



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 103/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 21 978.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Für die Dienstleistungen

„Klasse 37: Auslegung, Auswahl und Bereitstellung von Dienstleistungen und Produkten zur Verlängerung der Lebensdauer von Industriearüstungen, in denen Lager und Lagerzubehöerteile eingesetzt werden, wie beispielsweise Maschinen und Fahrzeuge, sowie Schmiermittel, und Reparatur der vorgenannten Lager und Lagerzubehöerteile“

ist die Wortmarke 306 21 978.6

FRICITION MANAGEMENT SOLUTIONS

zur Eintragung angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke werde von den Verkehrskreisen, für die die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen bestimmt seien, ohne weiteres in ihrer beschreibenden Bedeutung

„Reibungs-Management-Lösungen“ verstanden. Insbesondere würden die fraglichen Verkehrskreise den englischsprachigen Begriff „friction“ in Zusammenhang mit der in Lagern von Maschinen und Fahrzeugen auftretenden Reibung bringen, deren Optimierung eine zentrale Rolle für die zu erwartende Lebensdauer von Maschinen und Fahrzeugen spiele. Die von der Anmelderin demgegenüber angeführte Mehrdeutigkeit der einzelnen englischsprachigen Begriffe, aus denen die angemeldete Gesamtmarke gebildet ist, sei zwar grundsätzlich gegeben. Die Mehrdeutigkeit der einzelnen Markenbestandteile werde jedoch durch den konkreten Produktbezug ausgeräumt. Auch das von der Anmelderin angeführte Argument, dass die angemeldete Marke für eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen verwendet werden solle, für die die angemeldete Marke nicht beschreibend sei, spiele bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit gemäß § 8 MarkenG keine Rolle, da hierfür lediglich die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen maßgeblich seien, für die die angemeldete Marke durchweg eine beschreibende Bedeutung aufweise.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist weiterhin der Ansicht, die Bezeichnung „FRICTION MANAGEMENT SOLUTIONS“ stelle weder eine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe dar noch fehle ihr die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Es handele sich bei ihr nicht um einen auf grammatikalisch korrekte Weise gebildeten Begriff der englischen Sprache, der als Beschreibung für die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 37 dienen könne, sondern um eine neue, mehrdeutige Wortschöpfung. Zwar könne der Begriff „FRICTION“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen möglicherweise auch beschreibend verstanden werden: Jedoch ergebe sich durch die Kombination mit den weiteren Wörtern „MANAGEMENT SOLUTIONS“ ein Gesamtbegriff, der für die angesprochenen Verkehrskreise keine im Inland gebräuchliche Bezeichnung für die benannten Waren und Dienstleistungen oder für deren Merkmale darstelle. Ein Sachzusammenhang ergebe sich erst durch Nachdenken und ein wenig Fantasie, wobei insbesondere die Wortfolge „MANAGEMENT SOLUTIONS“ auch anders als von der

Markenstelle angenommen verstanden werden könne und in Kombination mit dem Begriff „FRICTION“ von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht zwangsläufig im Sinne von „Reibungs-Management-Lösungen“ verstanden werde. Ein Indiz für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke stelle auch deren Eintragung in Frankreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada dar. Die Eintragung in diesen Staaten spreche insbesondere gegen ein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Juni 2007 und vom 28. August 2008 aufzuheben.

II

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, aber unbegründet. Der angemeldeten Marke fehlt für die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 809 - Philips; GRUR 2003, 604, 607 - Libertel). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und

Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO).

Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR Int. 2004, 631, 633 - Dreidimensionale Tablettenform I). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT).

Ausgehend von diesen rechtlichen Voraussetzungen fehlt der angemeldeten Marke die Eignung, die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden. Die als Marke beanspruchte Bezeichnung „FRICTION MANAGEMENT SOLUTIONS“ setzt sich, wie die Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen zutreffend festgestellt hat, aus den drei englischsprachigen Begriffen „friction“, „management“ und „solutions“ zusammen, die von den tatsächlichen und potentiellen Abnehmern der in Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen bei einer Verwendung im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen ohne weiteres in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung „Reibungs-Management-Lösungen“ verstanden werden. Die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen der Klasse 37 richten sich an Unternehmen und in diesen Unternehmen an Personen, die sich mit der Herstellung, der Bereitstellung und dem Betrieb von Industrieanlagen und Fahrzeugen befassen, in denen Lager und Lagerzubehörteile enthalten sind. In den Lagern von Maschinen und Fahrzeugen treten bei deren Betrieb Reibungen und Reibungsverluste auf, die es zu minimieren gilt, um z. B. die Lebensdauer zu verlängern und den Energieverbrauch zu senken. Bei diesen Fachleuten kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass sie der englischen Sprache mächtig sind und die angemeldete Marke bei einer Verwendung im Zusammenhang mit den in der Anmeldung

aufgeführten Dienstleistungen in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne verstehen. Diese Annahme ist insbesondere deshalb gerechtfertigt, weil es sich bei dem Begriff „FRICTION“ um einen Fachbegriff des Maschinen- und Fahrzeugbereichs handelt, den es auch in Form des Wortes „Friktion“ in der deutschen Sprache mit der übereinstimmenden Bedeutung „Reibung“ gibt und den zweifelsohne auch der hier einschlägige Fachverkehr kennt (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 21. Auflage, S. 293 linke Spalte).

Die weiteren Begriffe „MANAGEMENT“ und „SOLUTIONS“ sind entweder bereits in den deutschen Sprachschatz übernommen worden oder zählen zum auch in der inländischen Werbung verwendeten englischen Vokabular. Sie werden deshalb in den von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen „Management“ bzw. „Lösungen“ ebenfalls ohne weiteres verstanden. Zwar können insbesondere den englischen Wörtern „friction“ und „solutions“ für sich allein betrachtet und ohne konkreten Sachbezug theoretisch auch andere Bedeutungen zukommen. Dies ist jedoch für die Beurteilung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft nicht maßgeblich. Vielmehr ist eine angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit und vor dem Hintergrund der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die sie bestimmt ist. Bei dieser erforderlichen markenrechtlichen Sichtweise kann sich der Kreis lexikalisch möglicher Begriffsgehalte auf einen im Vordergrund stehenden Sinngehalt reduzieren (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein), was auch vorliegend der Fall ist, weil die weiteren von der Anmelderin aufgezeigten theoretischen Bedeutungen der angemeldeten Marke im Zusammenhang mit den in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen deutlich ferner liegen als die von der Markenstelle der Zurückweisung zugrunde gelegte Bedeutung der angemeldeten Marke. Im Übrigen ist es für die Verneinung der Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bereits ausreichend, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Marke von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit eindeutig beschreibendem Charakter entnehmen können (BGH GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude). Dies ist bei der angemeldeten Marke in der von der Markenstelle zutreffend ermit-

telten Bedeutung „Reibungs-Management-Lösungen“ zweifelsfrei der Fall, denn sie enthält für die angesprochenen potentiellen Abnehmer der hier maßgeblichen Dienstleistungen die beschreibende Sachaussage, dass die Anmelderin Lösungen auf dem Gebiet des Reibungsmanagements offeriert.

Dass die angemeldete Marke nicht erkennen lässt, worin die von der Anmelderin angebotenen Reibungs-Management-Lösungen bestehen, macht sie nicht derart unbestimmt, dass dies ihre Unterscheidungskraft begründen könnte. Nicht jede begriffliche Unbestimmtheit begründet die markenrechtliche Unterscheidungskraft. Vielmehr sind auch relativ vage und allgemeine Angaben als verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten, insbesondere wenn sie sich auf umfängliche Sachverhalte beziehen. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- und dienstleistungsbeschreibender Eigenschaften erfassen zu können (BGH a. a. O. - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Insoweit ist auch die begriffliche Weite der angemeldeten Marke offensichtlich durchaus gewollt, um auf verschiedene Lösungen für das Reibungsmanagement hinzuweisen, was auch von einem angemessenen verständigen Durchschnittsabnehmer der in der Anmeldung benannten Dienstleistungen so verstanden werden wird.

Angesichts des engen beschreibenden Bezugs der angemeldeten Marke zu den beanspruchten Dienstleistungen ist auch die Tatsache, dass die angemeldete Marke in Frankreich, in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragen bzw. registriert worden ist, nicht geeignet, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszuräumen. Selbst die in einem anderen Mitgliedsstaat der EU auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedsstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428, 432, Nr. 63 - Henkel). Sie vermögen nicht einmal eine relevante Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2005, 578, 580 – LOKMAUS; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 27

- FUSSBALL WM 2006). Erst recht gilt dies für Eintragungen in Staaten außerhalb des harmonisierten Markenrechts, die unter teilweise anderen rechtlichen Voraussetzungen erfolgt sind.

Soweit sich die Anmelderin darauf beruft, dass die angemeldete Marke grammatikalisch nicht korrekt gebildet sei, vermag der Senat dem nicht zu folgen, da eine grammatikalische Unkorrektheit nicht zu erkennen ist und auch die Anmelderin nicht dargelegt hat, inwiefern die angemeldete Marke sprachlich unkorrekt sein soll. Aber selbst wenn zu Gunsten der Anmelderin von einer sprachlich Unkorrektheit der angemeldeten Marke ausgegangen wird, vermag dies deren Unterscheidungskraft im Inland nicht zu begründen. Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist nämlich die Auffassung der inländischen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren und Dienstleistungen. Insoweit kann im Einzelfall auch eine im muttersprachlichen Heimatland als phantasievoll verstandene bzw. in der konkreten Form in der jeweiligen Fremdsprache nicht nachweisbare Wortverbindung nach dem Sprachverständnis des deutschen Verkehrs als beschreibende, nicht betriebskennzeichnende Aussage aufgefasst werden (vgl. insoweit z. B. BGH GRUR 1999, 238, 240 – Tour de culture). So liegt der Fall - bei unterstellter sprachlicher Unkorrektheit der angemeldeten Marke – auch hier, da eine Unkorrektheit für den der englischen Sprache durchschnittlich mächtigen deutschen Fachverkehr nicht erkennbar ist und er deshalb auch keinen Anlass hat, in der angemeldeten Marke trotz ihres eindeutig beschreibenden Begriffsgehalts einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen zu sehen.

Aus den zuvor dargelegten Gründen ist der angemeldeten Marke die Eintragung für die beanspruchten Dienstleistungen zu Recht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt worden. Die Beschwerde der Anmelderin konnte daher keinen Erfolg haben.

Auf die Frage, ob der Eintragung der angemeldeten Marke für die fraglichen Dienstleistungen auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kommt es nicht an, da einer angemeldeten Marke bereits dann die Eintragung zu versagen ist, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen nur eines Schutzhindernisses gegeben sind.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Lehner

Reker

Fa