



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 14/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 18 846.5

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

it.smart-connect

ist für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet:

"Klasse 9:

Computerprogramme und Software;

Klasse 35:

EDV-technische Beratung; Unternehmensberatung, technisches und organisatorisches Projektmanagement, Unternehmensverwaltung;

Klasse 42:

Entwurf und Entwicklung von Computersoftware."

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 1. April 2009 und vom 17. Juni 2010 - letzterer ist im Erinnerungsverfahren ergangen - zurückgewiesen, weil die beanspruchte Bezeichnung jeder Unterscheidungskraft entbehre und als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis unterliege. Das Zeichen "it.smart-connect" sei sprachüblich gebildet und weise die angesprochenen Verkehrskreise - Fachkreise und interessierte Laien - in rein beschreibender Weise darauf hin, dass es bei den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen um eine "intelligente Verbindung auf dem IT-Gebiet" gehe. Die Trennung der Zei-

chenteile "it" und "smart-connect" durch einen Punkt könne die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen, sondern stelle im Gegenteil den beschreibenden Charakter der einzelnen Zeichenteile noch deutlicher heraus.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Sie ist der Auffassung, das Zeichen "it.smart-connect" sei hinreichend unterscheidungskräftig und nicht bloß beschreibenden Inhalts. Es sei sprachunüblich gebildet, weil das Verb "connect" und nicht das Substantiv "connection" benutzt werde. Niemand beschreibe das Produkt "intelligente Verbindung im IT-Bereich" mit "it.smart-connect". Allenfalls werde damit eine Tätigkeit beschrieben, nicht aber die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die erforderliche Unterscheidungskraft ergebe sich darüber hinaus auch aus dem Zeichenelement "it.", das wie eine Toplevel-Domain wirke, aber - insoweit ungewöhnlich - vorangestellt sei. Dieses Element sei zudem graphisch durch die Farbe rot hervorgehoben und werde insoweit von den Verkehrskreisen als Firmenschlagwort der Anmelderin verstanden. Vergleichbare Zeichen seien als Marken eingetragen worden.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2008, 608, 611 Nr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 233, 235 Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 Nr. 27 - BioID; EuGH a. a. O. - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Nr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Nr. 10 - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Nr. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779 Nr. 11 - Willkommen im Leben; a. a. O. - My World; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Nr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - Die Vision; a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Dabei ist davon auszugehen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, 431 Nr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Hiervon ausgehend besitzt ein Wortzeichen keine Unterscheidungskraft, wenn ihm die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, 678 Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271 Nr. 11 - Link Economy; GRUR 2009, 952, 953 Nr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; a. a. O. - BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn es aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache besteht, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Darüber hinaus besitzen auch solche Zeichen keine Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 2010, 1100, 1102 Nr. 23 - TOOOR!; a. a. O. Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Zeichen "it.smart-connect" in seinem Gesamteindruck die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zugesprochen werden.

Das Zeichenelement "it" wird im vorliegenden Produktzusammenhang von den angesprochenen Verkehrskreisen - nach den zutreffenden Ausführungen der Markenstelle handelt es sich insoweit um Fachkreise und interessierte Laien - ohne weiteres als Abkürzung für "Informationstechnologie" verstanden. Das stellt auch die Anmelderin nicht in Frage. Soweit sie dagegen meint, dass die rote Farbstellung dieses Zeichenteils vom Verkehr als Firmenschlagwort und Hinweis auf die Anmelderin verstanden werde, ist dies unbeachtlich. Bereits die Markenstelle hat darauf hingewiesen, dass das Zeichen "it.smart-connect" als schwarz-weiße Wortmarke angemeldet worden ist.

Die Anmelderin stellt des Weiteren nicht in Abrede, dass auch die Zeichenteile "smart" (= pfiffig, gewitzt, intelligent) und "connect" (= verbinden) für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Sinngehalt aufweisen. Sie meint jedoch, dass die konkrete Zusammenstellung aller drei Zeichenteile mit dem dazwischen eingefügten Punkt dem Zeichen hinreichende Unterscheidungskraft verleihe. Dem kann nicht beigetreten werden.

Zwar ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Begriffs im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung so weit überlagert sein kann, dass dem Zeichen in seiner Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 - FERROBRAUSE; BPatG 32 W (pat) 50/05 - linguadict; 24 W (pat) 124/06 - derma fit; 24 W (pat) 95/07 - Heliocare, jeweils veröffentlicht auf der Internetseite des Gerichts; vgl. auch EuGH GRUR 2006, 229, 230 Nr. 29 - BiolD). Im Allgemeinen verbleibt es aber dabei, dass die bloße Kombination von beschreibenden Bestandteilen aus dem beschreibenden Charakter der Gesamtbezeichnung nicht herausführt (EuGH GRUR 2004, 680, 681 Nr. 39 - BIOMILD).

So kann es zunächst nicht als sprachunübliche Besonderheit gewertet werden, dass in der Zusammenstellung "smart-connect" das Verb "connect" und nicht das Substantiv "connection" benutzt wird. Der substantivische Gebrauch von "connect" ist nämlich - auch im Englischen - verbreitet, z. B. in "screw connect" (Schraubverbindung) oder "cross connect" (automatischer Schaltverteiler für Telekommunikationsleitungen oder zur Datenübertragung - vgl. LEO, Internet-Wörterbuch Englisch/Deutsch). Ergänzend wird auf die von der Markenstelle herangezogenen Beispiele "connect time", "connect charge", "connect speed" und "connect state" verwiesen, die belegen, dass der Begriff "connect" in Bezug auf elektronische Datenverarbeitung und Telekommunikation als Fachterminus für "Verbindung" verwendet wird.

Es erscheint auch nicht ohne weiteres naheliegend, die beanspruchte Marke wie einen Domainnamen mit - insoweit ungewöhnlich - vorausgestellter Toplevel-Domain zu verstehen. Vielmehr handelt es sich schlicht um die Aneinanderreihung der beschreibenden Angaben "it" und "smart-connect", die durch einen Punkt voneinander getrennt sind. Dabei ist es, wie von der Markenstelle ebenfalls richtig gesehen, eben dieser Punkt, der das beschreibende Verständnis der einzelnen Zeichenteile wie auch der Gesamtbezeichnung sogar erleichtert. Die Markenstelle ist daher zu Recht zu dem Schluss gelangt, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem beanspruchten Zeichen lediglich eine beschreibende Angabe dahingehend erkennen, dass es bei den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen um pfiffige oder auch intelligente Verbindungen im IT-Bereich geht. Wegen dieses beschreibenden Sinngehalts ist ein Verständnis als individueller Herkunftshinweis ausgeschlossen.

3. Ein Eingehen auf die von der Anmelderin in Bezug genommenen Voreintragungen war weder seitens der Markenstelle noch des Senats veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277 Nr. 8 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft m. w. N.). Nur ergänzend ist zu erwähnen, dass die Wort-/Bildmarke "it.wood" für schutzfähig erachtet wurde, weil der Begriff "wood" (= Holz) keinen Bezug zu der seinerzeit beanspruchten Ware "Computer-Software" hatte (vgl. BPatG 19.1.2010, 27 W (pat) 105/09).

Hacker

Winter

Backes

CI