

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 152/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 40 883.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Schermer und des Richters v. Zglinitzki

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Beim Patentamt ist die Bezeichnung

"SMARTNET"

für die Dienstleistungen

"Werbeagentur, Unternehmensberatung, Anbieter von Internetdienstleistungen"

zur Eintragung als Marke angemeldet worden.

Die Markenstelle hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen der zweite im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemäß § 37 Abs 1 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Der Erstprüfer hat zur Begründung ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung "SMARTNET" bringe in rein beschreibender Weise zum Ausdruck, daß die beanspruchten Dienstleistungen über ein intelligentes Netzwerk erbracht würden bzw die anbietende Firma ein intelligentes Netzwerk betreibe, wobei es sich hier auch um ein Intranet handeln könne. Auch wenn die Wortbildung "SMARTNET" bisher nicht nachweisbar sei, werde sie von den angesprochenen meist gewerblichen Fachkreisen und interessierten Laien doch ohne weiteres in ihrer Bedeutung verstanden und in rein beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen gesetzt. An einer derart naheliegenden beschreibenden Bezeichnung bestehe ein zumindest künftiges Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber. Darüberhinaus entbehre sie jeglicher betriebskennzeichnenden Eigenart. Der Erinnerungsprüfer hat ergänzend die Auffassung vertreten, daß die Kombination des im Computerbereich üblichen Fachausdrucks "Smart" für Geräte, die mit Intelligenz in Form einer programmtechni-

schen Selbstkontrolle ausgerüstet seien (Smart building, Smart Card, Smart Transmitter, Smart Modem) und des ebenfalls allgemein bekannten Worts "Net" für "Netz, Netzwerk" eine rein beschreibende Aussage über den Inhalt oder die Art der Erbringung der angemeldeten Dienstleistungen darstelle. Das Freihaltungsbedürfnis sei daher als besonders hoch einzustufen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur Begründung trägt sie vor, daß es sich bei "SMARTNET" um eine weder im Deutschen noch im Englischen nachweisbare Bezeichnung handele. Es werde vielmehr in phantasievoll-metaphorischer Weise der Tätigkeitsbereich ihres Unternehmens beschrieben, der keineswegs auf den Betrieb eines intelligenten Netzes gerichtet sei, sondern in dem Anbieten von Werbe- und Internetdienstleistungen sowie in Unternehmensberatung bestehe.

In einer Zwischenverfügung hat der Senat der Anmelderin einen Artikel aus den VDI-nachrichten vom 18. Februar 2000 übermittelt, in dem der Ausdruck "intelligentes Netz" als fachübliche Bezeichnung für die multimediale Kommunikation von Sprache, Bildern und Daten über ein einheitliches Netz verwendet wird. Der Anmelderin ist ferner eine Ablichtung der Entscheidungen 30 W (pat) 271/97 vom 22. Juni 1998, 30 W (pat) 48/98 vom 17. Dezember 1998 und 24 W (pat) 69/96 vom 8. April 1997 betreffend die Zurückweisungen der Anmeldungen "SmartAssist", "SmartSurf" und "SMARTCLOCK" zur Kenntnis übersandt worden.

II

Die Beschwerde ist unbegründet. Der angemeldeten Marke steht nach Auffassung des Senats das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil sie ausschließlich aus einer Angabe besteht, die zur Beschreibung des Gegenstands und der Art der Erbringung der angemeldeten Dienstleistungen die-

nen kann. Darüberhinaus entbehrt sie auch jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Bei der angemeldeten Bezeichnung "SMARTNET" handelt es sich um eine englischsprachige Wortkombination, die den hier angesprochenen Verkehrskreisen - gewerbliche Fachkreise oder jedenfalls mit der modernen Kommunikationstechnik vertraute Auftraggeber oder Abnehmer - in der Bedeutung von "intelligentes Netz" ohne weiteres verständlich ist. Das Wort "NET" stellt als Kürzel für "Network" ohnehin einen in der Bedeutung von "Netz" allgemein geläufigen Grundbegriff der Telekommunikation dar, der dem Verkehr insbesondere im Zusammenhang mit dem Internet und den firmeninternen Intranets täglich begegnet. Aber auch das Wort "SMART" ist ein in der Elektronik, Computer- und Kommunikationstechnik verbreiteter Fachausdruck für künstliche bzw gerätetechnische Intelligenz, der im Geschäftsverkehr bereits vielfach verwendet wird. So stellt beispielsweise der Fachausdruck "smart card" die gattungsmäßige Bezeichnung für eine mit einem Mikroprozessor ausgestattete Chipkarte dar, die ua bargeldlose Zahlungen ermöglicht. Auch Geräte, die mit programmgesteuerter Technik ausgerüstet sind, werden üblicherweise als intelligent bzw englisch "smart" bezeichnet (vgl BGH GRUR 1990, 517 "SMARTWARE"; ferner ua 24. Senat vom 8.4.1997 "SMARTCLOCK", nicht schutzfähig für EDV-Software; 30 W (pat) 48/98 17.12.1998 "SmartSurf", nicht schutzfähig für ua EDV-Geräte und -Programme; 30 W (pat) 271/97 vom 22.6.1998 "SmartAssist", nicht schutzfähig für EDV-Software). Dasselbe gilt, wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, für "intelligente" Gebäude mit komplexer Steuerungs- und Regelungstechnik (smart building). Aus dem der Anmelderin mit Zwischenverfügung des Senats übersandten Artikel aus den VDI-nachrichten vom 18.2.2000 ergibt sich ferner, daß der Ausdruck "intelligent" auch bereits spezifisch in Verbindung mit Kommunikationsnetzen verwendet wird, die aufgrund ihrer technischen Ausrüstung gleichzeitig als Computer-, Mobilfunk- und Telefonfestnetz genutzt werden können. Ebenso hat sich beispielsweise der Begriff "smart phone" bzw "smartphone" als beschreibender Begriff für eine

Kommunikationsart eingebürgert, bei der mit einem Gerät, etwa einem Handy, das Telefonieren, Faxen und Versenden von E-Mails möglich ist.

Ausgehend hiervon handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung "SMARTNET" um eine außerordentlich naheliegende, den zahlreichen bereits gebräuchlichen Fachausdrücken mit dem Bestandteil "smart" vergleichbare Wortkombination, die in ohne weiteres verständlicher Weise ein intelligentes, von seiner Ausrüstung und Leistung her den Anforderungen an die moderne Kommunikationstechnik entsprechendes Netz beschreibt. In Verbindung mit den beanspruchten Internetdienstleistungen und der Unternehmensberatung bringt die Bezeichnung "SMARTNET" zum Ausdruck, daß die Tätigkeit des betreffenden Dienstleisters darauf gerichtet ist, Unternehmen bei der Einrichtung eines intelligenten Kommunikationsnetzes zu beraten und optimale unternehmensbezogene Lösungen anzubieten. Es handelt sich hier um Leistungen, die mit der raschen Zunahme des E-Commerce und der Abwicklung aller Arten von Geschäften und Transaktionen, einschließlich der Kundenbetreuung, über Telefon, Internet und Intranet von zentraler Bedeutung für jedes Unternehmen sind. Entsprechend groß ist künftig der Bedarf an Fachleuten, die Daten- und Kommunikationssysteme projektieren, installieren, warten und beratend betreuen. Diese Dienstleistungen werden mit der Wortkombination "SMARTNET" umfassend und prägnant beschrieben.

Hinsichtlich der weiterhin beanspruchten Dienstleistungen einer Werbeagentur steht dagegen, wie der Senat bereits in seiner Zwischenverfügung ausgeführt hat, die Bedeutung der Erbringung dieser Tätigkeit über ein intelligentes Netz mit unbeschränkten Zugangsmöglichkeiten (Telefon, Fax, Internet, Mobilfunk) im Vordergrund, die eine schnelle und flexible Reaktion auf die sich ständig ändernden Gegebenheiten des Marktes und eine aktuelle Information der Kunden gewährleisten.

Auch wenn die tatsächliche Verwendung der Bezeichnung "SMARTNET" derzeit (noch) nicht nachweisbar sein mag, ist es im Hinblick auf den schon gebräuchlichen Ausdruck "intelligentes Netz" für ein allen Telekommunikationsarten zugängliches Netz nicht gerechtfertigt, die englische Übersetzung "smartnet" im Bereich der beanspruchten Dienstleistungen zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren. Das gilt umso mehr, als auch und gerade im Bereich der Telekommunikation die englische Sprache international dominiert und dementsprechend Fachausdrücke auf diesem Gebiet fast ausschließlich in englischer Sprache gebildet sind. Dabei ist die Schreibweise der englischen Fachbegriffe vielfach nicht einheitlich, insbesondere bei Wortkombinationen, die teils zusammengeschrieben, teils mit Bindestrich oder getrennt geschrieben werden. Der Wiedergabeform "SMARTNET" kommt daher kein eigenständiger, den beschreibenden Charakter dieser Bezeichnung ausschließender Phantasiegehalt zu.

Der Versagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr 2 MarkenG wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß sich die Anmelderin der Bezeichnung "SMARTNET" aus ihrer Sicht möglicherweise nur in einer phantasievoll-metaphorischen Weise bedient, wie sie vorträgt, denn im Rahmen der Prüfung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt es ausschließlich darauf an, ob die angemeldete Bezeichnung objektiv geeignet ist, die beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu beschreiben und dementsprechend von den Mitbewerbern benötigt wird. Dies ist bei einer Wortkombination, welche ein in naher Zukunft zum allgemeinen technischen Standard gehörendes intelligentes Netz für alle Kommunikationsarten beschreibt, aber in besonders hohem Grade der Fall.

Als eine Wortkombination, die vom Verkehr aufgrund ihrer unmittelbaren Vergleichbarkeit mit zahlreichen anderen bekannten Fachausdrücken in der Regel ebenfalls nur als Sachangabe aufgefaßt wird, ist der angemeldeten Marke auch

jegliche zur betrieblichen Unterscheidung geeignete Eigenart und Individualität abzusprechen.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Schermer

Ju