



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 93/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Oktober 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 033 168.2

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2012 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn und den Richter am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. September 2011 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen 30 2010 033 168.2

workerbot

ist am 1. Juni 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden. Nach einer Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in der mündlichen Verhandlung begehrt die Anmelderin noch die Eintragung für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: Roboter [Maschinen], industrielle Manipulatoren [Maschinen], Montagemaschinen, insbesondere für die Handhabung, Bearbeitung, Verpackung oder Verarbeitung von Geräten, Gegenständen oder Werkstoffen; automatisierte oder computergesteuerte Maschinen und maschinelle Geräte, nämlich für die Handhabung, Bearbeitung, Verpackung oder Verarbeitung von Geräten, Gegenständen oder Werkstoffen; Werkzeugmaschinen;

Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; automatische Prüfsysteme (bestehend aus Maschinen, maschinellen Geräten und Robotern) und Prüfgeräte, insbesondere automatische optische Prüfsysteme (bestehend aus Maschinen, maschinellen Geräten und Robotern) und Prüfgeräte; Maschinen, Geräte und Roboter [Maschinen] für die Prüfung von Geräten, Gegenständen oder Werkstoffen;

Klasse 36: Leasing von Geräten, Maschinen, insbesondere Robotern;

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen, Robotern und Geräten; Vermietung von maschinellen Geräten und Maschinen für die Prüfung, Handhabung, Bearbeitung, Verpackung oder Verarbeitung von Geräten, Gegenständen oder Werkstoffen; Vermietung von Werkzeugmaschinen;

Klasse 42: Forschungen auf dem Gebiet des Maschinenbaus und der Robotertechnik; Vermietung von Robotern.

Die Markenstelle für Klasse 07 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 29. September 2011 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der erste Zeichenbestandteil "worker" gehöre mit der Bedeutung "Arbeiter" oder "Arbeitskraft" zum Grundwortschatz der englischen Sprache, der auch für die hier angesprochenen Fachverkehrskreise (Unternehmen im technischen Bereich und Forschungseinrichtungen) verständlich sei. Der zweite Zeichenbestandteil "bot" stehe verkürzend für das englische Wort "robot" im Sinne von "Roboter" und werde tatsächlich in diesem Zusammenhang verwendet, etwa in der Wortkombination "Care-O-bot" für einen mobilen Serviceroboter oder in "NaviBot" bzw. "sanbot" für einen Staubsaugerroboter. Mit "bot" werde zwar auch eine bestimmte Art von Computerprogrammen bezeichnet. Vorliegend sei dem

Zeichenbestandteil "bot" aber der Begriff "worker" vorangestellt, was ein Gesamtverständnis im Sinne eines "Arbeitsroboters" nahe lege. Mit dieser Bedeutung sei das Anmeldezeichen für sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend bzw. bestehe zumindest ein enger beschreibender Bezug. Ob das Zeichen daneben freihaltebedürftig sei, könne offenbleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie vor, das Anmeldezeichen sei unterscheidungskräftig. Für die hier angesprochenen Fachkreise aus dem technischen Bereich der Robotertechnik sei das Anmeldezeichen nicht, insbesondere nicht glatt, beschreibend. "Worker" weise auf eine menschliche Tätigkeit hin. "Bot" werde ausschließlich im Bereich der Computerprogrammierung, des Internets und der Computerspiele verwendet. Selbst in der englischen Sprache werde "bot" nicht als Abkürzung für einen "Roboter" verwendet. Ein Verständnis der Kombination "workerbot" als "worker robot" sei ohnehin nicht plausibel, da ein "Roboter" definitionsgemäß bereits eine arbeitende Maschine sei.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 07, vom 29. September 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nach der im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens "workerbot" als Marke steht in Bezug auf die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, I ZB 22/11, Beschluss vom 4. April 2012 - Starsat; MarkenR 2012, 19, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 – SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im

Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - 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; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, 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 und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das angemeldete Zeichen.

a) Der erste Zeichenbestandteil "Worker" ist in der zum Grundwortschatz der englischen Sprache bekannten Bedeutung "Arbeiter" bzw. "Arbeiterin" (vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Auflage, Mannheim 2005, CD-ROM) selbst dem normal informierten Durchschnittsverbraucher und damit erst recht den hier angesprochenen Fachkreisen der Automatisierungstechnik geläufig.

Der zweite Zeichenbestandteil "bot" ist die Bezeichnung für ein Computerprogramm mit bestimmten Merkmalen. "Günter - IT-Fachabkürzungen" (2003) erklärt, dass ein "bot" die Kurzform von "robot" im Sinne eines Programms ist, das automatisiert bestimmte wiederkehrende Aufgaben ausführt, beispielsweise das Indizieren von Internetseiten bei Suchmaschinen (so auch "The American Heritage Abbreviations dictionary", 3. Auflage, 2005). Nach "Petrowski - PC & IT-

Abkürzungen von A-Z" (2003) handelt es sich bei einem "Bot" um ein selbstständig den Links auf Webseiten nachgehendes Programm zum Sammeln von Informationen im Internet.

Die gedankliche Verbindung von "bot" zu "robot" im Sinne des englischen Wortes für einen "Roboter im physischen Sinn" wird von den angesprochenen Fachverkehrskreisen hingegen nicht gezogen. Insoweit folgt der Senat der Argumentation der Markenstelle nicht. "Bot" ist nämlich weder in Deutschland noch im englischsprachigen Ausland eine gängige und allgemein so verstandene Bezeichnung für einen "Roboter" im physischen Sinn eines mit Greifarmen ausgerüsteten Automaten, der ferngesteuert oder nach Sensorsignalen bzw. einprogrammierten Befehlsfolgen anstelle eines Menschen bestimmte mechanische Tätigkeiten verrichtet (vgl. zu dieser Definition: Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim, 2006, CD-ROM), wie sie die Anmelderin als Ware beansprucht oder worauf sich die beanspruchten Dienstleistungen beziehen. Sämtliche von der Anmelderin beanspruchte Waren der Klassen 07 und 09 sind entweder für sich bereits als "Roboter im physischen Sinn" anzusehen oder als Teil eines solchen "Roboters" denkbar. Bei den von der Markenstelle als Beleg für eine beschreibende Verwendung des Begriffs "bot" für einen "Roboter im physischen Sinn" angeführten Zeichen DE 397556772  und EM 8782864 "NAVIBOT", wie im Übrigen auch DE 307265609 "CLEANBOT", handelt es sich um eingetragene und deshalb kennzeichnend verwendete Marken, so dass diese nicht als Argument für eine rein beschreibende Verwendung von "bot" für einen derartigen "Roboter" herangezogen werden können. Selbst im Fachkreis der Robotik ist die Abkürzung "bot" für "robot" im Sinne von "Roboter im physischen Sinn" nicht allgemein geläufig. Die im Rahmen der umfassenden Recherche des Senats aufgefundenen lediglich drei Verwendungsbeispiele aus dem Internet, nämlich die Eigenbezeichnung eines Roboter-Informationsportal als "BotRoom.com" (vgl. Anlage 11b der Niederschrift der mündlichen Verhandlung), die Benennung programmierbarer Roboter als "c't-Bots" im Rahmen eines Projekts der Computer-Fachzeitschrift c't (vgl.

<http://www.heise.de/ct/projekte/c-t-Bot-und-c-t-Sim-284119.html>, Anlage 11a a. a. O.) und die Bezeichnung eines Roboter-Bausatzes als "Boe-Bot" (www.generationrobots.de, Anlage 12 a. a. O.), sind keine ausreichend repräsentative und damit belastbare Grundlage für die Annahme, dass "bot" auch von den hier angesprochenen deutschen Fachkreisen zwanglos als "robot" und dieses wiederum als "Roboter im physischen Sinn" verstanden wird. In Abkürzungsverzeichnissen, auch technischer Art und auch aus dem englischen Sprachkreis, ist "bot" nämlich nicht in diesem Sinn verzeichnet. Die deutschen Verzeichnisse "Duden - Das Wörterbuch der Abkürzungen" (2011), "Bertelsmann, Lexikon der Abkürzungen" (1994), "Amkreutz - Abkürzungen der Informationsverarbeitung" (1986) und "Lanze - Das Abkürzungsbuch für den Ingenieur" (1980) nennen für "bot" bzw. "BOT" verschiedenste andere Langformen ("back on topic", "beginning of tape", "Broadcast Online Television", "Build-Operate-Transfer", "Bottrop (Kfz)", "botanisch", "Botanik(er)(in)", "biologisch optimale Temperatur", "Board of Trade" "diskontierter Schatzwechsel" (Fachbegriff an der italienischen Börse), "blackout time" und schließlich "Brassert-Oxygen-Technik AGH, Zürich", nicht aber "robot" oder "Roboter im physischen Sinn". Auch die englischen Verzeichnisse "Oxford - Dictionary of Abbreviations" (1998) und "Vlietstra, Dictionary of Acronyms and Technical Abbreviations" (2. Auflage, 2001) geben keinen Hinweis dafür, dass "bot" als sprachliche Abkürzung für einen "Roboter" im physischen Sinn verwendet wird; in diesen finden sich als Langformen für "bot" lediglich die Begriffe "botanic", "botany", "bottle", "bottom", "bought", "beginning of tape", "Board of Trade", "beginning of table", "beginning of tape/track" sowie "build, operate, transfer". Dass "bot" auch im englischen Sprachraum auf die genannte Art von Computerprogramm hinweist und nicht auf einen physischen "Roboter", ergibt sich auch aus dem Eintrag "robot" auf der englischen Wikipedia-Seite, auf der es unter anderem heisst: "The word robot can refer to both physical robots and virtual software agents, but the latter are usually referred to as bots." (vgl. Anlage 9 a. a. O.).

Der hier maßgebliche technische Verkehrskreis wird "bot" mithin als die Bezeichnung eines Computerprogramms mit spezifischen Merkmalen wahrnehmen (so auch BPatG 29 W (pat) 238/04 - com.bots).

"Workerbot" wird deshalb als "Arbeiterprogramm", "Arbeitsprogramm" oder "Programm für Arbeitszwecke" verstanden werden.

b) Mit dieser Bedeutung ist "workerbot" für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder unmittelbar beschreibend noch kann – jedenfalls nicht ohne analysierende Betrachtung in mehreren Gedankenschritten - ein enger beschreibender Bezug festgestellt werden.

Lässt sich ein beschreibender Gehalt einer Wortfolge nämlich nur in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln, rechtfertigt dies regelmäßig nicht den Schluss, die Wortfolge habe für das Publikum einen auf der Hand liegenden beschreibenden Inhalt und es fehle ihr deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (BGH a. a. O., Rdnr. 10 - Starsat; a. a. O., Rdnr. 11 - Link economy).

Denkbar ist, dass das Anmeldezeichen "workerbot" die angesprochenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit der Ware der Klasse 07 "Roboter [Maschinen]" bzw. den weiteren beanspruchten Waren, die als solche verstanden werden oder Teile davon sein können, zu der Annahme veranlassen könnte, dass diese Waren, auf die sich auch die Dienstleistungen beziehen können, von einem entsprechenden "workerbot"-Arbeiterprogramm", "Arbeitsprogramm" oder "Programm für Arbeitszwecke" gesteuert werden. Die für die Annahme einer beschreibenden Bedeutung erforderlichen analysierenden Gedankenschritte, nimmt jedoch auch der angesprochene Fachverkehr nicht vor.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen kommt auch ein Ausschluss von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht.

Klante

Dorn

Jacobi

Me