



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 14/05

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. Dezember 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 41 837.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

EtherCAN

ist für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Hard- und Software;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und als beschreibende freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Bei der Bezeichnung „EtherCAN“ handele es sich bezogen auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine unmittelbar beschreibende, freihaltebedürftige Sachangabe ohne jegliche Unterscheidungskraft.

Der Markenbestandteil „Ether“ stehe in Wortkombinationen der vorliegenden Art stellvertretend für den Begriff „Ethernet“, womit eine bestimmte lokale Netzwerktechnologie bezeichnet werde. Es gebe zahlreiche in gleicher Weise gebildete Begriffe. So würden an einem „Etherport“ Ethernet-Netzwerke angeschlossen.

Das „EtherBord“ enthalte die komplette für den Betrieb eines Ethernets notwendige Hardware. Der Anschluss an das Ethernet erfolge schließlich über „Ethercards“. Im Hinblick auf solche vergleichbar gebildeten Begriffe lasse sich daher der Bezeichnung „EtherCAN“ der Sinngehalt entnehmen, dass es hierbei um die Verbindung eines Ethernets mit einem „CAN“, also mit einem „Controller Area Network“ gehe. Unter der Bezeichnung „EtherCAN“ würden am Markt bereits entsprechende Hardware-Bauteile, sogenannte „Gateways“, zur Verbindung eines Ethernets mit einem „Controller Area Network“ angeboten werden. Die Wortkombination „EtherCAN“ sei daher im Zusammenhang mit Hardware als unmittelbar beschreibende Gattungsbezeichnung anzusehen; dies treffe aber auch in Bezug auf Software zu, weil zur Steuerung entsprechender Geräte auch spezielle Datenverarbeitungsprogramme notwendig sein könnten. Für die Eintragungsfähigkeit der Wortkombination „EtherCAN“ spreche auch nicht der Umstand, dass dieser Begriff erst in den letzten zwei bis drei Jahren stärkere Verbreitung gefunden habe und eventuell erstmals vom Anmelder verwendet worden sei. Der Begriff „EtherCAN“ sei offensichtlich ein neu entstandener Gattungsbegriff für entsprechend neu entwickelte Geräte.

Der Bezeichnung „EtherCAN“ fehle zudem im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche betriebskennzeichnende Unterscheidungskraft. In Hinblick auf die Reihe vergleichbar gebildeter Begriffe und des sich hieraus ergebenden beschreibenden Aussagegehalts der Bezeichnung „EtherCAN“ sowie wegen der bereits tatsächlich erfolgten Verwendung des Begriffs werde der Verkehr die Bezeichnung „EtherCAN“ in Verbindung mit Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen nicht als Herkunftshinweis erkennen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung trägt er vor, dass der angemeldeten Marke für die von der Zurückweisung betroffenen Waren nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle; ebenso wenig stelle sich die Wortkombination „EtherCAN“ als eine beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Bei der Wortbildung „EtherCAN“

handele es sich vielmehr um eine kreative Wortschöpfung, die im allgemeinen Sprachgebrauch der Verkehrskreise nicht üblich sei. Es sei nicht zutreffend, dass das Wort „Ether“ stets als Synonym für die Netzwerktechnologie „Ethernet“ verwendet werde. Die Markenstelle habe zwar ihrem Erstbeschluss mehrere Anlagen beigefügt, der Begriff „EtherCAN“ finde sich jedoch nur in einer dieser Veröffentlichung und sei dort nicht als beschreibende Angabe, sondern als Produktname zu verstehen. Das in dieser Veröffentlichung mit dem Namen „EtherCAN“ beschriebene Produkt eines Mitbewerbers sei im Übrigen erst lange nach der vorliegenden Markenmeldung auf den Markt gekommen. Die weiteren Anlagen zum Erstbeschluss umfassten lediglich Beschreibungen von Produkten, die zwar Schnittstellen für „Ethernet“ und „CAN“ aufwiesen, jedoch sei in keinem Falle zwischen den beiden Schnittstellen eine funktionale Verknüpfung vorgesehen. Der als Marke angemeldete Begriff „EtherCAN“ bezeichne eindeutig eine betriebliche Herkunft, nicht dagegen die Art, Gattung oder Beschaffenheit eines Produkts. Darüber hinaus stehe die Ablehnung der vorliegenden Eintragung im krassen Gegensatz zur sonstigen Eintragungspraxis des DPMA. Beispielsweise seien die - zum Teil sogar später angemeldeten - Bezeichnungen „EtherSafe“, „ETHERRAID“, „ETHERNITY“ oder „Ethernut“ als Marken eingetragen worden.

Die Anmelder beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke bezogen auf die von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe im

Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzusehen und daher von der Markenstelle zu Recht von der Eintragung als Marke ausgeschlossen worden.

Nach der genannten Bestimmung dürfen Marken nicht ins Register eingetragen werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (Markenrichtlinie) übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35-36) „BIOMILD“). Als eine in diesem Sinn für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen merkmalsbeschreibende Angabe, an deren ungehinderten Verwendung die Konkurrenten des Anmelders ein berechtigtes Interesse haben, ist die als Marke angemeldete Bezeichnung „EtherCAN“ zu bewerten.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, steht die Bezeichnung „Ether“ auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik für den Begriff „Ethernet“ (vgl. BPatG vom 14. Dezember 1998 - 30 W (pat) 113/98 „SmartEther“). Hierbei handelt es sich um einen Netzwerkstandard für ein lokales Datennetz (LAN), der den Datenaustausch in Form von Datenrahmen zwischen allen in einem LAN angeschlossenen Geräten (Computer, Drucker usw.) ermöglicht (vgl. Duden - Fremdwörterbuch, 9. Aufl., 2007 [CD-ROM]; Lehrbuch „Technik der Netze“ von Gerd Siegmund, 5. Aufl., Hüthig Verlag Heidelberg, 2002, S. 181 ff.). Zum anderen enthält die Bezeichnung „EtherCAN“ die Buchstaberfolge „CAN“, die

auf dem Gebiet der Automatisierungs- und Informationstechnik für den Begriff „Computer Area Network“ steht. Unter einem „CAN“ ist ein asynchrones, serielles Bussystem zu verstehen, das ursprünglich entwickelt wurde, um - insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik - mit einer Reduzierung von Kabelbäumen Produktionskosten zu senken (vgl. Lehrbuch „PC-Schaltungstechnik“ von Herbert Bernstein, Franzis-Verlag, Poing, 1998, S. 380 ff.; vgl. ferner auch im Internet-Lexikon „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network“).

Zu Recht hat die Markenstelle aus den von ihr ermittelten Nachweisen, die dem Anmelder mit dem Erinnerungsbeschluss übersandt worden waren, geschlossen, dass sich die Bezeichnung „EtherCAN“ als eine unmittelbar beschreibende Sachangabe für ein Gateway anbietet, das sich auf eine Verbindung zwischen einem Ethernet und einem CAN-Bus bezieht. Der Anmelder hat selbst eingeräumt, dass bei bestimmten Netzwerken Geräte zum Einsatz kommen, die als „Ether-CAN-Gateways“ bezeichnet werden. Die Verknüpfung von einem Ethernet mit einem „CAN“ unter Verwendung eines „Ether-CAN-Gatways“ scheint hierbei eine so zentrale und geläufige Fragestellung zu sein, dass sie in der Fachliteratur als durchaus erörterungswürdig angesehen wird, wie sich anhand eines Aufsatzes von Hartmut Tietz aus dem Jahr 2004 mit dem Titel „Ethernet und CAN mit gemeinsamer Zukunft?“ zeigt, der im SPS-Magazin und entsprechend auch im Internet veröffentlicht wurde. In dem Artikel wird die Verknüpfung von Ethernet- und CAN-Technik beschrieben und auch ein entsprechendes als „EtherCAN“ bezeichnetes Bauteil vorgestellt. Auch in den weiteren von der Markenstelle ermittelten Internet-Veröffentlichungen, die der Anmelder mit dem Erinnerungsbeschluss erhalten hat, wird die Bezeichnung „EtherCAN“ nicht nach Art eines betrieblichen Herkunftskennzeichens, sondern sachbezogen verwandt (vgl. unter „http://www.port.de/deutsch/canprod/content/hw_ethercan.html“; „http://www.esd-electronics.com/german/products/CAN/ether-can_e.htm“; „<http://www.can-cia.de/products/pg2004/html/index-274.htm>“). Dieser Eindruck spiegelt sich auch im Ergebnis einer vom Senat ergänzend durchgeführten Internet-Recherche wie-

der. In den ermittelten Belegen wird die Bezeichnung „EtherCAN“ gleichfalls als Fachbegriff im Zusammenhang mit Hard- und Softwarelösungen, die die Verknüpfung eines Ethernets mit einem „CAN“ betreffen, benutzt (vgl. z. B. unter <http://www.geitmann.de>, „<http://www.softing.com>“; „<http://digitaether.de>“ und http://www.ixxat.de/introduction_bridges_de,575,147.html - jeweils in Verbindung mit dem Stichwort „EtherCAN“). Hiernach können die einschlägigen Verkehrskreise in dem als Marke angemeldeten Wortzeichen „EtherCAN“ in Bezug auf die von der Markenmeldung umfassten Waren „Hard- und Software“ eine Bezeichnung der Art und Beschaffenheit und im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ eine Zweckangabe erkennen. Dass im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Markenmeldung weder die Ware „Ether-CAN-Gateways“ noch das Erstellen von Programmen für derartige Geräte ausdrücklich enthalten sind, ändert nichts an dem beschreibenden Charakter. Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren und Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass für einen entsprechend weit gefassten Oberbegriff Schutz beansprucht wird (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 203).

Der Annahme einer beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht ferner nicht entgegen, dass zur Benennung von Merkmalen einschlägiger Hard- und Software sowie von Dienstleistungen, die das Erstellen entsprechender Programmen für die Datenverarbeitung zum Gegenstand haben, gegebenenfalls noch andere gleichwertige oder sogar gebräuchlichere Begriffe als die Bezeichnung „EtherCAN“ zur Verfügung stehen. Dies folgt aus der oben bereits zitierten Rechtsprechung des EuGH, wonach mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c Markenrichtlinie und der damit übereinstimmenden Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Zweck verfolgt wird, dass alle zur Beschreibung von einschlägigen Waren oder Dienstleistungen im Verkehr geeigneten Angaben allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, den Mitbewerber also auch die freie Wahl zwischen sämtlichen unmittelbar beschreibenden Angaben erhalten bleiben soll

(vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 55) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 36) „BIOMILD“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 192).

Im vorliegenden Fall kann auch dahingestellt bleiben, ob die Endverbraucher das Markenwort „EtherCAN“ als Fachbezeichnung für ein „Ether-CAN-Gateway“ erkennen. Als beteiligte Verkehrskreise im Sinn der Rechtsprechung des EuGH sind nicht stets alle mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in Berührung kommenden Kreise anzusehen, insbesondere sind nicht stets die Verbraucher in ihrer Gesamtheit maßgeblich. Der EuGH differenziert insofern zwischen dem Handel und/oder dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, wobei er durch die Wortwahl „und/oder“ klarstellt, dass auch einer dieser beiden Kreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) „Matratzen Concord/Hukla“; vgl. auch bereits EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 29) „Chiemsee“).

Vor allem in Bezug auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, welches das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, beschreibende Angaben allen Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren, ist davon auszugehen, dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters fremd- und fachsprachiger Marken nicht notwendigerweise die - teilweise sehr beschränkten - Sprach- und Fachkenntnisse des inländischen Durchschnittsverbrauchers, vorliegend also eines durchschnittlichen IT-Anwenders mit Erfahrungen im Bereich von lokalen Datennetzen, entscheidungserheblich sind. Für das Vorliegen einer beschreibenden Angabe im Sinn der genannten Vorschrift ist vielmehr in gleicher Weise beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung eines fremd- und fachsprachigen Begriffs nur den am Handel mit den betroffenen Waren bzw. der Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen partizipierenden Verkehrskreisen erkennbar ist (vgl. hierzu Ströbele, MarkenR 2006, 433, 434 f.; BPatG Mitt. 2007, 287 - Leitsatz - „BAGNO“). Dass die insoweit beteiligten Fachverkehrskreise

überwiegend wissen, was sich hinter den Begriffen „Ethernet“ und „CAN“ verbirgt, und deshalb im Stande sind, die Bezeichnung „EtherCAN“ in ihrer beschreibenden Bedeutung zu erkennen, kann vorliegend angenommen werden. Da es insoweit auch nicht entscheidend darauf ankommt, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist, die ein Interesse an der Verwendung der beschreibenden Angabe haben (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 58) „Postkantoor“), genügt es bereits, dass die beteiligten Fachkreise die Bezeichnung „EtherCAN“ ohne analysierende Betrachtungsweise in der dargelegten unmittelbar beschreibenden Bedeutung verstehen und ein Interesse daran haben, diese im Rahmen des Handelsverkehrs ungehindert von Monopolrechten Einzelner zur Beschreibung einsetzen zu können (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 196; Ströbele, MarkenR 2006, 433, 434 f.).

Ohne Belang für die Schutzfähigkeit des Begriffs „EtherCAN“ ist auch der Vortrag des Anmelders, dass die Bezeichnung „EtherCAN“ ursprünglich von ihm stamme und es sich bei den im Rahmen einer Internet-Recherche ermittelten Treffer vorrangig um Hinweise auf Produkte seines Unternehmens handle. Die Marke stellt - anders als ein Patent - kein Leistungsschutzrecht dar, bei dem der Erfinder für seine Leistung ein Verbotungsrecht zugesprochen bekommt (vgl. BPatGE 33, 12, 17 „IRONMAN TRIATHLON“; BPatG PAVIS ROMA 25 W (pat) 296/02 „Öko-Check in Sportanlagen“; vgl. auch BGH GRUR 2005, 578, 580 „LOKMAUS“). Daher ist es für die Frage der Anwendbarkeit des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unerheblich, auf wen die Bezeichnung „EtherCAN“ zurückgeht, wer sie geschaffen oder sie zuerst in Deutschland benutzt hat.

Ein Recht auf Markeneintragung kann der Anmelder ferner nicht mit Rücksicht auf die von ihm genannten deutschen Voreintragungen der Marken Nr. 301 26 024 „EtherSafe“, Nr. 303 33 218 „ETHERRAID“, Nr. 302 43 522 „ETHERNITY“ oder 301 71 166 „Ethernut“ (usw.) herleiten. Auch soweit sich der Anmelder bereits im patentamtlichen Verfahren darauf berufen hat, das DPMA hätte in der Vergangenheit Zeichen eingetragen, deren Eintragungsfähigkeit in markenrechtlicher Hinsicht

gleich der des vorliegenden Zeichens - was nebenbei bemerkt nicht zutrifft - zu bewerten sei, kommt diesem Umstand generell weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegenden Markenmeldung zu. In Rechtsprechung und Literatur ist nahezu unumstritten, dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das DPMA und das Bundespatentgericht im Rahmen der Prüfung bzw. Überprüfung anderer Marken entfalten. So ist dieser Grundsatz vom Bundespatentgericht in ständiger Spruchpraxis vertreten worden (vgl. z. B. BPatG GRUR 2005, 677, 679 „Newcastle“; GRUR 2006, 333, 337 f. „Porträtfoto Marlene Dietrich“; GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“). Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist seit jeher von der Unverbindlichkeit nationaler Voreintragungen ausgegangen (vgl. z. B. BGH GRUR 1985, 1055 „Datenverarbeitungsprogramme als Ware“; GRUR 1989, 420, 421 „KSÜD“; GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“; GRUR 1997, 527, 529 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“). Dieser Grundsatz findet sich - wie der Europäische Gerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen hat - zudem im Gemeinschaftsmarkenrecht (vgl. insbesondere EuGH GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 46-49) „BioID“; GRUR 2006, 233, 235 f. (Nr. 41-50) „Standbeutel“). Hierbei schließt der Gerichtshof ausdrücklich an seine zur Bedeutung ausländischer Voreintragungen ergangene Grundsatzentscheidung (EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. (Nr. 59-65) „Henkel“) an, mit der er hervorgehoben hat, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgebend sein dürfen.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Bb