



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 79/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 11 207.8**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch in der Sitzung vom 19. Januar 2010

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 20. Februar 2006 als Marke angemeldete Wortfolge

CHIP control

war ursprünglich für verschiedene Waren in den Klassen 9 und 11 bestimmt, u. a. für

"Beleuchtungsgeräte".

Seitens der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung in einem ersten Beschluss vom 18. September 2007 mit der Begründung zurückgewiesen worden, es handle sich um eine nicht unterscheidungskräftige und die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibende Angabe (gem. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG).

Die Anmelderin hat Erinnerung eingelegt und das Warenverzeichnis wie folgt beschränkt:

"11: Lampen, nämlich Leuchtstoffröhren".

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat die Erinnerung in einem zweiten Beschluss vom 3. Juli 2008 zurückgewiesen. Zur Begrün-

dung ist ausgeführt, "CHIP" habe die Bedeutung von "(elektronischer) Bauteil, Halbleiterkristall, -plättchen". Das auch im Inland verständliche englische Wort "control" werde als Substantiv in technischen Zusammenhängen im Deutschen mit "Regelung, Steuerung, Regulierung, Schaltung" wiedergegeben. Die Wortverbindung werde im Sinne einer Steuerung/Regelung/Schaltung mittels eines Chips verstanden. Chips würden bei Leuchtstoffröhren zur elektronischen Steuerung etwa des Lampenstarts, der Helligkeit (tageslichtabhängige Lichtregulierung, Dämmung), eines flackerfreien Lampenbetriebs oder eines automatischen Ein- und Ausschaltens verwendet. Insbesondere kämen Chips in sogenannten elektronischen Vorschaltgeräten, die für den Betrieb von Leuchtstoffröhren erforderlich seien, zum Einsatz.

Dem Beschluss waren Belege aus dem Internet (3 Bl.), Hinweise auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt aus PAVIS PROMA sowie eine Patentschrift (14 Bl.) beigelegt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 2007 sowie vom 3. Juli 2008 aufzuheben.

Ein etwaiges Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung "CHIP control" für Vorschaltgeräte, welche beim Betrieb von Leuchtstoffröhren Einsatz finden könnten, begründe nicht ein solches für mit diesen (lediglich) in Verbindung stehenden Waren, insbesondere nicht für Leuchtstoffröhren selbst (unter Hinweis auf BGH GRUR 2001, 1046, 1047 - GENESCAN). Der Einsatz von Chips in Vorschaltgeräten sei nicht die vorherrschende Technologie und für deren Betrieb nicht erforderlich. Die von der Markenstelle beigebrachten Unterlagen lieferten nicht den Nachweis, dass Chips für den Betrieb von Leuchtstoffröhren notwendig seien oder

dass letztere für den Betrieb mit einem Chip ausgelegt sein müssten; beides sei aus technischer Sicht abwegig. Mangels eines beschreibenden Begriffsinhalts fehle "CHIP control" nicht jegliche Unterscheidungskraft. Es handele sich weder im Deutschen, noch im Englischen um einen sprachüblichen Ausdruck. Bereits eine geringfügige Abweichung von der Sprachüblichkeit begründe das Vorhandensein von Unterscheidungskraft.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache nicht begründet, weil der als Marke angemeldeten Wortfolge "CHIP control" für die jetzt noch beanspruchten Waren "Lampen, nämlich Leuchtstoffröhren" von Hause aus - d. h. vor und unabhängig von jeder Benutzung - zumindest jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren (oder Dienstleistungen) als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR Int. 2005, 135, Nr. 29 - Maglite; BGH GRUR 2009, 411, Nr. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 952, Nr. 9 - DeutschlandCard). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewährleisten. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf die im konkreten Fall beanspruchten Waren zu beurteilen, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren abzustellen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 53, 81, 83 m. w. Nachw.).

Ist - wie hier - die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Ein markenmäßiger Gesamteindruck ergibt sich im vorliegenden Fall noch nicht daraus, dass der erste Wortbestandteil ganz in großen und der zweite ganz in kleinen Buchstaben wiedergegeben ist; hierbei handelt es sich nämlich um ein allgemein - auch in der Werbung - verbreitetes Gestaltungselement, um zusätzliche Aufmerksamkeit hervorzurufen.

Was den Sinngehalt der als Marke angemeldeten Bezeichnung anbetrifft, so ist auf die Wortfolge in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. z. B. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Dies schließt es allerdings nicht aus, zunächst den Bedeutungsgehalt der einzelnen Wortbestandteile zu ermitteln und erst danach der Frage nachzugehen, ob sich - aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs - die Kombination in der bloßen Aneinanderreihung nicht unterscheidungskräftiger (warenbezogener) Angaben erschöpft oder einen darüber hinausgehenden herkunftshinweisenden Gesamteindruck vermittelt (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 124).

Den Bedeutungsgehalt der (ursprünglich englischen) Wörter "CHIP" und "control" in Verbindung mit elektrotechnischen Produkten hat die Markenstelle - was die Anmelderin anscheinend auch nicht in Abrede stellen will - zutreffend ermittelt und aufgezeigt; hierauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Ob die Wortfolge in ihrer Gesamtheit für "Leuchtstoffröhren" eine Produktmerkmalsbezeichnung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, kann letztlich dahingestellt bleiben (weshalb es auch keiner Auseinandersetzung mit den gegen diese Annahme sprechenden Argumenten der Anmelderin bedarf). Jedenfalls ist die Schlussfolgerung der Anmelderin, mangels eines beschreibenden Begriffsinhalts verfüge "CHIP control" über ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft, ersichtlich unzutreffend.

Denn nach der übereinstimmenden Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs fehlt die für eine Registrierung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft auch dann, wenn eine Bezeichnung - ohne glatt beschreibend zu sein - einen engen beschreibenden (bzw. sachlichen) Bezug zu den beanspruchten Waren bzw. zu deren Hilfsmitteln aufweist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 48, 60 m. w. Nachw.). Das ist hier der Fall.

Die Markenstelle hat durch die im patentamtlichen Verfahren ermittelten und der Anmelderin zur Kenntnis gegebenen Unterlagen, insbesondere die europäische Patentschrift 1 737 281, ausreichend belegt, dass elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen zum Stand der Technik gehören. Wie sich aus der Beschreibung in der genannten Patentschrift ergibt, ist es eine der erfindungsgemäßen Aufgaben, ein elektronisches Vorschaltgerät für eine Leuchtstofflampe bereitzustellen, das ein schnelles Reagieren der Leuchtstofflampe ermöglicht (was etwa im Bereich der Bühnen- und Showtechnik von Vorteil ist). Weiter heißt es dort, die Lampenvorrichtung umfasse ein Vorschaltgerät mit einer Leistungselektronik und einer digitalen Steuerung zu deren Ansteuerung sowie mindestens eine Leuchtstoffröhre.

Es mag sein, dass - wie die Anmelderin geltend macht - die Chip-Steuerung unmittelbar nur das Vorschaltgerät betrifft, der Chip also nicht in die Leuchtstoffröhre selbst integriert ist. Mittelbar dient die elektronische Steuerung (durch den Chip) aber der Beleuchtung, bezieht sich also auch auf das Leuchtmittel. Von daher weist die Wortfolge "CHIP control" einen engen beschreibenden Bezug im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den beanspruchten "Lampen, nämlich Leuchtstoffröhren" auf (vgl. BGH GRUR 2009, 949, Nr. 20 - My World).

Der Hinweis der Anmelderin auf den GENESCAN-Beschluss des Bundesgerichtshofs (GRUR 2001, 1046, 1047), wonach das Eintragungshindernis für die beanspruchten Waren - nicht aber für nur ähnliche - bestehen muss, geht ins Leere, weil diese Entscheidung ausschließlich das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG betrifft, nicht aber die Frage der Unterscheidungskraft nach Nr. 1 dieser Bestimmung. Was letztere anbetrifft, ist vielmehr (zusätzlich) auf das Standbeutel-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 2006, 233, Nr. 32) hinzuweisen, wonach es erforderlich sein kann, den zu berücksichtigenden Warenssektor nicht zu eng zu fassen. Nach Überzeugung des beschließenden Senats ist es im Licht dieser Rechtsprechung vorliegend geboten, das Warenumfeld von Leuchtstoffröhren - mithin auch Vorschaltgeräte zu deren Steuerung - in die Beurteilung mit einzubeziehen. Die aus geläufigen technischen Begriffen gebildete Bezeichnung "CHIP control" wird vom Verkehr - und zwar nicht nur in Fachkreisen, sondern auch vom allgemeinen Publikum - nicht als Hinweis auf die Herkunft von "Leuchtstoffröhren" aus einem (einzigen) Betrieb aufgefasst. Von daher fehlt von Hause aus die für eine Eintragung notwendige Unterscheidungskraft.

Auf den rechtlichen Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung infolge Benutzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren nicht gestützt.

Nach allem ist der Beschwerde der Erfolg zu versagen.

Prof. Dr. Hacker

Eisenrauch

Viereck

br/Bb