



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 524/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 100 847.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Meiser und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Sniffer

ist am 19. März 2015 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2015 100 847.1 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

„Klasse 9: **Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte; elektronische Sensoren; elektrische und elektronische Geräte zum Aufspüren von Gas, insbesondere zum Feststellen von Gasleckstellen, soweit in Klasse 9 enthalten; Einzelteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 9 enthalten;**

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käbme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 42: **Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.“**

Mit Schreiben vom 6. November 2015 hat die Anmelderin ein eingeschränktes Waren und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht, in dem auf die Waren der Klasse 21: „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käbme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle“ verzichtet hat.

Mit Beschluss vom 5. Januar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 09 die Anmeldung teilweise (vorstehend in fett gedruckte Waren und Dienstleistungen) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle die erforderliche Unterscheidungskraft, da das Zeichen „Sniffer“ die lexikalisch nachweisbare Bedeutung von „Spürgerät“ sowie „Leckschnüffler“ oder „Schnüffelsonde“ habe. Zudem bezeichne Sniffer auch eine Software, die den Datenverkehr in einem Netzwerk erfassen, aufzeichnen und ggf. auswerten könne. Daher erschließe sich die Bedeutung des Wortzeichens den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar als beschreibende Sachangabe, nämlich dass es sich hier um elektronische Ge-

räte, Teile hierfür sowie Software, Hardware und Speichermedien handeln könne, die Lecks aufspüren können.

Bezüglich der voreingetragenen, indes bereits gelöschten deutschen Marke Nr. 2906069 „SNIFFER“ führt die Markenstelle aus, dass die Entscheidung über die Schutzfähigkeit keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstelle, sodass ihre Rechtmäßigkeit allein auf Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidung des DPMA zu beurteilen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass das englische Wort „sniff“ auf Deutsch „schnüffeln“, „schnuppern“, „schniefen“ oder „schnupfen“ bedeute, wobei alle diese Bedeutungen auf Lebewesen und nicht auf Geräte im Sinne von „detektieren“ gerichtet seien. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beträfen aber gerade technische Apparate und damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Somit müsse ein Verbraucher, um einen beschreibenden Bedeutungsgehalt zu erkennen, zwei gedankliche Schritte vornehmen, nämlich einmal die Übersetzung in die deutsche Sprache und zudem die Übertragung des Bedeutungsgehaltes von einem Lebewesen auf technische Apparate und damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Folglich könne der Bedeutungsgehalt des angemeldeten Wortzeichens zumindest nicht unmittelbar beschreibend sein. Das Anmeldezeichen sei deshalb eintragungsfähig.

Darüber hinaus macht die Anmelderin geltend, dass die Eintragungsfähigkeit sich aus der bereits gelöschten deutschen Marke Nr. 2906069 „SNIFFER“ ergäbe, welche für vergleichbare Waren in der Klasse 9 eingetragen worden sei. Darüber hinaus ist die Anmelderin der Auffassung, dass es nicht belegbar sei, dass sich das Zeichen „Sniffer“ innerhalb der letzten 20 Jahre zu einer beschreibenden Sachangabe entwickelt habe, da sich der Bedeutungsgehalt des englischen Begriffs „sniff“ nicht geändert hätte. Vielmehr sei es denkbar, dass sich der Begriff

„sniffer“ zwischenzeitlich zu einer Bezeichnung für einen „Kokser“ entwickelt habe. Dies sei jedoch eine Bezeichnung für einen Menschen und gerade nicht unmittelbar beschreibend für technische Apparate und damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. In der Sache ist sie aber nicht begründet; die angemeldete Marke ist im beschwerdegegenständlichen Umfang wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht teilweise zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610 Rn. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 808 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeich-

neten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 Rn. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 – VISAGE). 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 Rn. 7 -Starsat; GRUR 2012, 1044 Rn. 9 – Neuschwanstein).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Connord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 – Link economy) 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, 854 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice). 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 Rn. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850 Rn. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Unter Anwendung dieser Grundsätze ist das angemeldete Zeichen für die noch maßgeblichen Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Mit den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen werden Fachverkehrskreise und (technisch versierte) Endverbraucher angesprochen, wobei es sich um Produkte handelt, die mit Bedacht und auch nach fachkundiger Beratung erworben oder nachgefragt werden.

b) Das zur Anmeldung gebrachte Wortzeichen "Sniffer" ist ein einzelnes Wort der englischen Sprache bestehend aus dem Wortstamm des Verbs „to sniff“ und der gebräuchlichen Substantivierungsendung „-er“, wie sie aus unzähligen anderen Wörtern der englischen Sprache bekannt ist, wie z. B. Manager, Driver, Reader, Explorer.

Das Anmeldezeichen hat – wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat – als Substantiv „sniffer“ die mehrfach lexikalisch nachweisbare und dem Verkehr bekannte Bedeutung von „Suchgerät; Spürgerät“ und zwar, wie die Markenstelle ebenfalls zutreffend dargelegt hat, bereits zum Anmeldezeitpunkt. Daneben bezeichnet es im EDV-Bereich eine bestimmte Software, die den Datenverkehr in einem Netzwerk erfassen, aufzeichnen und auswerten kann, wie sich aus den der Anmelderin vorab übersandten Recherchebelegen ergibt (vgl. Bl. 21 – 45 d. A).

Der Einwand der Anmelderin, das Anmeldezeichen weise auf das englische Verb „to sniff“ hin, welches u.a. „schnüffeln oder schniefen“ bedeute und somit unmittelbar auf eine natürliche Person hinweise, greift nicht durch. Zum einen liegt ein derartiges Verständnis im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen fern, weil das Anmeldezeichen in Bezug auf Geräte und technische Dienstleistungen eine eigenständige Bedeutung hat. Zum anderen besteht ein Eintragungshindernis bereits dann, wenn nur eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten des angemeldeten Markennwortes einen beschreibenden Inhalt hat

(vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – Doublemint; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 20 – HOT).

c) Ein Hinweis auf die individuelle betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann dem Anmeldezeichen nicht entnommen werden. Im Einzelnen:

aa) Im Hinblick auf die in der Warenklasse 9 beanspruchten Waren „*Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Rechenmaschinen; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Computersoftware*“ enthält das Anmeldezeichen „Sniffer“ zumindest einen engen beschreibenden Bezug. Dem angesprochenen Verkehr ist bekannt, dass ein Sniffer ein Tool zur Netzwerkanalyse ist und dementsprechend Geräte mit einem solchen Tool ausgestattet sein können. Es kann sich um spezielle Programme handeln, die den Datenfluss der IP-Pakete erfassen und protokollieren können. Derlei Tools sind unter der Bezeichnung „Sniffer“ sowohl kommerziell als auch als Open Source Software erhältlich und werden auf Webseiten von Verbraucher-Zeitschriften wie etwa PC Welt oder Computerwoche angeboten, wie es sich aus den vorab an die Anmelderin übersandten Belegen ergibt (vgl. Bl. 32 – 34 d. A.: „WireShark: Netzwerküberwachung für Profis mit Sniffer. Ein Sniffer wie WireShark ist das Mittel der Wahl, wenn es Probleme mit der Netzwerk-Verbindung gibt“; „Der Netzwerk-Sniffer Wireshark durchleuchtet den Rechner nach Spionage-Tools, der Portscanner Nmap prüft das Netzwerk auf Schwachstellen“; www.netcor.de: „Kombiniert mit einer marktführenden Sniffer Expert Analyse und Protokolldecodes ist eine rückblickende Analyse schmerzlos“, Bl. 41 d. A.). Die Tatsache, dass derlei Tools eine englische Bezeichnung tragen, vermag nichts daran zu ändern, dass es sich bei dem angemeldeten Wortzeichen um eine Sachangabe handelt. Insbesondere im Bereich der Informationstechnologie gehört Englisch im Inland zu derjenigen Fremdsprache, derer sich die Fachwelt, aber auch Verbraucher nahezu ausschließlich bedienen.

bb) In dem Wortzeichen „Sniffer“ ist für die beanspruchten Waren *„elektronische Sensoren; elektrische und elektronische Geräte zum Aufspüren von Gas, insbesondere zum Feststellen von Gasleckstellen, soweit in Klasse 9 enthalten; Einzelteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 9 enthalten“* eine unmittelbare Sachangabe zu sehen, da diese Waren die Funktion haben können, als Suchgerät Gasleckstellen oder Stromfresser aufzufinden. Auf dem inländischen Markt sind eine Vielzahl von Waren erhältlich, die eine gleichartige Funktion aufweisen, wobei das Wort „Sniffer“ vom angesprochenen Verkehr lediglich als eine sachbezogene Angabe verstanden wird (vgl.: „R&S[®] Current Sniffer: Stromfressern auf der Spur“, Bl. 35 – 37 d. A.; „GAS-SNIFFER Ex – das Gerät mit Doppelfunktion für den SHK-Profi“, Bl. 38 – 39 d. A.; www.can-digital-bahn.com: „Rückmelder für 2-Leiter: StromSniffer 3A“, Bl. 40 d. A.).

cc) Auch im Hinblick auf die weiteren in der Warenklasse 9 beanspruchten Waren *„Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität“* werden die maßgeblichen Verkehrskreise dem Anmeldezeichen „Sniffer“ lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen, nämlich als „Suchgerät“. Auch in der Elektronik- und Sensortechnikbranche ist dem angesprochenen Verkehr die Welt-handelssprache Englisch geläufig. Dass ein Suchgerät einen Wert misst (und folglich ein Messgerät ist), ist dabei für die angesprochenen Verkehrskreise allgemein bekannt.

Im Hinblick auf die in der Warenklasse 9 beanspruchten *„Feuerlöschgeräte“* bezieht sich das Wortzeichen nicht auf Umstände, die die beanspruchten Waren unmittelbar betreffen. Es ist aber festzustellen, dass das zur Anmeldung gebrachte Wortzeichen zumindest einen engen sachlichen Bezug zu Feuerlöschgeräten herstellt, da Feuerlöschgeräte mit einer Such-Funktion, beispielsweise zum Aufspüren von Gas, versehen sein können – etwa um Brandherde aufzusuchen.

dd) Das angemeldete Wortzeichen „Sniffer“ weist auch zu den in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen einen engen beschreibenden Bezug auf.

Bei den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 kann es sich durchweg um solche handeln, welche die Entwicklung von Software für Suchgeräte oder Suchgeräten an sich zum Gegenstand und Ziel haben können. Gleiches gilt für Dienstleistungen *„Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“*. Im Übrigen sind Sniffer sowohl im Sinne von Software-Tools als auch im Sinne von Leck-Suchgeräten Hauptgegenstand von technologischen Dienstleistungen (vgl. www.bremer-wissen.de: „In der Nähe der Nasen haben die Studierenden sogenannte „WLAN-Sniffer“ installiert“, Bl. 44 d. A.; www.dilo-gmbh.com: „Zur lokalen Detektion von SF6-Leckagen im Betrieb, z. B. an Verbindungsleitungen oder SF6-gefüllten Betriebsmitteln, werden spezielle Lecksuchgeräte („Sniffer“) eingesetzt“, Bl. 45 d. A.).

3. Die von der Anmelderin erwähnte Voreintragung verhilft ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg. Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind im Rahmen der Prüfung zwar zu berücksichtigen; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 – Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 19 – grill meister). Für die Eintragung der angemeldeten Marke kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines gesetzlich geregelten Schutzhindernisses gegeben sind. Ob identische, ähnliche oder vergleichbare Zeichen eingetragen worden sind, bleibt dagegen unmaßgeblich. Deshalb ist ein näheres Eingehen auf Voreintragungen in keinem Fall angezeigt (vgl. Ströbele, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 m. w. Nachw.).

4. Da es der angemeldeten Bezeichnung nach alledem hinsichtlich der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kommt es auf die Frage, ob "Sniffer" im Interesse von Mitbewerbern zusätz-

lich einem Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, nicht mehr an.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Dr. von Hartz

Pr