



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 37/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. April 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 399 79 646.0

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. April 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Januar 2002 aufgehoben.

Gründe

I

Die Anmelderin hat die Bezeichnung

Primesetter

als Wortmarke für „Geräte zum Belichten von Film und Druckplatten, insbesondere Nassfilm, Polyester-Druckplatten und Trockenfilm; Geräte zum Entwickeln von Film und Druckplatten; Raster-Image-Prozessoren; Betriebsprogramme für die vorgenannten Geräte“ zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 2. Januar 2002 die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angemeldete Marke habe in ihrer Gesamtheit die Bedeutung eines „ausgezeichneten, erstklassigen Setzers“ und weise somit als glatt beschreibende Angabe lediglich darauf hin, dass die beanspruchten Waren die gute, hervorragende Arbeit eines Setzers leisteten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht im wesentlichen geltend, die angesprochenen Verkehrskreise würden in der Anmeldemarke nicht ohne weiteres einen bestimmten Bedeutungsgehalt erkennen und diesen auf die konkret beanspruchten Waren übertragen; da die Bezeichnung als Ganzes keine Bedeutung habe und selbst ihre beiden Einzelbestandteile mehrdeutig seien, könnte der Verkehr ihr in bezug auf die beanspruchten Waren keinen beschreibenden Sinngehalt entnehmen. Für die Schutzfähigkeit spreche schließlich auch, dass die Anmelderin bereits Inhaberin mehrerer vergleichbar

gebildeter nationaler Marken für gleiche oder ähnliche Waren sei (ua Topsetter, Metalsetter, Multisetter, Streamsetter, Prosetter).

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft; sie hat darüber hinaus die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt und das Warenverzeichnis auf die folgenden Waren beschränkt:

„Geräte zum Entwickeln von Film und Druckplatten; Raster-Image-Prozessoren; Betriebsprogramme für die vorgenannten Geräte“.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil der Eintragung der Anmeldemarke für die nunmehr noch beanspruchten Waren keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Es kann weder ein Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung festgestellt werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), noch steht ihrer Eintragung eine mangelnde Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegen.

Allerdings ist der Markenstelle darin zuzustimmen, dass es für die angesprochenen Verkehrskreise nahe liegt, die Anmeldemarke in bezug auf Waren der Klasse 9 ohne weiteres im Sinne von „erstklassiger Setzer“ zu übersetzen. Denn der Bestandteil „Prime“ ist dem Verkehr im Sinne „erstklassig, hervorragend“ als Qualitätsangabe geläufig (vgl. BPatG 32 W (pat) 189/96 – PRIME; 27 W (pat) 193/95 – Prime; 29 W (pat) 148/99 – PRIME TEST; 27 W (pat) 192/95 – PRIMESHOOES HANDMADE; HABM R0668/00-3 – PRIME RETAIL; R0077/99-2 – WWW.PRIMEBROKER.COM; sämtliche Entscheidungen veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM), und der weitere Bestandteil „setter“ wird – auch wenn er in der Fachsprache der Setz- und Drucktechnik nicht für sich allein, sondern nur in der Kombination „imagesetter“ nachweisbar sein mag – jedenfalls im allgemeinen technischen Sprachgebrauch im Sinne von „Setzer, Drucker“ verwendet (vgl. Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, Band II Englisch-Deutsch, 6. Aufl., S. 1201; Oppermann, Wörterbuch der modernen Technik, Band 2 Englisch-Deutsch, 2. Aufl., S. 1554; Muret-Sander, Langenscheidts Großwörterbuch Eng-

lisch, Teil I Englisch-Deutsch, Neubearb. 2001, S. 1009; Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, S. 2078).

Dies bedeutet aber nicht, dass die Gesamtmarke in den Augen des Verkehrs vorrangig und unmittelbar Merkmale der im eingeschränkten Warenverzeichnis beanspruchten Waren beschreibt. Zwar wird der Verkehr mit dem Begriff des Setzers nicht nur die klassische mechanische Setztätigkeit, wie sie im Druckereiwesen lange vorherrschend war, verbinden, sondern auch den heute üblichen, überwiegend durch die Verwendung verschiedenster insbesondere optischer und elektronischer Einzelkomponenten gekennzeichneten Vorgang, der an die Stelle der „klassischen“ Satztechnik getreten ist, als „Setzertätigkeit“ bezeichnen. Diesen Begriff bezieht er aber weder auf die einzelnen Teiltätigkeiten noch auf die hierbei zum Einsatz kommenden Komponenten selbst, bei denen es sich im übrigen – wie das Beispiel des häufig zum Einsatz kommenden Computers zeigt – um allgemeine, nicht allein oder überwiegend für eine solche Tätigkeit hergestellte Geräte handelt, sondern allein auf den sich aus dem Zusammenspiel dieser Komponenten in einer bestimmten Konstellation ergebenden Gesamtvorgang. Begegnet er demgegenüber diesen Geräten außerhalb einer solchen Anordnung, liegt es für ihn genauso fern, sie mit der Tätigkeit des Setzens in Verbindung zu bringen, wie er mit einem Bleistift im allgemeinen auch nicht die Vorstellung verbindet, dass dieser zur Verwendung im Rahmen einer Werbetätigkeit geeignet ist, obwohl bei dieser Tätigkeit u.a. auch Bleistifte verwendet werden. Die Anmelderin beansprucht die Bezeichnung „Primesetter“ aber nicht zur Kennzeichnung einer durch die Verbindung mehrerer Geräte gekennzeichneten Setzertätigkeit, sondern will damit nur noch Filmentwicklungsgeräte, Prozessoren und die zu diesen gehörende Software kennzeichnen. Bei solchen Geräten bedürfte es indes schon weiterer Überlegungen des angesprochenen Publikums, um der Kennzeichnung „Primesetter“ die – mittelbare – Eignung der Waren zu entnehmen, im notwendigen Zusammenwirken mit anderen Geräten als Teil einer Setzertätigkeit Verwendung zu finden. Dem Verkehr wird sich daher die Vorstellung, die Kennzeichnung solle auf eine solche lediglich bedingte und mittelbare Eignung der gekennzeichneten Produkte als Teil einer bestimmten Tätigkeit hinweisen, nicht unmittelbar aufdrängen. Damit besteht aber kein Grund für die Annahme, der Verkehr werde „Primesetter“ für die noch beanspruchten Waren als reine Sachangabe ohne jegliche betriebskennzeichnende Eigenart auffassen, Mangels eines unmittelbar

warenbezogenen Sinngehalts stellt die Anmeldemarke auch keine unter das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallende Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe dar.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Scharz

Na