



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 204/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
27. Juni 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 53 840.5

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister als Wort-/Bildmarke ist angemeldet

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren und Dienstleistungen

Apparate und Instrumente für die Regelung und Steuerung von haustechnischen Anlagen (Gebäude Systemtechnik), insbesondere Abzweig- und Anschlussdosen, Alarmgeräte, Anzeigetafeln, Aufzugssteuerungen, Computer-Software, Dimmer, Messgeräte, Modems, Rauchdetektoren, Schalter, Schaltgeräte, Schaltuhren, Sprechapparate, Steckdosen, Türöffner und –schließer, Zähler; Beleuchtungs-, Heizungs-, Kühl-, Trocken- und Lüftungsgeräte (soweit in Klasse 11 enthalten), insbesondere elektrische Heizgeräte, Heizlüfter, Heizkörper, Klimaanlage, elektrische Lampen, Luftkühlgeräte, Lufttrockner, Regelungszubehör hierfür, Solarkollektoren, Ventilatoren und Wärmepumpen;

Ausführung von Planungen zur Gebäudesystemtechnik (Elektro, Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär), primär unter Einsatz von Bussystemen (funk- oder leitungsgebunden).

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zurückgewiesen wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses. Der Buchstabe "e" stelle unter Voranstellung im Bereich der Telekommunikation und der Internetbranche die gängige und häufig verwendete Abkürzung für "electronic" bzw. "elektronisch" dar.

Der Begriff "control" stamme aus dem englischen Grundwortschatz für "Kontrolle". Die angemeldete Marke "e.control" mit ihrer Bedeutung "elektronische Kontrolle" sei für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein Bestimmungshinweis, dass durch diese auf elektronischem Wege Kontrolle ausgeübt werden könne bzw. dass diese zur Ausübung von elektronischer Kontrolle notwendig sei. So können im Rahmen der Gebäudesystemtechnik alle Geräte und Einrichtungen im Haus elektronisch kontrolliert werden, beispielsweise mittels Bussystemen über Leitung und Funk.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, es sei zweifelhaft, ob das kleine "e" ohne Weiteres als Abkürzung für "elektronisch" aufgefasst werde, zweifelhaft sei auch, ob der Verkehr ohne gedankliche Zwischenschritte die Marke als "elektronische Kontrolle" auffasse und die Marke die beanspruchten Waren unmittelbar bezeichnen könne.

"e.control" stehe vielmehr für einen Zugriff auf "Maschinen und Anlagen", lediglich im Zusammenhang mit der Erfassung und Überwachung von Informationen aus der Produktion in Unternehmen, nämlich genauer von Daten der Buchhaltung. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien aber hierfür nicht bestimmt.

Nicht Freihaltebedürftig sei "e.control" in der für die Marke gewählten Typografie, die Absetzung des kleinen "e" für "elektronisch" durch einen Punkt sei eine Gestaltung des Schriftbildes, an die sich der Verkehr nicht gewöhnt habe, denn bei Begriffsbildungen mit kleinem "e" für "elektronisch", sei es üblich, das "e" mit

einem Bindestrich oder ohne Leerzeichen mit einem an "e" angefügten Begriff zu verbinden. Die angemeldete Marke "e.control" sei in der Art einer Internetadresse gebildet, der Verkehr sei daran gewöhnt, dass zwischen Binde- und Schrägstrich sowie Punktzeichen unterschieden werde.

Der Verkehr beachte feine Unterschiede, zudem sei die farbige Ausgestaltung mit der auffälligen Farbe rot phantasievoll.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben,
hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen sowie die Vorlage
an den EuGH.

II.

Die nach § 165 Abs. 4 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg. Die angemeldete Marke "e.control" ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine beschreibende Angabe iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

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 erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den

angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei der Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 380).

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 von § 8 Abs. 2 Nr 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 – Postkantoor).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen, wie die in der Anmeldung aufgeführten oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck "dienen können". Ein Wortzeichen ist demnach von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH aaO S. 410, 412 - BIOMILD; EuGH aaO S. 500, 507 - Postkantoor).

Die angemeldete Marke "e.control" setzt sich zusammen aus dem englischen Wort "control" für "Kontrolle, Überwachung, Ansteuerung, Lenkung, Regelung, Bedienungselement" (vgl. LEO Onlinewörterbuch Englisch der TU München) und dem vorangestellten "e" mit einem nachfolgenden Punkt, das im Bereich der Elektronik, der Computertechnik sowie der Datentelekkommunikation als gängige Abkürzung für "electronic" (elektronisch) steht und in dieser Bedeutung in zusammengesetzten Wörtern verwendet wird, wenn es um den Austausch und die Verteilung von Daten in elektronischer Form geht (vgl. 30 W (pat) 086/02).

So gibt es zahlreiche Zusammensetzungen des englischen Wortes "electronic" mit englischen Begriffen, die bereits Eingang in die deutsche Sprache gefunden haben und bei denen das Wort "electronic" entweder mit dem Buchstaben "E" abgekürzt und mit Bindestrich verbunden oder mit Leerstelle getrennt vorangestellt wird, wie in "E-mail, E-paper, E-banking, E-commerce" (vgl. LEO Onlinewörterbuch der TU München; Duden Wörterbuch).

Dabei werden diese Begriffe oftmals durch Kleinschreibung oder Weglassen des Bindestrichs variiert, so wird gerade bei allgemeinen gebräuchlichen Wörtern wie "Email" oft auch die englische Schreibweise "e-mail" verwendet.

Neben zahlreichen Zusammensetzungen mit dem Bestandteil "control" ist auch die konkret angemeldete Kombination "electronic control" lexikalisch nachweisbar in der Bedeutung von "elektronische Steuerung" (vgl. LEO Onlinewörterbuch).

Die angemeldete Bezeichnung "e.control" ist damit sprachüblich gebildet und bedeutet in wörtlicher Übersetzung "elektronische Ansteuerung, elektronisches Bedienungselement, elektronische Kontrolle, elektronische Lenkung, elektronische Regelung, elektronische Steuerung". Beide Einzelbegriffe werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinaus gehenden Begriff.

Der Gesamtbegriff "e.control" wird wie aus den der Anmelderin übersandten Internetrechercheergebnissen bereits im Zusammenhang mit den Begriffen Gebäude-

automation und Haustechnik tatsächlich verwendet, um auf die Möglichkeit der Computersteuerung des Wohnumfelds inklusive einer Telefonlösung hinzuweisen (vgl. www.rehintech.de/163.0.html) sowie auf ein System, das erstmals die Funktionen eines Elektroversorgungs- und Steuerungssystems mit denen eines aktiven Kontroll- und Überwachungssystems verbindet (vgl. www.caravaningaward.de/30.html).

Es liegt für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen deshalb nahe, die angemeldete Marke "e.control" als Hinweis auf ein elektronisches Steuerungssystem elektronisches Kontroll- und Überwachungssystem zu sehen.

Wie auch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Ausdruck gebracht, das u. a. Apparate und Instrumente für die Regelung und Steuerung von haustechnischen Anlagen (Gebäudesystemtechnik) sowie Ausführungen von Planungen zur Gebäudesystemtechnik (Elektro, Heizung, Klima, Lüftung, Sanität) benennt, ergibt die Bezeichnung unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach Art, Beschaffenheit oder Bestimmung um Waren handeln kann, die als Teile eines elektronischen Steuer- bzw. Kontrollsystems Einsatz finden bzw. für ein elektronisches Steuerungs- und Kontrollsystem bestimmt sind. Die beanspruchten Dienstleistungen können sich hierauf beziehen.

Dabei ist es ohne Belang, welche Waren und Dienstleistungen die Anmelderin tatsächlich anbietet und ob die hierfür angemeldete Marke eine beschreibende Sachaussage beinhaltet. Es ist ausschließlich auf die von der Anmelderin im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen. Hierbei ist zu beachten, dass die Eintragung für einen Oberbegriff bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine speziell darunter fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Soweit sich die Anmelderin auf verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten des Bestandteils "control" beruft, kann dies eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit nicht belegen. Zum Einen ergibt sich der im Vordergrund stehende Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke stets im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen, zum Anderen kann auch ein weiterer zusätzliche Begriffsgehalt der angemeldeten Bezeichnung eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da ein Wortzeichen von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (vgl. EuGH Markenrecht, 2003, 450 – DOUBLEMINT).

Die grafische und farbliche Ausgestaltung bewegt sich im Rahmen des Werbeüblichen und vermag daher das Freihaltebedürfnis nicht auszuräumen. Ein schutzbegründender "Überschuss" kann zwar insbesondere durch eine besondere bildliche Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile erreicht werden. An diesen erforderlichen "Überschuss" sind aber um so größere Anforderungen zu stellen, je beschreibender die fragliche Angabe ist. In jedem Fall muss eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke eintreten, die von dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise ohne Weiteres festgestellt werden kann. Ob die Untergliederung durch gebräuchliche grafische Elemente (wie z. B. Bindestriche oder Punkte) den Wortcharakter der beschreibenden Angabe unberührt lässt, kann nur im Einzelfall beurteilt werden. Jedenfalls vermögen einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die der Verkehr gewöhnt ist, den beschreibenden Charakter einer Angabe in der Regel nicht zu beseitigen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 389).

Im vorliegenden Fall hat der Punkt nicht die Funktion, innerhalb eines Wortes einzelne Buchstaben abzutrennen oder wie ein Bindestrich zu verbinden, sondern er dient der Kenntlichmachung der Abkürzung des Bestandteils "electronic". Nach den im Deutschen gängigen Abkürzungsregeln wird zwar im Regelfall bei deutschen Abkürzungen ein Punkt hinter der Abkürzung nur da gesetzt, wo die

Abkürzung nicht als Abkürzung, sondern als ganzes Wort gesprochen wird, hiervon gibt es jedoch Ausnahmen. Insbesondere bei lateinischen Ausdrücken, die abgekürzt werden, wird mit Punkt abgekürzt, obwohl die Abkürzungen oft auch abgekürzt gesprochen werden. Sie werden meist klein geschrieben und wären daher ohne Punkte nicht ohne Weiteres als Abkürzung erkennbar, z. B. "stud., jur., c.t., s.t." (vgl. <http://lexikon.freenet.de/Abkürzungen>).

Gerade im Internet-Gebrauch und in der Werbesprache teilweise aber auch im Geschäftsverkehr werden Punkte, die nach den Rechtschreibregeln erforderlich wären, aus Vereinfachungsgründen schon weggelassen, wie bei (z. B., d. h., etc, ieS, usw.).

Der Verkehr ist daher bei Abkürzungen beide Schreibweisen gewöhnt. Er wird daher in dem Punkt nach dem "e" nicht anderes als einen Hinweis auf eine Abkürzung sehen, dies insbesondere deshalb, weil dadurch die Eigenständigkeit des ersten Bestandteils "electronic" kenntlich gemacht wird, was andernfalls wegen des nachfolgenden weiteren kleinen Buchstaben "h" von "home" sonst untergehen könnte. Der Punkt dient damit der Kenntlichmachung der Abkürzung unter Hervorhebung des Bestandteils "electronic" in seiner abgekürzten Form.

Ob das Zeichen - wie die Anmelderin meint - wie eine Internetadresse wirke, ist für die Frage der Schutzfähigkeit ohne Belang (vgl. z. B. BPatG GRUR 2004, 336 - beauty24.de).

Für die farbige Ausgestaltung an sich beschreibender Markenelemente kann eine schutzbegründende Wirkung nur angenommen werden, wenn sie neben den schutzfähigen Angaben als eigenständiger Herkunftshinweis aufgefasst wird. Davon kann im Einzelfall ausgegangen werden, wenn die Farbe weder technisch oder funktional bedingt, noch lediglich auf ein ästhetisch ansprechendes Äußeres ausgerichtet ist, sondern als vom Üblichen abweichende, charakteristische Ausgestaltung erscheint. Eine solche kann insbesondere bei entsprechender Verwendung verkehrsbekannter Hausfarben bejahend sein, soweit sie als betrieblicher Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wirken. Keine schutzbegrün-

dende Bedeutung kommt dagegen werbe- oder branchenüblichen Farbgestaltungen zu (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 390, 391).

Im vorliegenden Fall bewegt sich die Schriftart sowie die unterschiedliche Farbgebung im Rahmen der werbeüblichen grafischen Gestaltung unter Hervorhebung der Wortelemente, die lediglich deren Wirkung unterstreichen soll, daneben aber keine eigene schutzbegründende Wirkung entfaltet. So dient gerade die Farbe rot, die Signalcharakter besitzt, der Hervorhebung und Unterstreichung des farbig ausgestalteten Elements.

Hinsichtlich der Anregung auf Zulassung der Rechtsbeschwerde sowie der Vorlage an den EuGH sind keine zu klärenden Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung ersichtlich und auch nicht spezifisch aufgezeigt.

Dr. Buchetmann

Richterin Winter ist wegen Urlaubs an der Unterschriftsleistung verhindert.

Hartlieb

Dr. Buchetmann

Hu

Abb. 1



e.control