



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 66/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 862 122

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2009 und vom 6. Juni 2007 auf-

gehoben und die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die unter der Nr. 862 122 international registrierte Marke

MICROPILOT

hat noch für die Waren

Füllstandsmessgeräte der industriellen Prozessmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase, Feststoffe und Schüttgüter

um Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - nach §§ 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 S. 2 MMA, Art. 6 quinquies B PVÜ den begehrten Schutz verweigert, da dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle und ein Freihaltebedürfnis bestehe.

Die schutzsuchende Wortmarke gebe in ihrer Gesamtheit hinsichtlich der noch beanspruchten Waren einen beschreibenden Hinweis auf kleine Füllstandsmessgeräte, die die Menge der anzufüllenden Materialien messen und zugleich steuern könnten. „Micro“ bedeute in Zusammenstellungen „(sehr)klein, gering“, „Pilot“ bezeichne jemand, der eine führende oder steuernde Funktion ausübe und werde auf dem Gebiet der Technik im Sinne eines Steuergerätes verstanden. Es könne

sich bei den so gekennzeichneten Waren um Geräte handeln, die nicht nur messen, sondern die Messergebnisse auch auswerten und so den Füllstand überwachen bzw. steuern z. B. bei Überschreiten eines maximalen Füllstands oder Unterschreiten einer Mindestfüllhöhe. Die Größe spiele bei diesen Geräten eine Rolle, da auch der Füllstand in engen Behältnissen zu messen sei und darüber hinaus eine kleine und kompakte Ausführung eine im Bereich der Füllstandsmessung beworbene Eigenschaft sei. Es handle sich lediglich um eine sprachübliche Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile, die Freihaltebedürftig sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin, die das Warenverzeichnis nunmehr beschränkt hat wie folgt,

Füllstandsmessgeräte der industriellen Prozessmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase, Feststoffe und Schüttgüter, nämlich freistrahkende Radargeräte zur Füllstandsmessung

und hierzu im Wesentlichen ausführt, die Übersetzung der Marke „sehr kleines Steuergerät“, „sehr kleiner Steuerer“ beschreibe keine wesentlichen Eigenschaften der noch beanspruchten Waren. Die Kompaktheit sei für die hier noch beanspruchten Radarfüllstandsmessgeräte keine verkehrswesentliche oder typische Eigenschaft, da bei diesen Geräten eine bestimmte Mindestgröße vorgegeben sei und eine Miniaturisierung keine Rolle spiele. Weiterhin sei ein Messgerät kein Pilot im Sinne eines Steuerers. Ein Füllstandsmessgerät habe die Funktion der einfachen Messwertermittlung, aber keine umfängliche Steuerfunktion wie sie einem Piloten zukomme. Es bestehe kein Freihaltebedürfnis, da der Begriff nicht zur Bezeichnung der beanspruchten Waren benötigt werde.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Eintragung der Marke zu verfügen,

hilfsweise

die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung.

Sie macht geltend, dass sie als einer der führenden Hersteller der beanspruchten Waren die IR-Marke in Deutschland markenmäßig seit 2000 für Radarfüllstandsmessgeräte benutze. Über einen Zeitraum von 2000 bis 2008 sei eine kontinuierliche Steigerung des Absatzes von jährlich ca. 3,5 Prozent erfolgt. Aus einem Vergleich der gesamten Verkaufszahlen in diesem Produktbereich und den Auftragseingängen der Markeninhaberin ließe sich ein Marktanteil von 57 % für das Jahr 2005 und von 40 % für das Jahr 2006 feststellen. Da es sich um Investitionsgüter handle, könne davon ausgegangen werden, dass die Marke nahezu jedem in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt gewesen sei. Hierzu legt sie Unterlagen zur Glaubhaftmachung vor, u. a. eine eidesstattliche Versicherung vom 6. August 2009 nebst Statistiken zur Auftragseingang und Marktanteilen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Markeninhaberin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin ist zulässig. Sie hat in der Sache aber nur im Hilfsantrag Erfolg; soweit im Beschwerdeverfahren (erstmalig) hilfsweise eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke geltend gemacht und zum Zwecke der weiteren Prüfung dieses Vorbringens eine Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt begehrt worden ist (§§ 8 Abs. 3, 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG), ist der Beschwerde stattzugeben. Denn der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass die angemeldete Bezeichnung freihaltebedürftig ist, so dass die Beschwerde im Hauptantrag zurückzuweisen ist.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

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 Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums vor allem durch den gemeinsamen europäischen Markt nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26) - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it; Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 8 Rdn. 326, 327 m. w. N.).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von deren Inhalt jeder Merkmale der beanspruchten Waren 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 Wortinhalt und der bloßen Summe des Inhalts 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 - KPN-Postkantoor).

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 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“.

2. In diesem Sinn ist die Marke „MICROPILOT“ eine beschreibende, freihaltebedürftige Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der von der Marke erfassten Waren dienen kann.

Die Wortmarke „MICROPILOT“ stellt eine Zusammensetzung aus zwei englischen Wörtern dar, die gleichlautend auch in der deutschen Sprache existieren. Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, soweit die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID).

Das englische Wort „Micro“ bedeutet „Mikro“ (griech. klein, eng) und wird in Zusammensetzungen im technischen Bereich verwendet wie z. B. in „micro-control“

(Mikrosteuerung), auch in der Bedeutung „Kleinst-“ oder „Fein-“ bzw. „Feinst(mengen)-“ wie z. B. in „micro-rocket“ (Kleinstrakete), „micro-doser“ (Feinstmengendosierer), „micro-fuse“ (Feinsicherung) oder „micro-machining“ (Feinstzerspannung).

Das Wort „pilot“ bedeutet „Pilot, Lotse“ sowie „steuern, lenken“ (vgl. LEO - Online Wörterbuch der TU München). Wie aus den der Markeninhaberin übersandten Rechtsprechungshinweisen ersichtlich, wird im technischen Bereich der Begriff „Pilot“ in einer - für die Werbesprache üblichen - personifizierten Form in der Bedeutung von Führer, Lotse für ein Steuergerät als beschreibender Hinweis verstanden (vgl. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 56/02 - PARKPILOT; PAVIS PROMA 30 W (pat) 222/95 - GRAPHIC-PILOT).

Die aus beschreibenden Bestandteilen sprachüblich zusammengesetzte Wortfolge „MICROPILOT“ in ihrer Gesamtheit enthält damit keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 29 - BioID).

Die angesprochenen fachlich informierten Verkehrskreise entnehmen der sprachüblich gebildeten Kombination ohne weiteres die Bedeutung „kleiner Steuerer, kleines Steuergerät“ bzw. „Fein(st)steuerer/-steuerung“. In Bezug auf die beanspruchten Waren, die frei strahlende Radargeräte zur Füllstandsmessung betreffen, ergibt die schutzsuchende Marke „MICROPILOT“ die zur Beschreibung geeignete, naheliegende Sachaussage, dass es sich nach Art und Beschaffenheit um Waren handelt, die ein „kleines Steuergerät“ oder eine „Fein(st)steuerung“ oder Teile hiervon darstellen oder hierfür bestimmt sind oder dort Verwendung finden. So umfassen die von der Markeninhaberin beanspruchten Radarfüllstandsmessgeräte z. B. auch Mikrowellen-Radargeräte zur berührungslosen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten, die sich in kompakter Form besonders für Flüssigkeitsbehälter mit kleinen Abmessungen eignen (vgl. Beschreibung zu „Mikrowellen-Radargerät Micropilot M FMR 240“ unter www.Plastverarbeiter.de...). Mikrowellen-Füllstandsmessgeräte, die messen und überwachen können, können

für ein Steuerungssystem bestimmt sein, das den Flüssigkeitsstand regelt und z. B. auf einem konstanten Pegel hält, so dass die Bezeichnung „MICROPILOT“ insoweit einen Hinweis zur Bestimmung und Verwendung gibt.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin lässt sich damit ein eindeutig beschreibender Begriffsgehalt auch für die nach Einschränkung des Warenverzeichnisses noch beanspruchten Waren feststellen. Einer beschreibenden Eignung der sprachüblich verwendeten und ohne weiteres verständlichen Kombination „MICROPILOT“ steht auch nicht entgegen, dass es sich bei der Größe möglicherweise nicht um eine im Vordergrund stehende Eigenschaft der so gekennzeichneten Waren handelt oder dass der eng begrenzte Fachverkehr für die hier beanspruchten Radarfüllstandsmessgeräte möglicherweise anderslautende Fachbegriffe verwendet. Es spielt nämlich keine Rolle, ob die Merkmale der Waren, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Die Angabe eines Ausstattungsmerkmals bzw. einer Bestimmungs- oder Inhaltsangabe der beanspruchten Waren ist eine wichtige Sachinformation, die unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und auch unabhängig davon, ob möglicherweise andere Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gebräuchlich sind, den Mitbewerbern zur Beschreibung ihrer Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen muss. Maßgeblich ist der objektiv beschreibende Charakter und das darauf beruhende Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendbarkeit als Sachangabe (vgl. EuGH a. a. O. - KPN-Postkantoor; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS).

Der Hauptantrag der IR-Markeninhaberin konnte nach alledem keinen Erfolg haben.

3. Die von der IR-Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen lassen es nämlich nicht als ausgeschlossen erscheinen, dass sich die begehrte Bezeichnung im Verkehr für die beanspruchten Waren zugunsten der IR-Markeninhaberin durchgesetzt hat und damit die hier bestehenden Schutzversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG überwunden sein können (§ 8

Abs. 3 MarkenG). Die IR-Markeninhaberin hat glaubhaft dargelegt, dass sie die schutzsuchende Bezeichnung nicht nur firmenmäßig, sondern auch als Marke benutzt, und dies durch das erforderliche entsprechende Tatsachenmaterial belegt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 8 Rdn. 430 ff.). Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung hat sie eine eidesstattliche Versicherung vom 6. August 2009 und eine Statistik zur Entwicklung des Auftragseingangs für den Zeitraum von 2000 bis 2008 sowie Statistiken des Zentralverbands Elektrotechnik und Elektroindustrie zu Gesamtverkaufszahlen von u. a. Radarfüllstandsmessgeräten in Deutschland für die Jahre 2005 und 2006 vorgelegt. Diese Unterlagen könnten zwar auf eine Verkehrsdurchsetzung der Marke für die beanspruchten Waren hinweisen, jedoch ist sie durch die eingereichten Unterlagen noch nicht hinreichend belegt. Aber angesichts eines sich hieraus ergebenden beachtlichen Marktanteils und eines eng begrenzten Warengiets mit hochspezialisierten Verkehrskreisen erscheint dieser Nachweis andererseits jedenfalls nicht ausgeschlossen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 432). Über die Frage der Verkehrsdurchsetzung hat die Markenstelle jedoch noch nicht entschieden, da sie erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht wurde. Es ist daher sachgerecht, das Verfahren gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin waren deshalb die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und ihr die Möglichkeit zu eröffnen, die behauptete Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Markenstelle nachzuweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Cl