



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 59/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 16 327.8

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-Bildmarke



soll für die Waren

"schallgedämpfte Kühlsysteme und Kühler zur Regulierung der Kühl- und Klimaverhältnisse bei elektrischen Anlagen aller Art"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen, weil der angemeldeten Kennzeichnung die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehle und das Wort als beschreibende Angabe für die Waren der Anmeldung dienen könne (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die angemeldete Bezeichnung setze sich erkennbar aus den der englischen Sprache entstammenden Wörtern "smart" (= intelligent, klug) und "cooler" (= Kühler, Kühlgerät, Kühlvorrichtung) zusammen, wobei das Wort "smart" auch im Sinne von "gerätetechnische Intelligenz" verwendet werde. Insgesamt stelle das Zeichen darum lediglich eine sprachübliche Sachaussage dar, daß es sich um Kühler oder Kühlgeräte handele, die auf gerätetechnisch intelligente Weise arbeiteten oder die in Kombination mit anderen Geräten zur "denkenden" Regelung und/oder Steuerung von Anlagen geeignet bzw. bestimmt seien. Es sei markenrechtlich unerheblich, ob die ange-

meldete Bezeichnung lexikalisch nachweisbar sei oder bereits zur Beschreibung benutzt werde. Entscheidend sei, daß sich die Eignung als beschreibende Angabe und die fehlende Unterscheidungskraft unmittelbar aus dem Sinngehalt der beanspruchten Bezeichnung ergebe. Die werbeübliche grafische Ausgestaltung des Schriftzuges könne die Schutzfähigkeit nicht begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Zur Begründung der Beschwerde wird vorgetragen, die Wortbestandteile, aus denen sich die angemeldete Marke zusammensetze, seien beide mehrdeutig. Auch die Wortzusammensetzung in ihrer Gesamtheit stelle keine unmittelbare und glatt beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren dar. Insbesondere sei die Verwendung des Wortes "intelligent" in Verbindung mit Geräten ungebräuchlich und unzutreffend, weil es sich bei Intelligenz um eine ausschließlich menschliche Eigenschaft handle. Außerdem bleibe bei einer solchen Bezeichnung völlig offen, welche Eigenschaften dem so bezeichneten Kühler genau zukämen.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben

und regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auf die Internet-Recherche des Senats zum Begriff "Smartcooler", die dem Anmelder übersandt worden ist, Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber in der Sache nicht begründet. Die angemeldete Marke ist für die Waren der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 37

MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Der Eintragung der angemeldeten Kennzeichnung steht ein Freihaltungsbedürfnis i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und das Fehlen der erforderlichen Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882,883 "Bücher für eine bessere Welt"; EuGH Mitt. 2004, 28, 29 Ziff. 29 ff "Doublemint"). Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmißverständlich ist, daß sie ihre Funktion als Sachbegriffe ohne weiteres erfüllen können. Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, daß ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 Ziff. 41 "BIOMILD"; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 Ziff. 100 "Postkantoor"). Letzteres ist hier nicht der Fall.

Wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, setzt sich die angemeldete Wortverbindung aus den englischen Wörtern "smart" und "cooler" zusammen. Der Zeichenbestandteil "smart", der soviel wie "intelligent" bedeutet (Deutsch - Englisch Wörterbuch – TU Chemnitz, online-Ausgabe, Stichwort "smart"), bezeichnet in der modernen Technik auch bestimmte Geräte und Maschinen und deren Funktionen, wenn auf eine eigenständige (intelligente) Arbeitsweise hingewiesen werden soll. So gibt es etwa lexikalisch nachweisbare Ausdrücke wie "smart bomb", "smart card", "smart terminal" usw. (vgl. Deutsch - Englisch Wörterbuch – TU Chemnitz aaO.; vgl. auch HABM R0141/02-2

"SMARTVENT"; HABM R0637/01-4 "SmartDrive"; BPatG 29 W (pat) 22/00 "SmartShop"; BPatG 30 W (pat) 188/00 "SMART MESSAGING"; BPatG 29 W (pat) 63/00 "SmartBox"; Zusammenfassung jeweils veröffentlicht auf PROMA PAVIS CD-ROM). Das Wort "cooler" ist mit "Kühler" zu übersetzen und kommt in Wortverbindungen wie "exhaust gas cooler", "change air cooler", "air cooler" oder "oil cooler" vor (Deutsch - Englisch Wörterbuch – TU Chemnitz aaO., Stichwort "cooler"). Auch eine beschreibende Verwendung des Wortes "smart" in Verbindung mit den Wörtern "cooler" oder "cooling" für Kühlvorrichtungen ist nachweisbar. Die Internetrecherche des Senats, die dem Anmelder übermittelt worden ist, ergab etwa Bezeichnungen wie "SMART & SILENT VOLCANO 9 Cooler" für einen Lüfter für Computer-Prozessoren (<http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm>), "Smart Wine Cellar Wine Cooler" für einen speziellen Kühlschranks (http://www.epinions.com/pr-SPD_Systems_Smart_Wine_Cellar_Wine_Cooler_Refrigerator...). Eine Kühlbox für Lebensmittel wird als "smart cooler" bezeichnet (<http://www.mountainzone.com/gear/suv/igloo.html>). In Zusammenhang mit Kühleinrichtungen für Computer wird von einem "Smart Cooling System" (<http://www.asus.com/products/mb/qfan.htm>) sowie von "smarten Lüftern" (<http://www.elektroniknet.de/topics/elektromechanik/produkte/2004/0005/>) und in einem Artikel über Flüssigkeitskühlung für Elektromotoren von "smart cooling" und "smart material" (http://www.ornl.gov/sci/engineering_science_technology/roboticsenergetics/smartcooling.htm) gesprochen. Es handelt sich darum bei der entsprechend gebildeten angemeldeten Wortverbindung für die von den angemeldeten Waren angesprochenen Verkehrskreise, die in aller Regel aus Technikern oder technisch gebildeten Laien bestehen, welche den Sprachgebrauch auf technischem Gebiet kennen, der sich in großem Umfang englischer Ausdrücke bedient, um einen ohne weiteres verständlichen sprachüblichen Hinweis auf Eigenschaften und Gattung der angemeldeten Kühler und Kühlsysteme. Daran ändert auch eine gewisse Unschärfe des Sinngehalts nichts, denn Gattungsbegriffen wie dem hier angemeldeten ist immanent, daß sie eine Vielzahl von verschiedenen Waren einer

Gattung umfassen und darum zwangsläufig relativ allgemein sein müssen (vgl. zur Schutzunfähigkeit von umfassenden Begriffen auch BGH GRUR 2000, 882,883 "Bücher für eine bessere Welt"; BGH I ZR 189/01 v. 22. April 2004 "URLAUB DIREKT").

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Abgesehen davon, daß sich hier die Bedeutung "intelligente, selbstregulierende Kühlungs Vorrichtung" in Verbindung mit den Waren geradezu aufdrängt, reicht es nach dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus, wenn das Zeichen oder die Angabe zur Beschreibung der Waren verwendet werden kann. Ein Wortzeichen ist daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, 412 Ziff. 38 "BIOMILD"; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 Ziff. 97 "Postkantoor").

Die geringfügige schriftbildlich-graphische Ausgestaltung der angemeldeten Marke ist nicht geeignet, den beschreibenden Aussagegehalt in einem Maße in den Hintergrund zu drängen, daß das Zeichen in seiner Gesamtheit nicht mehr zur Bezeichnung wesentlicher Eigenschaften der beanspruchten Waren dienen könnte (vgl. BPatG GRUR 1996, 410, 411 "Color COLLECTION"; BGH GRUR 2001, 1153 "anti KALK"; BPatG GRUR 2004, 336, 338 f "beauty24.de"). Die Ausgestaltung nach Art einer Schreibschrift bewegt sich, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, im Rahmen des Üblichen, ebenso wie die Binnengroßschreibung (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 "AntiVir/AntiVirus").

2. Der angemeldeten Kennzeichnung fehlt auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterschei-

dungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngesamt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st. Rspr, vgl. BGH GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE"; BGH MarkenR 2002, 338 "Bar jeder Vernunft"; BGH GRUR 2003, 1050 "Cityservice"; BGH I ZR 189/01 v. 22. April 2004 "URLAUB DIREKT"). Dies ist hier der Fall, weil die angemeldete Kennzeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus den oben genannten Gründen eine sprachüblich gebildete, den angesprochenen Verkehrskreisen leicht verständliche, hinreichend konkrete Sachangabe darstellt, deren werbeübliche Ausgestaltung nicht den Eindruck eines individuellen Herkunftshinweises vermittelt.

3. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG) sind nicht erfüllt, weil der vorliegende Beschluß des Senats auf ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Beurteilung der Unterscheidungskraft und des Freihaltungsbedürfnisses beruht und die Problematik des Falls überwiegend auf tatsächlicher Ebene liegt.

Ströbele

Richter Prof. Dr. Hacker ist
wegen Urlaubs an der Un-
terzeichnung gehindert
Ströbele

Guth

Bb