



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 160/07

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
5. November 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 47 541. 3/10

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

I.

Angemeldet ist die Wortmarke

SMARTMIX

für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 5 und 10

*„zahnärztliche Füllmittel, Befestigungsmaterialien und Abdruckmaterialien; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für zahnärztliche Zwecke;
chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate, insbesondere Spritzen zum Applizieren von zahnärztlichen Füllmitteln“.*

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes, vom 15. Februar 2007, gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen und die Frage eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses ausdrücklich offen gelassen. Zur Begründung wurde ausgeführt, bei dem angemeldeten Begriff handle es sich um eine sprachregelgerechte Verbindung zweier beschreibender Wörter, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in werbeüblicher Weise auf eine gerätetechnisch intelligent ausgestaltete Mischung hinweise und damit auf die Gattung der fraglichen Waren bzw. deren Zweckbestimmung. Vom angesprochenen Verkehr werde sie daher nur als Sachhinweis verstanden werden, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie vor, der Bestandteil „SMART“ sei als beschreibende Angabe allenfalls im Zusammenhang mit Geräten gebräuchlich, wie sie vorliegend aber nicht beansprucht würden. Bereits aus diesem Grund, darüber hinaus aber auch wegen seiner lexikalisch belegbaren Mehrdeutigkeit vermittele der fragliche Bestandteil der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft und nehme ihr jeden eindeutig beschreibenden Aussagegehalt. Diese Wertung werde auch durch die Voreintragung derselben Wortmarke für die Anmelderin sowie durch Eintragungen von gleichlautenden Wortmarken durch das Harmonisierungsamt aus den Jahren 2004 und 2006 bestätigt.

Mit gerichtlichem Zwischenbescheid vom 28. Oktober 2008 hat der Senat der Anmelderin Fundstellen zur Gebräuchlichkeit der Sachbegriffe „Smart“, „intelligent“, „Mix“, „Mischung“ und „Automix“ auf dem hier einschlägigen Produktsektor übermittelt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

Wortkombinationen wie das vorliegend angemeldete Markenwort „SMARTMIX“ sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie dazu dienen können, im Verkehr relevante Produktmerkmale zu beschreiben (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 35, 36 – BIOMILD; BGH GRUR 2000, 211, 212 - FÜNFER). Diese Eignung zur Merkmalsbeschreibung kann dabei auch neuen Begriffsbildungen zukommen, wenn sie in ihrem beschreibenden Sinngehalt allgemein verständlich sind.

Nach den Feststellungen des Senats wird der Bestandteil „MIX“ auf dem hier einschlägigen Dentalsektor bereits seit längerem als Sachbegriff verwendet (vgl. etwa H. Bucksch, Wörterbuch der Zahnmedizin und Zahntechnik, S. 805 - „to mix = (an)mischen, (an)rühren“; sowie die im Jahr 2002 veröffentlichte Patentschrift EP 20020002151 - „zur Darreichung in Automix-Systemen darzubietende dentale Abformmasse“; sowie unter http://www.degudent.de/Kommunikation_und_Service/Download/Keramik/Direktvertrieb/Duceram_Kiss/Duceram_Kiss_GB_d.pdf - Stichwort „Mix“). Ebenso geläufig ist dem hier angesprochenen Fachpublikum das ursprünglich englischsprachige, inzwischen aber auch im Deutschen allgemein gebräuchliche Wort „Smart“, mit seinen Begriffsgehalten „intelligent, clever, schlau, geschäftstüchtig“. Der Begriff „SMART“ ist dabei nicht etwa nur als Hinweis auf gerätetechnische Intelligenz im Zusammenhang mit EDV-Produkten nachweisbar, sondern wird darüber hinaus auch für eine Vielzahl anderer Waren mit einer selbständigen bzw. situationsgerechten Funktionsweise verwendet, die sich durch besonders vorteilhafte Problemlösungen auszeichnen. In diesem Sinne findet der Begriff „smart“ bzw. sein deutschsprachiges Pendant „intelligent“ auch bei Dentalprodukten entsprechende Verwendung. Hierzu hat der Senat die Anmelderin mit Fundstellen konfrontiert, die den dargestellten Sachverhalt mit Formulierungen wie „smart dental products“, „smart ceramics“, „intelligente Keramik“, „schnell und intelligent (Bonding-Systeme)“, „intelligente Lösungen“ (Verblendkeramiken), „intelligenter Anwendung“ (Abformmaterialien), „Easy - Quick - Unique - Intelligent - Aesthetic“ (Füllungszement) belegen. Die Eignung des Begriffs „SMART“ im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Produkten zur Merkmalsbeschreibung dienen zu können, veranschaulicht im Übrigen auch die von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Produktbeschreibung einer ihrer Lizenznehmer. Dort heißt es u. a. „Smartmix - Die clevere ... Doppelspritze - automatisch anmischen und direkt applizieren.“

Vor diesem Hintergrund stellt sich die angemeldete Marke als sprachregelgemäße Aneinanderreihung zweier beschreibender Angaben dar, aus der sich ein ebenfalls beschreibender Gesamtbegriff ergibt, der in seiner Bedeutung „intelligenter,

cleverer Mix“ bzw. „intelligentes (An)-Mischen“ nicht über die bloße Summe seiner beiden Bestandteile hinausgeht. Vielmehr erschöpft sich das Markenwort in einer produktbeschreibenden, anpreisenden Aussage über bestimmte Wareneigenschaften bzw. den Bestimmungszweck der fraglichen Produkte (vgl. hierzu auch EuGH GRUR 2004, 680, 682, Rdn. 43 – BIOMILD). Somit ist von einem schutzwürdigen Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit der angemeldeten Bezeichnung auszugehen, das einer markenrechtlichen Monopolisierung des Markenworts zugunsten der Anmelderin entgegensteht (EuGH GRUR Int. 2004, 631, 634, Rdn. 48 - Dreidimensionale Tablettenform I). Dieses Freihaltungsbedürfnis wird auch nicht durch den Umstand beseitigt, dass dem Markenwort „SMARTMIX“ aufgrund der Mehrdeutigkeit des Wortbestandteils „SMART“ durchaus verschiedene Bedeutungsgehalte zugeordnet werden können. Denn nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist ein Wortzeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es - wie hier - zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein wesentliches Merkmal der fraglichen Waren bezeichnet (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146, Rdn. 32 - Doublemint). Für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es auch nicht entscheidend, ob eine beschreibende Angabe für die konkret beanspruchten Waren bereits verwendet wird oder ob den Mitbewerbern zur Beschreibung der fraglichen Produktmerkmale ggf. andere Angaben zur Verfügung verbleiben (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 57 - Postkantoor).

Die angemeldete Marke ist somit bereits nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Ihr fehlt zudem jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einer Marke innewohnende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr. BGH, GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Die Herkunftsfunktion der Marke muss dabei aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher immer klar im Vordergrund stehen. Weitere mögliche Funktionen - wie beispielsweise eine Werbefunktion -

dürfen daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass beschreibenden Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gleichzeitig auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff., Rdn. 19 - BIOMILD; EuG MarkenR 2006, 557, Rdn. 34 - map&guide; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; sowie Hacker, Markenrecht, Rdn. 127 m. w. N.). Zwar unterscheidet sich die Rechtsprechung des EuGH und des EuG von der des BGH insoweit, als EuGH und EuG hervorheben, beschreibenden Angaben und Zeichen fehle „zwangsläufig“ die Unterscheidungskraft, während der BGH davon spricht, dass solchen Angaben „regelmäßig“ auch die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen sei (vgl. etwa BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Für den vorliegenden Fall ergeben sich hieraus jedoch keine unterschiedlichen Wertungen. Aufgrund des klar im Vordergrund stehenden produktbezogenen Aussagegehalts werden die angesprochenen Fachkreise das angemeldete Markennwort als schlagwortartigen beschreibenden Sachhinweis werten und in ihm nicht - wie es zwingend erforderlich wäre - in erster Linie einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren entnehmen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Die von der Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung angeführten Voreintragungen begründen kein anderes Ergebnis. Zum einen können die konkreten Umstände, die zu diesen Eintragungen geführt haben, nicht mehr ermittelt werden. Zudem ist davon auszugehen, dass auf dem hier maßgeblichen Warenausschnitt durch die Entwicklung neuer Werkstoffe, Techniken und Fertigungsverfahren fortlaufend erhebliche Veränderungen im Marktgeschehen stattfinden. Im Zusammenhang mit den konkreten Feststellungen des Senats veranschaulicht dieser Aspekt, dass die sprachüblich gebildete Wortkombination „Smartmix“ jedenfalls aktuell zur Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen kann.

Darüber hinaus dokumentiert die vorliegende Fallgestaltung ganz allgemein die Notwendigkeit einer ausschließlich am konkreten Einzelfall orientierten Entscheidung, die beim Vorliegen begründeter Anhaltspunkte auch von vorausgegangenen Eintragungen abweicht. Unabhängig davon bleibt aber generell darauf hinzuweisen, dass es für die vorliegende Beschwerde grundsätzlich nicht darauf ankommen kann, ob und ggf. wie oft identische Wortmarken bereits eingetragen wurden. Dieser Grundsatz ist durch verschiedene Entscheidungen des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht sowie durch die Rechtsprechung des BGH immer wieder bestätigt worden (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 - BioID; BGH WRP 2008, 1428, Rdn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis, jeweils m. w. N.). Im Übrigen wird sowohl von der europäischen Markenrichtlinie als auch vom Markengesetz anerkannt, dass schutzunfähige Marken durch Fehlentscheidungen ins Register gelangen können, weshalb beide ein eigenständiges Verfahren für die Löschung solcher Marken vorsehen.

Stoppel

Werner

Schell

Me