



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 282/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
28. Juni 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die angemeldete Marke IR 768 155

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden und die Richter Schwarz und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. September 2004 aufgehoben.

### **Gründe**

#### **I**

Die Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 6. September 2004 den Antrag der als Wortmarke für

„class 9: Software, telematic management products for automotive fleets“

international registrierten Marke

### **INTELLIBUS**

auf Schutzgewährung in der Bundesrepublik Deutschland nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 107, 113 MarkenG i.V.m. Art. 5 MMA, Art. 6 <sup>quinquies</sup> PVÜ mangels der erforderlichen Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Auch wenn es sich bei der schutzsuchenden IR-Marke um eine Wortneuschöpfung handle, so sei sie doch sprachüblich gebildet. Sie bestehe zum einen aus der Kurzform „INTELLI“ für „intelligent/Intelligenz“, mit dem Geräte bezeichnet zu werden pflegen, welche ihr Verhalten als Reaktion auf wechselnde Zustände, Bedingungen und Erfahrungen ändern können, wobei in bezug auf Software hiermit die Fähigkeit eines Programms bezeichnet werde, die Umgebung zu überwachen und geeignete Aktionen zur Herstellung eines gewünschten Zustandes einzuleiten. Darüber hinaus enthalte sie das im EDV-Bereich für ein Leitungssystem zur Da-

tenübertragung zwischen den Komponenten des Computersystems gebräuchliche Wort „BUS“. Der aus diesen beiden Bestandteilen zusammengefügte Gesamtbegriff „INTELLIBUS“ bedeute daher „intelligenter Bus“, also ein mit besonderen Fähigkeiten ausgestattetes Leitungs- und Datenübertragungssystem; in bezug auf Software sowie die telematischen Produkte sei die Marke daher ein bloßer Sachhinweis darauf, dass diese mit einem intelligenten Bus ausgestattet sind oder für den Einsatz solcher Art ausgestatteter Bussysteme kompatibel und geeignet seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die schutzsuchende IR-Marke für unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Die beanspruchten Produkte richteten sich allein an gewerbliche Abnehmer. Das als Kunstwort anzusehende Markenwort sei zur Beschreibung von Merkmalen einer komplexen Software und eines komplexen Telematik-Systems ungeeignet. Zwar werden auf dem Markt tatsächlich Bussysteme, bei denen es sich um Hardwarekomponenten handele, unter dem Namen INTELLIBUS angeboten, bei den beanspruchten Waren handele es sich aber nicht um solche Systeme. Bussysteme in Computern träten angesichts der Komplexität einer auf einen bestimmten Zweck gerichteten Software oder der Komplexität eines Telematik-Systems zur Steuerung von Fahrzeugflotten völlig in den Hintergrund. Die Marke habe auch Unterscheidungskraft. Zwar werde den Ausführungen der Markenstelle zur Zusammensetzung der Anmeldemarke aus „INTELLI(GENT)“ und „BUS“ mit der Bedeutung „intelligentes Bussystem“ nicht grundsätzlich widersprochen, es sei aber nicht erkennbar, was dies mit den beanspruchten Waren zu tun haben solle. Selbst bei Inhabern einer Fahrzeugflotte werde die Anmeldemarke weder im Sinne „intelligentes Bussystem in der EDV“ noch im Sinne „intelligente Omnibusse“ verstanden, so dass sie nicht beschreibend wirkten.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin das Warenverzeichnis auf „telematic management products for automotive fleets“ eingeschränkt und im übrigen ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil dem Schutzbegehren der Inhaberin der international registrierten Marke nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 107, 113 MarkenG i.V.m. Art. 5 MMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> PVÜ mehr entgegenstehen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) die Eignung einer Marke, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Trotz des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH;; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft stets dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen, was etwa bei einem für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m.w.N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft) der Fall ist. Werden rein beschreibende Angaben zu einem Gesamtbegriff zusammengesetzt, ohne sich durch die Wortkombination ein über den bloß beschreibenden

Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt, so bleibt dieser auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es sich bei ihm um eine Wortneuschöpfung oder einen bislang nicht verwendeten Begriff handelt (EuGH GRUR 2004, 680, 681 – BIOMILD). Nach diesen Grundsätzen kann der IR-Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die allein noch beanspruchten Waren „telematic management products for automotive fleets“ nicht versagt werden.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und was auch die Anmelder nicht in Abrede stellt, ist die Marke „INTELLIBUS“ aus dem Bestandteil „INTELLI“ für „intelligent“ sowie dem Wort „BUS“ zusammengesetzt, mit dem in der elektronischen Datenverarbeitung im allgemeinen ein aus Hardwarekomponenten zusammengesetztes und mittels besonderer Software gesteuertes Leitungssystem bezeichnet wird. Für die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich wegen der Art der nunmehr nur noch beanspruchten Waren um Fachleute handelt, liegt es daher nahe, die Marke „INTELLIBUS“ im Sinne von „intelligentes Bussystem“ zu übersetzen, wofür auch spricht, dass unter der – allerdings wohl weitgehend markenmässig benutzten - Bezeichnung „IntelliBus“ z.Z. ein von der Firma Boeing entwickeltes Bussystem angeboten wird, das insbesondere in der industriellen Produktion eingesetzt wird und den Vorteil bietet, dass hierbei auch PCs und nicht-echtzeitfähige Betriebssysteme Verwendung finden können (vgl. [http://www.pauker-ingenieure.de/pdf/intellibus\\_deu.pdf](http://www.pauker-ingenieure.de/pdf/intellibus_deu.pdf)). Auch wenn es daher möglich ist, dass der Verkehr das Wort „INTELLIBUS“ mit einem EDV-Bussystem in Verbindung bringt, wird er diese Bezeichnung nur bei solchen Waren oder Dienstleistungen als bloße beschreibende Angabe erachten, die mit einem solchen Leitungssystem zur Datenübertragung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Hiervon kann allerdings bei den allein noch beanspruchten telematischen Managementprodukten für Fahrzeugflotten keine Rede sein. Denn auch wenn das vorerwähnte Bussystem der Firma Boeing in telematischen Systemen Verwendung findet, hat der Verkehr keine Veranlassung, die in Rede stehende IR-Marke allein als Hinweis auf Merkmale des hier beanspruchten telematischen Management-

produkts anzusehen, weil es sich bei einem Bussystem lediglich um einen untergeordneten Bestandteil des telematischen Systems handelt und es für den Verkehr fern liegt, einen für eine Sachgesamtheit verwendeten Produktnamen allein auf ein darin vorkommendes untergeordnetes Zubehör zu beziehen. Vielmehr wird es für den Verkehr näher liegen, die Bezeichnung „INTELLIBUS“ als Hinweis auf die Herkunft des damit gekennzeichneten telematischen Managementprodukts aus einem bestimmten Unternehmen und damit als dessen markenmäßige Kennzeichnung anzusehen.

Da die Markenstelle der IR-Marke daher zu Unrecht den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt hat, war der angefochtene Beschluss auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Dr. van Raden

Reker

Schwarz

Na