zusätzlicher Begriffsgehalt der angemeldeten Bezeichnung 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).

Soweit sich die Anmelderin auf eine ausländische Voreintragung bezieht, vermag dies keine Bindungswirkung zu entfalten (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 264).

Zudem ist für die markenmäßige Beurteilung fremdsprachiger Ausdrücke allein das inländische Publikum maßgeblich, so dass es nicht auf das Sprachverständnis ausländischer Verkehrskreise und einen möglicherweise darauf beruhenden Markenschutz im Ausland ankommt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 116, 359 ff.).

Wegen des in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalts sowohl der Einzelelemente als auch der daraus gebildeten Kombination, die über den Sinngehalt der Einzelelemente nicht hinausgeht, handelt es sich um eine beschreibende Angabe, ohne begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten beschreibenden Bezeichnung dienen kann.

gez.

Unterschriften