



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 518/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 000 579

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kortbein, die Richterin Uhlmann und den Richter am Landgericht Dr. Söchtig am 7. Juli 2016

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

DIGITAL EXTRUSION

ist am 29. Januar 2014 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 7: Maschinen, insbesondere computergesteuerte Maschinen zur Herstellung von dreidimensionalen Objekten durch additive Fertigungsverfahren; Teile und Bestandteile von allen vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 7 enthalten; Zubehör für alle vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 7 enthalten.

Klasse 9: Computerprogramme, insbesondere für die Erstellung dreidimensionaler Objekte durch additive Fertigungsverfahren; Software, insbesondere für die Steuerung von Maschinen zur Herstellung von dreidimensionalen Objekten durch additive Fertigungsverfahren; Teile und Bestandteile von allen vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten; Zubehör für alle vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten.

Klasse 17: Kunststoffmaterial, insbesondere zur Verwendung bei der Herstellung von dreidimensionalen Objekten durch additive Fertigungsverfahren; Teile und Bestandteile von allen vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 17 enthalten; Zubehör für alle vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 17 enthalten.

Klasse 40: Materialbearbeitung (Herstellung von Teilen durch additive Fertigungsverfahren); Auftragsfertigung von dreidimensionalen Objekten für Dritte, insbesondere durch additive Fertigungsverfahren; Auskünfte und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen, auch über das Internet (soweit in Klasse 40 enthalten).“

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 5. Mai 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, nach vorangegangener Beanstandung vom 25. März 2014, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat es in seinem Beschluss vollumfänglich auf die Ausführungen im Beanstandungsbescheid vom 25. März 2014 verwiesen, zu denen die Anmelderin sich inhaltlich nicht geäußert hat. In diesem hat es ausgeführt, das Anmeldezeichen bestehe aus dem allgemeinverständlichen Wort „digital“ und dem Fachbegriff „Extrusion“. Letztgenannter habe die Bedeutung „Strangpressen“. Hierbei handele es sich um einen Begriff, der vor allem in der Kunststoffverarbeitung gebräuchlich sei. Beim Extrudieren fördere eine Schnecke in einem heiz- und kühlbaren Zylinder kontinuierlich eine Formmasse von einer Einfüllvorrichtung zu einem Werkzeug, durch das die Masse hindurchgepresst werde. Auf diese Weise würden aus Granulat, das im Extruder plastifiziert werde, Profile, Rohre, Platten, Schläuche, Folien, Bänder und Ummantelungen extrudiert.

Auf ähnliche Weise, nur mit Kolben anstelle einer Schnecke, entstünden in der Metallindustrie mit Hilfe von Strangpressen vor allem aus Leichtmetallen Profile, Rohre usw.

Sofern die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit „DIGITAL EXTRUSION“ gekennzeichnet seien, stelle die Bezeichnung lediglich einen Sachhinweis auf Art, Bestimmung oder Thematik dar. So könne es sich bei Waren der Klasse 7 um Maschinen und Anlagen handeln, die der Herstellung von Produkten mit Hilfe eines digital gesteuerten Extrusionsprozesses dienen. Für die Steuerung des Produktionsprozesses würden die in Klasse 9 beanspruchten Waren benötigt. Das zur Herstellung benötigte Kunststoffmaterial finde Verwendung als Formmasse in dem mit der angemeldeten Marke beschriebenen Herstellungsprozess. Die Klasse 40 enthalte Dienstleistungen unter Nutzung des beschriebenen Herstellungsverfahrens bzw. befasse sich thematisch damit.

Dieser klar sachbeschreibende Begriffsinhalt in Bezug auf die von dem Anmeldezeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehe der Eintragung des Zeichens entgegen. Die sich als Sachbezeichnung eignende Wortkombination sei im Interesse der Mitbewerber freizuhalten. Der ohne Weiteres erkennbare Sinngehalt stehe dem Verständnis des Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, ursprünglich firmierend unter F... Innovative Technologien GmbH, vom 6. Juni 2014, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 5. Mai 2014 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, auch wenn es sich bei dem Markenbestandteil „EXTRUSION“ um einen Begriff aus der Verfahrenstechnik handele, der ein

spezielles Herstellungsverfahren beschreibe, sei das Anmeldezeichen für die von ihm beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend. Dies, da dem Begriff „DIGITAL EXTRUSION“ kein eindeutiger Begriffsinhalt zugeordnet werden könne. Die inländischen Verkehrskreise könnten die englischsprachige Wortfolge beispielsweise mit „Digitalextrusion“ oder aber mit „Digitale Extrusion“ übersetzen. Unklar sei jedoch die jeweilige Bedeutung dieser Begriffe. „Digitalextrusion“ könne beispielsweise bedeuten, dass es sich um einen Extrusionsvorgang handele, der „digital“ erfolge, wobei es aber auch insoweit an der erforderlichen Klarheit fehle. Zum einen könne damit gemeint sein, dass das Herauspressen der Massen aus der formgebenden Öffnung gerade nicht kontinuierlich, sondern in diskreten Prozessschritten erfolge. „Digitalextrusion“ könne aber auch das Extrudieren von Bauelementen der Digitaltechnik bedeuten. „Digitale Extrusion“ lasse sich zudem dahingehend interpretieren, dass der Fortschritt des Extrusionsvorgangs auf „digitale“ Weise angezeigt werde. Allerdings könne hiermit ebenso ein Extrusionsvorgang bezeichnet werden, der anhand digitaler (bzw. digitalisierter) Muster oder Vorlagen erfolge.

Selbst wenn man jedoch annehmen wollte, dass das Anmeldezeichen die von ihm erfassten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibe, handele es sich hierbei nicht um eine Freihaltebedürftige Angabe. Da die Wortfolge „DIGITAL EXTRUSION“ mehrere Bedeutungen aufweise, sei bei einer Alleinstellung der Bezeichnung ihr Begriffsinhalt stets unklar, was der Annahme eines Freihaltebedürfnisses entgegenstehe.

Auch fehle es dem Anmeldezeichen nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Selbst wenn man davon ausgehe, dass die Markenbestandteile „DIGITAL“ und „EXTRUSION“ jeweils für sich betrachtet schutzunfähig wären, so enthalte doch ihre Zusammenstellung in dieser Form einen fantasievollen Überschuss, so dass die Unterscheidungskraft nicht verneint werden könne. Das Anmeldezeichen „DIGITAL EXTRUSION“ vermittle schon allein wegen dessen ungewöhnlicher Zusammensetzung eine über das reine Wortverständnis hin-

ausgehende und als Unterscheidungsmittel von Waren und Dienstleistungen dienende Aussage, die es verbiete, der Wortfolge jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist unbegründet, da der Eintragung des Anmeldezeichens die Schutzhindernisse sowohl der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als auch des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen.

1.

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949,

Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine

Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze fehlt dem Anmeldezeichen jegliche Unterscheidungskraft.

Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden Begriffen „digital“ und „extrusion“ zusammen und ist im Englischen sprachüblich gebildet. Zwar mag der Begriff „digital“ mehrere Bedeutungen aufweisen, jedoch handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen selbst um einen Fachbegriff zur Bezeichnung von Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Objekten mittels Extrusionsverfahren unter Verwendung von digitalen CAD-Dateien, was Rechercheergebnisse des Senats belegen, welche der Beschwerdeführerin mit dem gerichtlichen Hinweis vom 25. Mai 2016 übersandt worden sind. Diese digitalen additiven Prozesse werden in Abhängigkeit der eingesetzten Rohmaterialien klassifiziert, wobei sich aus Figur 1.1 auf Seite 338 von Anlage A1 (Hinduja/Fan, Proceedings of the 35th International MATADOR Conference, 2007) ergibt, dass hierunter auch Extrusionsverfahren in Form von FDM („Fused Deposition Modeling“ = Schmelzschichtung) zu verstehen sind.

Aus der französischen Offenlegungsschrift FR 2 910 135 A1, welche im Jahr 2008 und damit knapp 6 Jahre vor dem Anmeldezeitpunkt veröffentlicht wurde, geht ebenfalls hervor, dass das angemeldete Zeichen in französischer Übersetzung („extrusion numérique“) zur Bezeichnung von additiven Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Objekten verwendet wird. In dieser Schrift wird ein Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Gegenstands in Form eines in einem Brillenbügel integrierten Hörgeräts mittels Digitalextrusion offenbart (vgl. Patentanspruch 1 auf Seite 2 der Anlage A5). Weiterhin geht aus Anlage A6

hervor, dass die Wortfolge „DIGITAL EXTRUSION“ zur Bezeichnung von Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Objekten bereits 2013 und somit vor dem Anmeldezeitpunkt Anfang 2014 bekannt war (vgl. Garcia, „Proceedings of the first conference on Computation Communication Aesthetics and X“, Seite 257).

Aus der Übersicht der Onlineplattform „B2B168.COM“ (Anlage A7) ergibt sich wiederum, dass die Wortkombination „DIGITAL EXTRUSION“ bereits vor dem Anmeldetag zur Bezeichnung von Maschinen zur Herstellung von dreidimensionalen Objekten („digital extrusion-type gun“) verwendet wurde. Weiterhin wurde sie u. a. auch zur Bezeichnung von Computerprogrammen zur Steuerung von Maschinen für die Herstellung von dreidimensionalen Objekten durch additive Fertigungsprozesse (Anlage A8 unter „dexcontrol.com“; „DEx Control The Digital Extrusion Controller“; Anlagen A9, „Course Catalogue der ETH Zürich“; „digital extrusion plant“; Anlage A10 unter www.store.lightmetalage.com; „Development of Digital Extrusion Modeling“) verwendet.

Von der Firma Stratasys, welche bereits vor dem Anmeldezeitpunkt des Zeichens „DIGITAL EXTRUSION“ Dienstleistungen, Kunststoffe sowie Maschinen zur additiven Herstellung von dreidimensionalen Objekten mittels FDM-Technologie angeboten hat (vgl. Anlagen A3, A4 und A11, jeweils unter „www.stratasys.com“), wurden in den Jahren 2009 bis 2011 Offenlegungsschriften veröffentlicht, welche extrusionsbasierte digitale Herstellverfahren offenbaren (vgl. Anlagen A12a, „WO 2009/158260 A1“, und A12b, „WO 2011/041165 A1“). In diesen Offenlegungsschriften wird erläutert, dass es sich bei einem extrusionsbasierten digitalen Herstellverfahren (auch als FDM-Verfahren bezeichnet) um ein Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Modells aus einer digitalen Abbildung des 3D-Modells durch schichtweisen Aufbau mittels Extrusion eines fließfähigen Materials handelt (vgl. Seite 1 der Anlagen A12a und A12b). Weiterhin sind in diesen Offenlegungsschriften die in diesem Verfahren eingesetzten Materialien, Maschinen und Computerprogramme beschrieben.

Die maßgeblichen inländischen Fachkreise verstehen daher das angemeldete Zeichen „DIGITAL EXTRUSION“ als einen Fachbegriff für additive Fertigungsverfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Objekten durch den Einsatz von digitalen CAD-Dateien mittels Extrusionsverfahren, wie beispielsweise FDM.

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft steht der Eintragung des Anmeldezeichens für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegen.

Dies gilt zunächst für die Waren der Klasse 7, da das Anmeldezeichen dazu geeignet ist, den konkreten Verwendungszweck der beanspruchten „Maschinen“ (resp. „Teile“ sowie „Zubehör“ derselben) zu beschreiben. Entsprechend verhält es sich auch hinsichtlich der in Klasse 9 enthaltenen „Computerprogramme“ bzw. „Software“ (resp. „Teile“ sowie „Zubehör“ derselben). Das in Klasse 17 genannte „Kunststoffmaterial“ (resp. „Teile“ sowie „Zubehör“ desselben) kann wiederum zur Herstellung entsprechender Objekte mittels eines „digitalen Extrusionsverfahrens“ verwendet werden. Für die „Materialbearbeitung“ bzw. die „Auftragsfertigung von dreidimensionalen Objekten für Dritte“ (Klasse 40) kann das Zeichen auf die Art der Materialbearbeitung bzw. der Auftragsfertigung mittels eines „digitalen Extrusionsverfahrens“ hinweisen. Die darüber hinaus in der nämlichen Klasse beanspruchten Dienstleistungen „Auskünfte und Beratung“ können sich wiederum auf den vorgenannten Herstellungsprozess beziehen, weshalb dem Anmeldezeichen auch insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

2.

Auf Grund des rein beschreibenden Charakters des Anmeldezeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen steht der Eintragung darüber hinaus auch das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entgegen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausführungen verwiesen.

Lediglich ergänzend ist noch darauf hinzuweisen, dass auch die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte - vermeintliche - Mehrdeutigkeit des Anmeldezeichens an vorstehend Gesagtem nichts zu ändern vermag. Bei Vorliegen einer Mehrdeutigkeit einer Wortzusammensetzung ist diese nämlich auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR, 2003, 450 - DOUBLEMINT), wovon vorliegend auszugehen ist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me