



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 42/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
26. Oktober 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 019 473.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

INTERact

ist am 5. April 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden und beansprucht nach Einschränkung des Warenverzeichnisses mit Schriftsatz vom 24. Juni 2016 Schutz für folgende Waren:

Klasse 9:

passive elektrische und elektronische Bauelemente, nämlich elektrische Kontakte, elektrische Kontaktstifte, elektrische Kontaktfedern, Abschirmbleche; passive Steckverbinder; passive Steckverbinder und elektrische Anschlussstücke und Verbindungselemente für Rückwandplatinen; elektrische Leitungen, Kabel;

Klasse 17:

Kunststoffisolierteile für elektrische Leitungen, passive elektrische Schalter, passive Steckverbinder.

Mit Beschlüssen vom 20. Dezember 2011 und vom 6. Dezember 2013 hat die Markenstelle für Klasse 9 des DPMA die unter der Nummer 30 2011 019 473.4 geführte Anmeldung für alle beanspruchten Waren zurückgewiesen, wobei der Entscheidung das oben bezeichnete Warenverzeichnis ohne die Einschränkung durch die Adjektive „passive“ zugrunde lag.

Zur Begründung ihrer Entscheidung führt die Markenstelle aus, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine beschreibende Angabe im Sinn von

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handele, der auch die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Denn „INTERact“ beschreibe eine durch die Ware selbst vermittelte Wirkungsweise dergestalt, dass mit den beanspruchten Waren eine Interaktion zwischen zwei Einheiten hergestellt werde. Das englische Verb „interact“ bedeute „interagieren/kommunizieren“. Da Englisch in den Bereichen der Elektrik, Elektronik und der elektronischen Komponenten die Welthandels- und weitgehend Fachsprache sei, werde das angesprochene Publikum diese Bedeutung auch sofort und ohne Weiteres erkennen und einen konkreten Bezug zu den beanspruchten Waren herstellen. Die Waren richteten sich in erster Linie an den Handel und das Fachpublikum, aber auch an interessierte Endverbraucher. Die Bezeichnung „INTERact“ werde daher vom angesprochenen Publikum allgemein als Hinweis darauf verstanden, dass mit den beanspruchten Waren eine Interaktion zwischen zwei Einheiten hergestellt werde, etwa dass die elektrischen Kontakte bzw. Steckverbinder zur Herstellung elektronischer Interaktion, also der Kommunikation zwischen zwei Einheiten dienen bzw. die Interaktion zwischen anderen elektronischen Einheiten ermöglichen. Dies gelte für die in Klasse 9 beanspruchten elektrischen und elektronische Bauelemente ebenso wie für die Kunststoffisolierteile für elektrische Leitungen, elektrische Schalter und Steckverbinder der Klasse 17. Zum Herstellen einer reibungslosen elektrischen Interaktion zwischen Einheiten seien nicht nur elektrisch leitende Elemente (Klasse 9), sondern in aller Regel auch elektrisch isolierende Elemente (Klasse 17) notwendig. Die in Klasse 17 beanspruchten Waren könnten dazu dienen, die Wirkungsweise einer reibungslosen und sicheren elektrischen Kommunikation über elektrische Leiter, Schalter und Steckverbinder zu ermöglichen. Da das Verb „interact“ im Englischen auch die *mechanische* Interaktion zwischen zwei Teilen bezeichne, sei die angemeldete Bezeichnung auch für elektrische Kontakte, elektrische Kontaktstifte, elektrische Kontaktfedern und Steckverbinder glatt beschreibend, da diese einen mechanischen Kontakt zwischen zwei Elementen herstellten, z. B. zwischen einem Stecker und einer Buchse beim Einrasten oder Ineinandergreifen (mechanische Interaktion).

Gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Bei den beanspruchten Waren handle es sich um hoch spezialisierte, durch spezifische Produkteigenschaften und enge Anwendungsmöglichkeiten von den vergleichbaren Wettbewerberprodukten sich unterscheidende Waren, die sich neben den Handelskreisen in erster Linie an die Fachkreise, insbesondere an Entwickler, Konstrukteure oder Schaltungsentwickler, und nicht an die allgemeinen Verbraucher richteten. Damit sei von einer hohen Aufmerksamkeit der Verkehrskreise beim Erwerb der Waren und von deren besonderem Überblick über das auf dem Markt vorhandene Angebot von Steckverbindern auszugehen.

Der englische Begriff „interact“ sei in der Bedeutung von „interagieren“ und „kommunizieren“ ein Begriff aus der Soziologie und bezeichne die Kommunikation zwischen Menschen. Auch sei das Verb in der Teilchenphysik für die Interaktion von Teilchen bekannt oder im Bereich der Informatik für die Interaktion zwischen Mensch und Computer gebräuchlich. Eine über diese vornehmlich auf die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine (bei smart devices) oder zwischen Computern bezogene hinausgehende Verwendung des Begriffs lasse sich nicht feststellen. Im Bereich der Technik im Allgemeinen, der Elektrotechnik und der Steckverbindungstechnik im Besonderen werde weder das Verb „interact“ noch das entsprechende Substantiv der „Interaktion“ verwendet. Daher ergebe die angemeldete Bezeichnung für den konkret angesprochenen Verkehrskreis keinen Sinn. So bleibe unklar, was eine „Kommunikation“ bzw. „Einwirkung“ bei Steckverbindungen bedeute oder wer dabei Beteiligter sei. Steckverbinder könnten nicht interagieren, insbesondere ermöglichten die zuletzt auf jeweils passive Steckverbinder, elektrische Schalter und Bauelemente eingeschränkten Produkte keine Kommunikation im Sinn einer „Interaktion“. Erst aufgrund einer näheren analysierenden Betrachtungsweise ergebe sich für die angesprochenen Fachkreise daher eine beschreibende Bedeutung in Bezug auf die beanspruchten Waren. Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung müsse sich ein möglicher Sachgehalt eines Zeichens aber in den Vordergrund drängen und für den Durchschnittsverbraucher im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleis-

tungen ohne weiteres ersichtlich sein. Auch läge das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht vor, denn die Anmelderin vertreibe die mit der angemeldeten Bezeichnung gekennzeichneten Steckverbinder bereits in großem Umfang, erziele damit hohe Umsätze und betreibe beträchtlichen Werbeaufwand. Der angemeldeten Bezeichnung komme daher bereits tatsächlich eine herkunftshinweisende Funktion zu.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des DPMA vom 20. Dezember 2011 und vom 6. Dezember 2013 aufzuheben.

Darüber hinaus hat sie angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „INTERact“ als Marke stehen in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 17 die Schutzhindernisse der beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Wa-

ren und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 31 f. - DOUBLEMINT).

Das angemeldete englische Markenwort „interact“ bedeutet als Verb „zusammenwirken, wechselwirken, interagieren“ (vgl. so unter anderem in PONS, Großwörterbuch für Experten und Universität, Klett Verlag, 2002). Soweit es – wie vorliegend – um elektrische und elektronische Bauelemente geht, wird der Verkehr auch gängige englischsprachige Begriffe ohne weiteres verstehen, zumal die englische Sprache insbesondere im Bereich der Elektronik auch im Inland die gängige Fachsprache darstellt. Vorliegend kommt hinzu, dass der englische Begriff „interact“ auch phonetisch sehr nahe an dem im Inland ohne weiteres verständlichen Fremdwort „interagieren“ angesiedelt ist, was ein entsprechendes Verständnis zusätzlich erleichtert. Auch wenn das Verb „interact“ vorwiegend im Bereich der Psychologie und Soziologie verwendet wird, um das Zusammenwirken und Interagieren von Personen oder Tieren zu beschreiben, ist eine Verwendung in anderen Bereichen durchaus üblich. So wird der Begriff „interact“ etwa im Bereich der Physik verwendet, wenn es um das Wechselwirken verschiedener Teilchen geht sowie im Bereich der Informatik im Zusammenhang mit der Interaktion zwischen Mensch und Computer bzw. der Interaktion verschiedener Personen mit Hilfe des Computers, wenn es beispielsweise darum geht, mit anderen Spielern beim Computerspiel zu kommunizieren. Der Begriff „interact“ steht zudem in engem Zusammenhang mit der sogenannten „intelligenten Technik“ (Smart Technologies), d. h. der Technik bei der Maschinen bzw. verschiedene Teile zu einem intelligent ver-

netzten Fertigungsprozess zusammengeschlossen sind und untereinander sowie mit den zu produzierenden Produkten kommunizieren/interagieren (siehe hierzu die der Anmelderin mit der Ladung vom 9. Juni 2016 übermittelte Anlage 1a). An der Schnittstelle zwischen Maschinen, Steuerungen und Datenverarbeitungsanlagen bilden eine intelligente Verbindungs- und Anschlussstechnik und damit auch sogenannte intelligente Steckverbinder eine essentielle Rolle (vgl. hierzu die der Anmelderin mit der Ladung vom 9. Juni 2016 übermittelten Anlagen 2 und 3: „... Intelligenter Steckverbinder wird fester Bestandteil der „Smart Factory“ (Industrie 4.0) ...“). Denn elektrische Anschlussstechnologien (in Form von Steckverbindern) gewährleisten durch bestmögliche Handhabung und Zuverlässigkeit die optimale Effizienz und Stabilität der automatisierten Produktionsprozesse. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, dass ein intelligenter Steckverbinder Funktionen aufweist, die eine Interaktion (= Wechselwirkung) mit weiteren Geräten oder Bauteilen ermöglicht. Ein Steckverbinder kann also „interagieren“, was mit dem englischen Begriff „interact“ treffend bezeichnet werden kann. Im Bereich der Computersteckverbinder ist eine entsprechende Anwendung des Verbs „interagieren“ bereits gebräuchlich (vgl. Anlage 4 der mit der Ladung vom 9. Juni 2016 übermittelten Rechercheergebnisse: „... in vielen Fällen interagieren Sub-D Steckverbinder mit SCSI Geräten ...“). Ebenso stehen z. B. auch klassische Anzeigeelemente, wie Tastaturen, in Wechselwirkung mit Mensch-Maschine-Schnittstellen, d. h. sie interagieren (vgl. „... classic indicating elements that interact ...“, Anlage 5 der mit der Ladung vom 9. Juni 2016 der Anmelderin übersandten Rechercheergebnisse).

Vor diesem Hintergrund eignet sich die angemeldete Bezeichnung für alle beanspruchten Waren, bei denen es sich um elektrische und elektronische Bauelemente, Steckverbinder, elektrische Anschlussstücke und weitere Zubehörteile handelt, um eine Sachangabe zu deren Funktions- und Wirkungsweise dahingehend, dass sie dazu eingesetzt werden können bzw. sich dazu eignen, eine oder die Interaktion mit anderen elektronischen Einheiten oder Elementen zu ermöglichen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um sogenannte aktive oder passive Bauelemente handelt, da auch letztere dazu eingesetzt werden können, in

eine Wechselwirkung bzw. Interaktion mit weiteren Bauteilen, Einheiten oder Elementen zu treten. Sie unterscheiden sich von den sogenannten nicht-passiven Bauelementen nur dadurch, dass sie keine externe Stromquelle benötigen und konstante elektrische Eigenschaften aufweisen.

Um eine reibungslose elektrische Interaktion zwischen Einheiten herzustellen, sind nicht nur elektrisch leitende Elemente, also die beanspruchten Waren der Klasse 9, sondern in aller Regel auch elektrisch isolierende Elemente, wie die Kunststoffisolierteile für elektrische Leitungen der Klasse 17 notwendig, z. B. um in Koaxial-Leitungen die Masse vom Leiter zu trennen oder in Steckverbindern mehrere Signalleiter voneinander zu trennen. Diese Waren können insoweit auch dazu dienen, eine reibungslose und sichere elektrische Kommunikation über elektrische Leiter, Schalter und Steckverbinder zu ermöglichen.

Soweit die Anmelderin darauf hinweist, dass weder das englische Verb „to interact“ noch das dazu gehörende Substantiv „interaction“ in der Technik im Allgemeinen, der Elektrotechnik und der Steckverbindungstechnik im Besonderen Verwendung fänden, führt dies - ungeachtet der übermittelten Verwendungsbeispiele - zu keiner anderen Beurteilung. Maßgeblich ist das Verkehrsverständnis im Inland. Es kommt dabei nicht entscheidend darauf an, ob eine entsprechende beschreibende Angabe bereits im Verkehr verwendet wird, sondern darauf, ob die beschreibende Bedeutung von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne weiteres erfasst wird, was bei „interact“ angesichts obiger Ausführungen problemlos der Fall ist (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 8 Rn. 371). Insoweit kommt es auch nicht darauf an, ob die von der Anmelderin unter der Bezeichnung vertriebenen Waren tatsächlich die beschriebene Funktions- und Wirkungsweise aufweisen.

Soweit die Anmelderin anführt, die angemeldete Bezeichnung „funktioniere“ angesichts umfangreicher Werbemaßnahmen und hoher Umsätze bereits als Marke, kann dieser Aspekt nur dann Berücksichtigung finden, wenn die Verkehrsdurch-

setzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG festgestellt werden könnte, wofür allerdings bereits ein hinreichend substantiierter Sachvortrag und zudem auch geeignete Belegunterlagen fehlen, um in eine weitere Prüfung eintreten zu können.

Auch die konkrete Ausgestaltung der angemeldeten Bezeichnung mit dem Wechsel der Schreibweise und dem in Großbuchstaben gehaltenen Wort „INTER“ und dem unmittelbar angefügten Wort „act“ führt nicht zu deren Schutzfähigkeit. Abgesehen davon, dass diese Gestaltung bei der phonetischen Wiedergabe nicht zum Tragen kommt und der Schutzbereich der angemeldeten Bezeichnung im Falle einer Schutzgewährung zudem wohl alle üblichen Schreibweisen umfasst und deshalb auch bei der Schutzfähigkeitsbeurteilung entsprechend einzubeziehen ist, handelt sich bei der Schreibweise mit Groß- und Kleinbuchstaben um ein werbeübliches Gestaltungsmittel, das nicht von der beschreibenden Angabe wegführt (so st.Rspr., vgl. auch BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; BPatG GRUR 1996, 410 - "Color COLLECTION"; Beschluss vom 9.2. 2015 – 27 W (pat) 73/14 – AppOtheke; Beschluss vom 11.11.2003 - 27 W (pat) 203/02 – TOP News, die beiden letztgenannten Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

2. Vor diesem Hintergrund ist auch die Annahme gerechtfertigt, dass die angesprochenen Fachkreise in der Bezeichnung „INTERact“ kein Unterscheidungsmittel für die betriebliche Herkunft der angemeldeten Waren nach sehen, also die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 –

Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O.– FUSSBALL WM 2006).

Dies ist bei der Bezeichnung „INTERact“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nach den zu oben in Ziffer 1 gemachten Ausführungen aber der Fall. Sofern insoweit hinsichtlich der Waren „elektrische Leitungen, Kabel“ der Klasse 9 und „Kunststoffisolierteile für elektrische Leitungen“ der Klasse 17 ein hinreichend unmittelbarer warenbeschreibender Zusammenhang mit „INTERact“

nicht gesehen wird, stehen diese mit den unmittelbar beschriebenen passiven elektrischen und elektronischen Bauelementen, Steckverbindern und Schaltern jedenfalls in einem ausreichend engen die Unterscheidungskraft ausschließenden sachlichen Zusammenhang (vgl. BGH GRUR 2009, 949 Rn. 20 – My World).

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu