



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 507/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 020 596.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Oktober 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Cable Scout

ist am 25. Mai 2010 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Waren der

Klasse 9:

"Fotoapparate, Videokameras, Detektoren, Metalldetektoren, Kabelklemmen (Elektrizität), Verbindungsmuffen für Elektrokabel"

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2010 020 596.2 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Wortkombination jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Wortfolge

sei erkennbar aus den beiden aus der englischen Sprache stammenden Begriffen "Cable" und "Scout" zusammengesetzt, die in der Bedeutung ihrer Einzelemente dem inländischen Verkehr (sowohl allgemeinen Verbrauchern wie Fachkreisen) bekannt seien. "Cable" werde von diesem Verkehr aufgrund der sehr ähnlichen Schreibweise des identischen deutschen Wortes als "Kabel" verstanden und bei "Scout" handele es sich um eine mittlerweile gängige werbeübliche Bezeichnung für Such- und Vermittlungsdienste (z. B. Immoscout, Anwaltscout, Autoscout, Apothekenscout, CreditScout usw.). Vor diesem Hintergrund werde die Wortfolge in ihrer Gesamtbedeutung als ein Sachhinweis darauf verstanden, dass es sich um einen Such- und Vermittlungsdienst für Kabel für "Fotoapparate, Videokameras, Detektoren, Metall-, Kabelklemmen, Verbindungsmuffen für Elektrokabel" handele. Dass die Gesamtbezeichnung lexikalisch nicht nachweisbar sei, begründe entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht die Unterscheidungskraft. Zudem unterliege die angemeldete Wortkombination als eine die Merkmale der Waren beschreibende Angabe auch einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Sie hält das angemeldete Wortzeichen für schutzfähig, da die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht vorlägen. Entscheidend sei, ob die angemeldete Bezeichnung für die konkreten Waren, für die sie Schutz beanspruche, als beschreibend zu verstehen sei, was nicht der Fall sei. Die von der Markenstelle vorgenommene Wertung sei falsch, weil es sich bei den Waren, für die sie Schutz beanspruche, nicht um einen Suchdienst handele und sie das Zeichen auch nicht für Dienstleistungen angemeldet habe. Die Anmeldung betreffe zudem nicht Waren, die mögliche Dienstleistungen dieser Art unterstützen sollen. Beabsichtigt sei ein Einsatz vor allem im Bereich der Installation von Kabeln, so dass eine Beschreibung in keiner Weise erkennbar sei. Ebenso wenig sei die Wortzusammenstellung Freihaltebedürftig. Für Marken im Allgemeinen und Wortkombi-

nationsmarken im Speziellen habe die Rechtsprechung wiederholt ausgeführt, dass die Anforderungen an die Gestaltungshöhe nicht überzogen seien dürften.

Nach einem Hinweis des Senats zur fehlenden Erfolgsaussicht der Beschwerde begehrt die Anmelderin die Eintragung der angemeldeten Bezeichnung zuletzt noch für die Waren "Fotoapparate, Videokameras, alle diese Waren jeweils nur für die Verlegung von Installationsmaterial; Kabelklemmen (Elektrizität), Verbindungsmuffen für Elektrokabel".

Die Markenanmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. August 2010 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die Waren der Klasse 9 "Fotoapparate, Videokameras, alle diese Waren jeweils nur für die Verlegung von Installationsmaterial; Kabelklemmen (Elektrizität), Verbindungsmuffen für Elektrokabel" zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet, da die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt bzw. ihr die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Wettbewerber und der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 222). Es genügt also, wenn die angemeldete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 199, 723, Tz. 31 - Chiemsee; EUGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor). Dabei können Bestimmungsangaben allgemeiner Art sein oder sich auf einzelne Bestimmungen beziehen, wie z. B. Abnehmerkreise, Verwendungszweck, Vertriebs- und Erbringungsart, -ort oder -zeit usw. (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 271 m. Rspr.nachw.). Nicht erforderlich ist, dass die Waren und Dienstleistungen ausschließlich für den betreffenden Zweck bestimmt sind, vielmehr genügt, wenn dieser neben anderen in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 271).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 4 - Matrasen Concord). Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an, jedoch ist auch die Berücksichtigung des Allgemeininteresses

an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftig beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 35 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 30 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 16, Tz. 32 - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 98 - Postkantoor). Die beanspruchten Waren sind an die inländischen Verbraucher und zudem an Fachkreise der Industrie (z. B. Elektronik-, Solarindustrie usw.) gerichtet, bei der Kabel zum Einsatz kommen und damit auch Kabelinstallationen durchzuführen sind.

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze wird der inländische Verkehr in der angemeldeten Wortfolge im Zusammenhang mit den Waren, für die die Anmelderin Schutz begehrt, lediglich einen Hinweis auf die Bestimmung oder Funktion der so bezeichneten Waren erkennen.

Die angemeldete Wortfolge ist für die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen insbesondere die Fachkreise der Industrie mit englischen Ausdrücken bestens vertraut sind, offenkundig aus den beiden dem Grundwortschatz der englischen Sprache entstammenden Begriffen "Cable" und "Scout" zusammengesetzt und kann mit "Kabelkundschafter" oder "Kabelspäher" übersetzt werden. Der Begriff "Cable" wird vom Verkehr nicht zuletzt in Anbetracht der sehr ähnlichen Schreibweise und der klanglichen Nähe zum entsprechenden deutschen Wort ohne weiteres in seiner Bedeutung von "Kabel" erkannt und verstanden. Der Begriff "Scout" kann mit "Kundschafter, Späher, Pfadfinder" übersetzt werden (s. Muret-Sanders, Langenscheidt, Großwörterbuch Englisch/Deutsch, 2010; eine Kopie wurde der Anmelderin als Anlage 1 mit

Hinweis des Senats vom 12. August übersandt) und ist dem inländischen Verbraucher ebenfalls gut bekannt (vornehmlich in Wortzusammensetzungen, z. B. autoscout, jobscout, immobilienscout usw. für entsprechende Suchportale im Internet). Zwar dürfte die angemeldete Wortkombination "Cable Scout" nicht für alle beanspruchten Waren als beschreibende Angabe für ein Kabel-Vermittlungsportal geeignet sein, wie dies die Markenstelle gemeint hat. Jedoch besteht für die angemeldete Wortfolge in anderer Weise ein beschreibender Zusammenhang, der ein Freihaltebedürfnis begründet. In Bezug auf die beanspruchten Waren "Fotoapparate, Videokameras, alle diese Waren jeweils für die Verlegung von Installationsmaterial" eignet sich die angemeldete Wortkombination "Cable Scout" nämlich als beschreibende Bestimmungsangabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingehend, dass diese Geräte als Werkzeuge dafür eingesetzt werden können, um Kabel in schwer zugänglichen Bereichen, z. B. in engen Kabelkanälen, -schächten, Hohlräumen, zu suchen, auf schadhafte Stellen zu inspizieren, solche auffindig zu machen und die Mängel sogleich zu dokumentieren oder Wege für Kabelinstallationen auszukundschaften. Darauf hatte der Senat die Anmelderin in seiner Verfügung vom 12./17. August 2011 bereits ausführlich und mit entsprechenden Nachweisen hingewiesen. Dabei gibt der nach der Benennung der Geräte erst in jüngster Zeit konkretisierende Zusatz "für die Verlegung von Installationsmaterial" einen weiteren Hinweis darauf, dass diese Geräte für Kabelinstallation verwendet werden können. Ähnlich einem Endoskop einsetzbare Geräte mit Kamera zur Inspizierung von Kabelschächten und Dokumentation schadhafter Kabel werden darüber hinaus bereits auf dem Markt angeboten (s. z. B. das von magnus.de angebotene digiEndoskop; eine Kopie der Webseite der magnus.de mit der Beschreibung dieses Gerätes wurde der Anmelderin als Anlage 2 mit dem Hinweis des Senats übersandt). Soweit die Anmelderin in den letzten beiden Fassungen des beanspruchten Warenverzeichnisses betreffend die "Fotoapparate, Videokameras" die Ergänzung eingefügt hat "alle diese Waren jeweils nur für die Verlegung von Installationsmaterial", führt diese also nicht von dem beschreibenden Sachhinweis

der Wortfolge "Cable Scout" weg, wie die Anmelderin wohl meint, sondern im Gegenteil ist hierdurch der Bestimmungshinweis der so bezeichneten Waren, d. h. dass diese Geräte bei Kabelinstallationen zum Einsatz kommen können, noch deutlicher geworden.

Bei den weiter beanspruchten Waren "Kabelklemmen (Elektrizität), Verbindungsmuffen für Elektrokabel" wird der Verkehr in "Cable Scout" gleichermaßen eine Sachangabe hinsichtlich Funktion und Bestimmung der dargebotenen Kabelzubehöerteile erkennen, nämlich dahingehend, dass diese Produkte, bei denen es sich um Verbindungsteile für elektrische Kabel handelt, im Rahmen von Kabelinstallationen verwendet werden können. Darüber hinaus ist die Wortfolge im Zusammenhang mit diesen Waren geeignet, ein Suchportal zu bezeichnen, in welchem solche Produkte angeboten werden, d. h. einen Sachhinweis in diesem Sinne zu geben, wie von der Markenstelle angenommen wurde.

Im Hinblick auf die warenbeschreibende Bedeutung in Bezug auf sämtliche beanspruchte Waren wird der Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung lediglich eine Sachangabe und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, so dass auch die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

2. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Die Anmelderin hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Der Senat hat eine mündliche Verhandlung auch nicht aus

anderen Gründen für erforderlich gehalten, zumal auch keine Tat- oder Rechtsfragen in mündlicher Verhandlung klärungs- oder erörterungsbedürftig erscheinen.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu