



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 34/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 65 281

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Robotlab

ist am 16. November 2004 für verschiedene Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. August 2005 und vom 3. Februar 2006, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Im Erinnerungsverfahren hatten die Anmelder ein präzisiertes neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht, welches nach dem Hauptantrag wie folgt lautet:

„Klasse 7: Roboter, Industrieroboter, Knickarmroboter, mobile Roboter, Stereotypemaschinen; Industrieroboter, nämlich zur Aufzeichnung, Übertragung, Produktion und Wiedergabe von Ton, Schrift und Bild;

„Klasse 9. Geräte und Maschinen zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Maschinen zur Schaffung von Kunstwerken, Fotosetzmaschi-

nen, Stempelmaschinen, typografische Maschinen, Formmaschinen, Graviermaschinen, Diktiermaschinen, Kopiergeräte, Kopiermaschinen, Textverarbeitungsgeräte, Bildfunkgeräte, Compact-Disks, Videobildschirme; elektronische Stifte für Bildschirmgeräte, Empfangsgeräte für Ton und Bild; Rechenmaschinen, Computer, Computerprogramme, Computer-Software, Computerbetriebsprogramme, Interfaces, insbesondere Schnittstellengeräte oder -programme für Computer; Geldbetätigte Musikautomaten, Geldzähl- und Geldsortiermaschinen;

Klasse 35: Werbung, Präsentation von Waren und Dienstleistungen in Medien, Online Werbung in einem Computernetzwerk, Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit elektronischen Medien, Robotern, Industrierobotern, Industriemaschinen und Maschinen, Bereitstellung von Werbematerial, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich;

Klasse 40: Dienstleistungen auf dem Gebiet der automatisierten Materialbearbeitung;

Klasse 41: Kulturelle Aktivitäten, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Konzerten, Ausstellungen, Festen, Informationsveranstaltungen und Symposien, Dienstleistungen von Unterhaltungskünstlern, von bildenden Künstlern und von Medienkünstlern, Montage und Bearbeitung von Videobändern, Veranstaltung von Unterhaltungsshows, Filmproduktion, Schaffung von Kunstwerken durch Maschinen, Ausbildung und Schulungen im Bereich der Programmierung; Einrichten und Betreiben von Robotern; Bereitstellung von elektronischen Publikationen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Forschung im Bereich Technik, Maschinenbau, Robotik, Informatik oder Physik; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, Aktualisieren von Computer-Software, Bereitstellung von Computerpro-

grammen in Datennetzen, Beratung im Bereich Computerhard und -software, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Computersystem-Design, Computersystemanalyse, Design von Computer-Software, Design von Computer-Systemen, Erstellung von Computeranimationen, Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien, digitale Bildbearbeitung; Technologische Designerdienstleistungen, Dienstleistungen eines Industriedesigners, eines Architekten, eines Innenarchitekten oder eines Grafikers, Dienstleistungen eines Designers im Bereich Design von Robotern und Maschinen, im Bereich mechanische Bearbeitung und Umwandlung von Robotern, Industriemaschinen, Maschinen oder elektronischen Medien, im Bereich elektronische Bearbeitung und Umwandlung von Robotern, Industriemaschinen, Maschinen oder elektronischen Medien und im Bereich Materialbearbeitung, insbesondere Metallbearbeitung; technische Projektplanungen“

Bei den im Laufe des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen gemäß Hilfsantrag bzw. Hilfsantrag 2, Hilfsantrag 3 und Hilfsantrag 4 wurden jeweils einzelne Waren und/oder Dienstleistungsbegriffe gestrichen.

In seinem Zurückweisungsbeschluss führte der Erstprüfer aus, dass „Robotlab“ die ohne weiteres verständliche Gesamtbedeutung von „Roboterlabor“ habe. Die Bedeutung der Bezeichnung werde erkannt. Nicht ausschlaggebend sei, ob die Wortkombination lexikalisch belegbar sei. Die Schutzzfähigkeit sei im Hinblick auf die konkreten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Der Bezeichnung sei lediglich der im Vordergrund stehende Sachhinweis zu entnehmen, dass (Industrie-)Roboter bzw. programmierte, ferngesteuerte (Industrie-)Maschinen in irgendeinem Labor nach wissenschaftlich-technologischen Kriterien und Forschungsdienstleistungen unter Nutzung der Computer- und Informationstechnologie konstruiert (konzipiert) würden, die dann auch für weitere industrielle Arbeits- und Verarbeitungsvorgänge (Materialbearbeitung) eingesetzt würden. Begleitet werde diese technische Komponente von damit in Zusammenhang stehenden Marketing-

und Präsentationsmaßnahmen bzw. Informationsveranstaltungen. All dies habe seinen Ausgangspunkt in einem Roboterlabor, wodurch diese Bezeichnung vor allem einen Hinweis auf den Erbringungs-/Herstellungsort bzw. die Bestimmung und den Verwendungszweck der Waren und Dienstleistungen darstelle. Nicht ausschlaggebend sei, dass der Wortbestandteil „lab“ mehrere Bedeutungen habe. Ein Wortzeichen sei schon dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer möglichen Bedeutungen ein Merkmal (hier der Erbringungsort bzw. die Bestimmung) der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichne.

Der Erinnerungsprüfer führte im Beschluss vom 3. Februar 2006 ergänzend aus, dass angesichts der technologischen Entwicklung in allen Bereichen der Einsatz von Robotern in Laboren auch zur technischen Fertigung im industriellen Umfang allgemein üblich und gängig sei. Bild-, Ton- oder Schriftproduktion oder deren Wiedergabe durch Industrieroboter sei Stand der Technik. Entsprechendes gelte auch für die von den Anmeldern explizit genannten „technologischen Designerdienstleistungen, kulturellen Aktivitäten, Dienstleistungen von Künstlern, Beschaffung von Kunstwerken durch Maschinen oder Werbedienstleistungen“, deren Produktion auf einem „Robotlab“ maßgeblich basieren könne.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder mit dem Antrag (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle des DPMA aufzuheben.

Weder der Begriff „Roboter“, noch der Begriff „Labor“, noch die Begriffszusammensetzung „Roboterlabor“ seien für den Verkehr charakteristisch für die Tätigkeiten von Künstlern, Unterhaltungs- und Werbefachleuten, insbesondere für Ausstellungstätigkeiten. Der Verkehr würde den Begriff mit „Technik in Industrie und Forschung“ verbinden. Dem angemeldeten Begriff wohne daher die konkrete Eignung inne, vom Verkehr als Herkunftsunterscheidungsmittel für die Dienstleistun-

gen, insbesondere der Klassen 35 und 41, gegenüber anderen Unternehmen aufgefasst zu werden. Der Begriff „Robotlab“ sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41, da dieser im Hinblick auf Kunst, Kultur und Werbung einen Phantasiebegriff darstelle, der im allgemeinen keine Verwendung finde und dem Verkehr fremdartig und ungewöhnlich erscheine. Außerdem wird auf das Vorbringen vor der Markenstelle verwiesen. Dort hatten die Anmelder insbesondere argumentiert, dass die Bezeichnung ein mehrdeutiger Phantasiebegriff sei, der die Waren und Dienstleistungen nicht beschreibe. Die Anmelder weisen zudem auf Pressematerialien hin, die ihrer Ansicht nach zeigten, dass „Robotlab“ markenfähig sei.

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

II.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, denn der Eintragung der angemeldeten Marke steht im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Es kann dahinstehen, ob Hilfsanträge in Bezug auf die Fassung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im absoluten Verfahren überhaupt zulässig oder vielmehr unwirksam sind, weil eine Verzichtserklärung nicht bedingt abgegeben werden kann (vgl. BGH GRUR 2008, 714 - idw), denn bei den vorliegend jeweils hilfsweise eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen wurden lediglich einzelne Waren- und Dienstleistungsbegriffe gestrichen. Nach § 37 Abs. 4 MarkenG kommt bei einer nur für einzelne angemeldeten Waren oder Dienstleistungen bestehenden Schutzunfähigkeit ohnehin eine Teilzurückweisung in Betracht.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist. Dies sind hier zum Teil allgemeine Verkehrskreise, teilweise auch Unternehmen, welche die angemeldeten Waren und Dienstleistungen in Anspruch nehmen können.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Die angemeldete Bezeichnung wird auch von inländischen Verkehrskreisen im Sinne von „Roboterlabor“ verstanden. „Robot“ ist die englische Bezeichnung für

„Roboter, Automat“, was auch inländischen Verkehrskreisen weitgehend geläufig ist zumal das Wort der deutschen Bezeichnung „Roboter“ sehr nahe kommt. Auch das Wort „lab“ ist als Kurzform für Labor bzw. „Laboratorium“ inländischen Verkehrskreisen bekannt und in der Wortverbindung „Spacelab“ sogar in den deutschen Sprachschatz eingegangen.

Wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, können die Waren und Dienstleistungen in einem bzw. für ein Roboterlabor hergestellt oder erbracht werden. Dass aus der Bezeichnung keine weiteren Einzelheiten benannt werden, führt nicht zu einer Schutz begründenden Interpretationsbedürftigkeit. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist vielmehr zu berücksichtigen, ob die Bezeichnung in Verbindung mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen von einem rechtserheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als Sachangabe bzw als Werbeaussage aufgefasst wird. Dies kann wie vorliegend auch bei relativ allgemeinen Angaben der Fall sein.

Die Waren „Roboter, Industrieroboter, Knickarmroboter, mobile Roboter, Stereotypemaschinen; Industrieroboter, nämlich zur Aufzeichnung, Übertragung, Produktion und Wiedergabe von Ton, Schrift und Bild; Geräte und Maschinen zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Maschinen zur Schaffung von Kunstwerken, Fotosetzmaschinen, Stempelmaschinen, typografische Maschinen, Formmaschinen, Graviermaschinen, Diktiermaschinen, Kopiergeräte, Kopiermaschinen, Textverarbeitungsgeräte, Bildfunkgeräte, Compact-Disks, Videobildschirme; elektronische Stifte für Bildschirmgeräte, Empfangsgeräte für Ton und Bild; Rechenmaschinen, Computer, Computerprogramme, Computer-Software, Computerbetriebsprogramme, Interfaces, insbesondere Schnittstellengeräte oder -programme für Computer; Geldbetätigte Musikautomaten, Geldzähl- und Geldsortiermaschinen“ können in einem Roboterlabor entwickelt und hergestellt werden oder für ein solches Labor bestimmt sein, da ein Roboterlabor spezielle Apparate und Software benötigt, die auch aufeinander abgestimmt sein müssen.

Entsprechend können auch die Dienstleistungen „Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Forschung im Bereich Technik, Maschinenbau, Robotik, Informatik oder Physik; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, Aktualisieren von Computer-Software, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Beratung im Bereich Computerhard und -software, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Computersystem-Design, Computersystemanalyse, Design von Computer-Software, Design von Computer-Systemen, Erstellung von Computeranimationen, Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien, digitale Bildbearbeitung; Technologische Designerdienstleistungen, Dienstleistungen eines Industriedesigners, eines Architekten, eines Innenarchitekten oder eines Grafikers, Dienstleistungen eines Designers im Bereich Design von Robotern und Maschinen, im Bereich mechanische Bearbeitung und Umwandlung von Robotern, Industriemaschinen, Maschinen oder elektronischen Medien, im Bereich elektronische Bearbeitung und Umwandlung von Robotern, Industriemaschinen, Maschinen oder elektronischen Medien und im Bereich Materialbearbeitung, insbesondere Metallbearbeitung; technische Projektplanungen“ in einem oder für ein Roboterlabor erbracht werden, indem die Dienstleistungen speziell für ein Roboterlabor entwickelt werden.

Hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung, Präsentation von Waren und Dienstleistungen in Medien, Online Werbung in einem Computernetzwerk, Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit elektronischen Medien, Robotern, Industrierobotern, Industriemaschinen und Maschinen, Bereitstellung von Werbematerial, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich“ bezeichnet „Robotlab“ das Thema oder den Gegenstand dieser Dienstleistungen. So kann für ein Roboterlabor speziell Werbung gemacht werden. Auch kann ein Roboterlabor die Präsentation von Waren und Dienstleistungen in den Medien verbessern. Die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung, Konstruktionsplanungen, technische Projektplanungen, organi-

satorisches Projektmanagement“ können ein „Robotlab“ zum Gegenstand haben. Die Seminare, deren Veranstaltung und Durchführung als Dienstleistung angemeldet sind, können sich mit dem Thema „Roboterlabor“ befassen. Die Dienstleistung „Geschäftsführung“ kann in einem „Robotlab“ z. B. virtuell durchgespielt werden, bzw. das Roboterlabor kann wesentliche Elemente der Geschäftsführung übernehmen.

Hinsichtlich der „Dienstleistungen auf dem Gebiet der automatisierten Materialbearbeitung“ ist die angemeldete Bezeichnung ein Hinweis darauf, dass diese in einem „Roboterlabor“ erbracht werden. Dies gilt auch für die Dienstleistungen „Kulturelle Aktivitäten, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Konzerten, Ausstellungen, Festen, Informationsveranstaltungen und Symposien, Dienstleistungen von Unterhaltungskünstlern, von bildenden Künstlern und von Medienkünstlern, Montage und Bearbeitung von Videobändern, Veranstaltung von Unterhaltungsshows, Filmproduktion, Schaffung von Kunstwerken durch Maschinen, Ausbildung und Schulungen im Bereich der Programmierung; Einrichten und Betreiben von Robotern; Bereitstellung von elektronischen Publikationen“. Da Kunst und Unterhaltung weite Begriffe sind, umfassen diese Begriffe auch solche Kunstwerke und Unterhaltungsdienstleistungen, die mit Hilfe von Computern und ferngesteuerten oder möglicherweise mit einem Zufallsgenerator programmierten Robotern hergestellt werden. Dass das Endprodukt eher der Kunst und Unterhaltung dient, ändert nichts am beschreibenden Gehalt der Bezeichnung. Allenfalls die Motivation des Einsatzes von Robotern unterscheidet sich bei dem Bereich Kunst und Unterhaltung einerseits von der Industrieproduktion mittels Computer andererseits. Zudem gehen die Anmelder offenbar selbst davon aus, dass Kunst und Unterhaltung auch industriemäßig betrieben werden können. So ist z. B. im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen die Dienstleistung „Schaffung von Kunstwerken durch Roboter, insbesondere Industrieroboter“ enthalten. Die Ansicht der Anmelder, dass „Robotlab“ im Hinblick auf Kunst, Kultur und Werbung einen Phantasiebegriff darstelle, kann nicht gefolgt werden, da auch in diesen Bereichen der Einsatz von Robotern und Automaten in Betracht kommt. Um als Hinweis auf

die Art der Erbringung bzw. auf den Gegenstand und das Thema der Dienstleistung aufgefasst zu werden, ist nicht Voraussetzung, dass ein Roboterlabor in der Regel hierfür eingesetzt wird. Die Herstellungsart oder das Thema eines Kunstwerks wird auch dann lediglich als Sachaussage aufgefasst, wenn Kunstwerke im Allgemeinen mit anderen Mitteln hergestellt werden. So wäre etwa die Angabe „Kartoffeldruck“ für ein mit Kartoffeldruck hergestelltes Werk eine Sachangabe, obwohl üblicherweise Kunstwerke mit anderen Verfahren hergestellt werden. Um als beschreibend aufgefasst zu werden, ist entscheidend, dass diese Art der Herstellung in Betracht kommt, was vorliegend in Bezug auf die Angabe „Robotlab“ der Fall ist.

Soweit In der Eingabe vom 11. Dezember 2006 die Anmelder auf Pressematerialien hinweisen, die ihrer Ansicht nach zeigten, dass „Robotlab“ markenfähig sei, kann dem nicht gefolgt werden. Dort ist zwar von der Künstlergruppe „Robotlab“ die Rede, die in Japan in einem Robotertermuseum mit zwei Roboterkunstprojekten gezeigt hätten, dass Maschinen auch eine künstlerische Ader haben, sofern man sie entsprechend programmiert. Dies bedeutet aber noch nicht, dass die Bezeichnung als Marke unterscheidungskräftig ist. Eine Künstlergruppe kann sich prinzipiell jeden Namen geben. Wenn sie eine beschreibende Angabe in Bezug auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen wählt, so besagt ein Presseartikel, in der auf eine Künstlergruppe hingewiesen wird, die sich so nennt, nicht, dass der Verkehr die Bezeichnung in Bezug auf die Waren/Dienstleistungen nicht beschreibend versteht.

Die Kombination von einer Sachangabe mit „lab“ ist sprachüblich (chemical lab, computer lab, language lab, photo lab, test lab, vgl. Langenscheidts Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, Englisch-Deutsch, 1. Aufl. S. 1073 Stichwort „lab“). Dabei ist auch eine Zusammenschreibung von Bestandteilen mit „lab“ sprachüblich und den inländischen Verkehrskreisen geläufig (z. B. „Spacelab“). Zudem macht es für die inländischen Verkehrskreise keinen Unterschied, ob englischsprachige Begriffe getrennt, zusammen oder mit Bindestrich

geschrieben sind. Die Art der Zusammenfügung begründet keine Unterscheidungskraft.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen. Dies gilt auch hinsichtlich der jeweils als Hilfsanträge formulierten Waren und Dienstleistungen. Bei diesen im Laufe des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen gemäß Hilfsantrag bzw. Hilfsantrag 2, Hilfsantrag 3 und Hilfsantrag 4 sind jeweils nur einzelne Waren und/oder Dienstleistungsbegriffe gestrichen worden.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na