



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 365/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 05 702.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. August 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2001 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 27. Januar 2000 die Wortmarke

TRIJET

für folgende Waren angemeldet worden (Warenverzeichnis in der Fassung des Schriftsatzes vom 18. Januar 2002):

Maschinelle Werkzeuge und Geräte zur Halbleiterherstellung, nämlich Module zum Vernebeln und Verdampfen, mit zugehöriger Computerhard- und software.

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2000 hat die Markenstelle für Klasse 7 die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen.

Nach Auffassung der Markenstelle besagt die Marke in Bezug auf die angemeldeten Waren lediglich, dass diese mit drei Düsen ausgestattet sind bzw. ein Drei-Düsen-Verfahren verwenden. Eine derartige Verwendung sei im Englischen wie im Deutschen sprachüblich, wie sich etwa aus der Verwendung der Bezeichnung "trijet" für dreistrahlige Flugzeuge ergebe. Auch werde in Zusammenhang mit der Hochdruckinjektion von einem "Trijet-Verfahren" gesprochen. Es sei daher

naheliegender, dass die Verwendung von drei Düsen oder eines Verfahrens mit drei Düsen auch im Bereich der Halbleiterherstellung von Bedeutung sein könne.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Nach ihrer Auffassung hat sich "trijet" nur wenige Male in den Bereichen der Luftfahrt und des Bauwesens finden lassen, wobei angesichts der dürftigen Belege auch dort zu bezweifeln sei, dass es sich um einen Fachbegriff handele. Für die Halbleiterherstellung sei eine beschreibende Verwendung jedenfalls nicht belegt. Aus dem Rechercheergebnis des Senats ergebe sich zunächst, dass zur Bezeichnung einer Düse nicht das Wort "jet" sondern "nozzle" verwendet werde, während "jet" nur für den die Düse verlassenden Gasstrahl stehe. Bei mehreren Düsen würden nur herkömmliche Zahlwörter wie "three", "second" usw. nicht aber "bi-..." oder "tri-..." verwendet. Angesichts dieser Sachlage sei der Begriff "TRIJET" nicht einmal theoretisch geeignet, die Anzahl der Düsen eines Vernebelungs- oder Verdampfungsmoduls in der Halbleiterherstellung zu beschreiben. Die sich aus den Fundstellen ergebenden Bezeichnungen mit herkömmlichen Zahlwörtern seien auch kein Anhalt für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an dieser Bezeichnung, sondern sprächen eher gegen eine dahingehende Entwicklung. Die Zahl der verwendeten Düsen sei im Bereich der Halbleiterherstellung auch keine wesensbestimmende Eigenschaft, die mit einer gesteigerten Produktionsmenge oder Produktionsgeschwindigkeit gleichbedeutend sei, sondern sie hänge von der Art der verwendeten Materialien ab. Die Marke "TRIJET" sei ein von der Anmelderin geschaffener Kunstbegriff, mit dem die familiäre Produktzugehörigkeit zur "TRICENT"-Produktgruppe verdeutlicht werden solle. Ergänzend weist die Anmelderin unter Vorlage entsprechender Bescheinigungen darauf hin, dass die Parallelanmeldungen vom US-Patentamt und vom Harmonisierungsamt zur Veröffentlichung zugelassen worden sind.

Der Anmelderin ist das Ergebnis einer Senatsrecherche mitgeteilt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ersichtlich. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Auffassung der Markenstelle ist insoweit zuzustimmen, als die erkennbar aus den Wortelementen "tri" und "jet" zusammengesetzte Marke für einen gebildeten Verkehrsteilnehmer den Bedeutungsgehalt einer dreifach vorhandenen (Strahl-)Düse oder eines dreifach vorhandenen Strahls nahe legt. Jedoch haben weder der Senat noch die Markenstelle eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung im Bereich der Halbleiterherstellung mit Modulen zum Vernebeln und Verdampfen belegen können. Zwar werden bei der Halbleiterherstellung häufig zwei oder mehr Düsen verwendet, die auch eine entsprechende

Anzahl von Gasströmungen erzeugen. Dies geht aus technischen Beschreibungen hervor, die z.T. auch von der Anmelderin selbst stammen (vgl. Offenlegungsschrift zu DE 100 57 491, Ziff. 0020 der Beschreibung und Anspruch 18). Die dabei verwendeten Düsen sind jedoch keine Strahl- sondern Zerstäubungsdüsen und werden im Englischen als "nozzles" bezeichnet. Eine unmittelbare Bezeichnung der Art der angemeldeten Waren selbst scheidet insofern aus.

Allerdings wird die Bezeichnung "jet" als Bezeichnung für die mit den Düsen erzeugten Gasströmungen verwendet (vgl. z.B. Solidstate Technology, July 1998, S. 134; Oberflächentechnik 86 (1995) Nr. 12, 4037; Patentbeschreibung zu EP 0398480, Anspruch 1), so dass die angemeldete Marke als Bezeichnung des Merkmals der Zweckbestimmung der Waren (d.h. zur Erzeugung eines dreifachen Strahls bestimmt) durchaus noch in Betracht kommen könnte. Trotz intensiver Recherche hat der Senat eine dahingehende beschreibende Verwendung der Bezeichnung "trijet" jedoch wiederum nicht ermitteln können. Eine Mehrzahl von in Vernebelungs- oder Verdampfungskammern erzeugten Gasströmen wird bei der Halbleiterherstellung in englischsprachigen Fachtexten schlicht mit "first and second gas jets" (vgl. o. EP 0398480), "two plasma jets" (vgl. Solid State Technology, a.a.O.) oder "three jets" (www.ipm.virginia.edu/process/PVD/Pubs/thesis5/chapter4.pdf) bezeichnet. Dagegen konnte in diesem Warenbereich weder die Bezeichnung "trijet" festgestellt werden noch waren Hinweise auf die Verwendung parallel gebildeter Wörter wie "monojet", "bijet" oder auch nur "single jet" bzw. "dual jet" ersichtlich, die auf ein entsprechendes Bezeichnungssystem in der Halbleitererzeugungstechnik hätten hindeuten können.

Unter diesen Umständen können die von der Markenstelle in Zusammenhang mit Flugzeugen und dem Bauwesen aufgefundenen beschreibenden Verwendungen auch nicht einfach auf das vorliegende Warengbiet übertragen werden. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass ein Freihaltungsbedürfnis an den angemeldeten Waren selbst festgestellt werden muss, eine Feststellung für andere, evtl. sogar ähnliche Waren reicht hierfür nicht aus (vgl. BGH GRUR 19977, 717 – Cokies;

GRUR 1990, 517 – SMARTWARE). Nachdem der Begriff "trijet", im Gegensatz zum Flugzeugbau, im Bereich der Halbleiterherstellung weder einen festen Fachbegriff darstellt noch überhaupt den dortigen Bezeichnungsgewohnheiten entspricht, ist davon auszugehen, dass der aus einer vergleichsweise übersichtlichen Zahl fachlich spezialisierter Teilnehmer bestehende Verkehr die Marke zwar als stark sprechend, jedoch als für eine reine Warenbeschreibung eher ungewöhnlich empfinden wird. Hinzu kommt, dass die Zahl der Düsen bzw. die Zahl der mit ihnen erzeugten Gasströmungen nach dem Vorbringen der Anmelderin, auf dessen Richtigkeit auch das Rechercheergebnis hindeutet, in erster Linie für das konkrete Herstellungsverfahren Bedeutung hat, insbesondere für die Art und Zahl der aufzubringenden Substanzen oder die Zahl der Arbeitsgänge. Ein unmittelbarer Rückschluss auf die eigentlich wertbestimmenden Eigenschaften der beanspruchten Werkzeuge und Geräte selbst, wie den Durchsatz oder die Herstellungsqualität, mag damit noch nicht verbunden sein. Es erschiene jedenfalls ungewöhnlich, wenn Module zum Vernebeln und Verdampfen für die Halbleiterherstellung mit der Bezeichnung "TRIJET" (in Alleinstellung und in dieser sprachlichen Form) nach ihrer Zweckrichtung beschrieben werden sollten.

Schließlich war auch indiziell mit zu berücksichtigen, dass die Marke nach den von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen vom US-Patent- und Markenamt auf absolute Schutzhindernisse geprüft und zur Veröffentlichung zugelassen worden ist. Insoweit konnte ergänzend dazu auch die Veröffentlichung der Marke durch das HABM mit herangezogen werden. Auch wenn es sich - was der Senat nicht verkennt - angesichts des stark sprechenden Gehalts der angemeldeten Bezeichnung um einen Grenzfall handelt, lässt sich aufgrund der o.g. tatsächlichen Umstände die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG insgesamt nicht mehr rechtfertigen. Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Marke eine freie Verwendbarkeit etwaiger beschreibender Hinweise Dritter auf dreifach vorhandene Düsen oder Strahlen bzw. Strömungen in der Halbleitererzeugung nicht beeinträchtigen kann (§ 23 Nr. 2 MarkenG), zumal es in der Halbleitererzeugung technisch durchaus ein

Bedürfnis zur Verwendung von drei Düsen oder der Erzeugung von drei Strahlen bzw. Strömen gibt und hierauf auch in beschreibender Form (vgl. etwa die o.g. Belege) hingewiesen können werden muss.

Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH, m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS ARMY; MarkenR 2001, 407 - antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE m.w.N.).

Es kann dahinstehen, ob diese Grundsätze der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach dem Erlass der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Farbmarke "orange" (MarkenR 2003, 227 ff – Libertel) in Zukunft in vollem Umfang weiter aufrechterhalten werden können. Die angemeldete Marke ist jedoch auch unter Berücksichtigung der möglicherweise etwas strengeren Maßstäbe des Europäischen Gerichtshofes in der genannten Entscheidung noch unterscheidungskräftig. Wie oben ausgeführt, mag sie zwar über einen stark sprechenden Charakter verfügen, ihr konnte aber weder ein reiner, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch waren Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird. Da von den ausschließlich

fachlich gebildeten Verkehrsteilnehmern auf dem vorliegenden, zudem sehr übersichtlichen Warengbiet der Module zum Vernebeln und Verdampfen für die Halbleiterherstellung eine weitestgehende Kenntnis der bestehenden Fachbegriffe erwartet werden kann und die angemeldete Marke selbst nach der Art ihrer Wortbildung nicht den dortigen Bezeichnungsgewohnheiten entspricht, ist nicht zu erwarten, dass der Verkehr in ihr eine reine Warenbeschreibung sieht. Vielmehr wird er eher von einer sprechenden aber noch phantasievollen Übertragung der Bezeichnung "trijet" als einem dreistrahligem Flugzeug auf Vernebelungs- und Verdampfungsmodule und/oder auf einen Teil einer mit der Vorsilbe "Tri-" gebildeten Bezeichnungsserie der Anmelderin schließen. Auf letzteres deutet im Übrigen auch das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Internetrecherche hin, da sich die angemeldete Bezeichnung im Bereich der Halbleiterherstellung nur in Zusammenhang mit der Anmelderin auffinden ließ.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Hu