



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 516/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Juni 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 017 534.6

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat die Wortmarke 30 2010 017 534.6

TecAftermarket

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet:

- „Klasse 9: Mit Programmen versehene Datenträger aller Art;
- Klasse 35: Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computer- und Internet-Datenbanken, Aktualisierung und Pflege von Daten in Computer- und Internet-Datenbanken; Erteilung von Auskünften und Informationen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Durchführung von Ermittlungen und Nachforschungen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Organisationsberatung in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren;
- Klasse 38: Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken;
- Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Design von Computersoftware, Aktualisierung von Computersoftware, Computerberatungsdienste, Vermietung von Computer-Software, Wiederherstellung von Computerdaten, Wartung von Computer-Software, Computersystemanalysen“.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat mit Beschluss vom 29. Oktober 2010 die Markenmeldung nach vorheriger Beanstandung, einer Eintragung stünden die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, zurückgewiesen. Dazu wurde ausgeführt, die angemeldete Marke setze sich in sprachüblicher Weise aus der englischen Abkürzung „Tec“ und dem englischen Begriff „Aftermarket“ zusammen. Bei dem ersten Wortbestandteil der Marke „Tec“ handele es sich um eine oft verwendete englische Abkürzung für „technical, technology“ mit der deutschen Bedeutung „technisch, Technik, Technologie“, der zweite Bestandteil „Aftermarket“ bedeute übersetzt „Zubehörmarkt, Ersatzteilmarkt“. Die Gesamtbezeichnung „TecAftermarket“ würden die angesprochenen inländischen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres im Sinne von „Markt für technisches Zubehör, Technikzubehörmarkt“ verstehen und daher lediglich als Benennung des Bestimmungszweckes der Waren und Dienstleistungen, nicht aber als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Die Anmelderin trägt vor, sämtliche Belege zum Begriff „TecAftermarket“, die das DPMA herangezogen habe, gingen auf die Markenmelderin zurück, eine beschreibende Verwendung des Begriffes liege nicht vor, er sei auch nicht lexikalisch nachweisbar. Die Bedeutung der Abkürzung „Tec“ und die Bedeutung von „Aftermarket“ seien im Inland allenfalls Fachkreisen bekannt, zudem laute die korrekte Abkürzung von technical (engl.) „tech“. Die weiteren Bestandteile „after“ und „market“ hätten eine Vielzahl möglicher Bedeutungen. Das DPMA habe den Bedeutungsgehalt der Bestandteile „Tec“ und „Aftermarket“ auch nicht isoliert ermitteln dürfen.

Die Anmelderin beruft sich zudem auf die Bekanntheit des Markenbestandteils „Tec“ bei ihren Gesellschaftern – das sind nach dem Vortrag der Anmelderin eine Vielzahl namhafter Zulieferunternehmen der Automobilindustrie – und führt dazu

aus, dass sie über mehrere Marken mit diesem Bestandteil verfüge. Die Anmelderin ist außerdem Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr. 9505744, das ist eine Wort-Bild-Marke mit dem Wortbestandteil „TecAftermarket“.

In der mündlichen Verhandlung vom 25. Juni 2013 war die ordnungsgemäß geladene Anmelderin nicht vertreten. Mit Schriftsatz vom 10. Mai 2011 hatte sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 2010 aufzuheben,

hilfsweise,

die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statt-
hafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der an-
gemeldeten Marke die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG
entgegenstehen. Denn die angemeldete Bezeichnung „TecAftermarket“ kann für
alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe i. S. v.
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen und ist als solche auch nicht unterschei-
dungskräftig, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat die Anmeldung
daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Marken nicht eingetragen werden, die
ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche zur Beschreibung der
jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Solche Zei-

chen weisen ausschließlich auf die von ihnen beschriebenen Waren hin, nicht dagegen auf deren Herkunftsunternehmen und erfüllen deshalb nicht die für die Eintragung erforderliche Herkunftsfunktion.

Die maßgeblichen beteiligten Verkehrskreise hat der Gerichtshof der Europäischen Union als „den Handel **und/oder** den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“ definiert (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla im Anschluss an EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 682, Rn. 23-25 – Bostongurka; Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 393 zu § 8). Mithin kann auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 393 zu § 8; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435; BPatG MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido; BPatG B. v. 27. März 2012, Az: 24 W (pat) 558/11 – Ventas – und BPatG B. v. 18. September 2012, Az.: 24 W (pat) 531/10 – BALANCE – N - BRIGHTEN).

So verhält es sich hier. Denn das angemeldete Zeichen kann jedenfalls für den Fachverkehr für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen, insbesondere als Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe sowie als Angabe des Erbringungsortes bzw. der Verkaufsstätte. Der Fachverkehr, für den Englisch sowohl Fach- als auch Welthandelsprache ist, wird die englische Angabe „TecAftermarket“ ausschließlich als Sachangabe auffassen i. S. v. „technischer Zubehör- bzw. Ersatzteilmarkt“. Die angemeldete Marke setzt sich ersichtlich aus den beiden englischsprachigen Komponenten „Tec“ und Aftermarket“ zusammen. Wie bereits das DPMA im angefochtenen Beschluss, auf den insoweit zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird, ausgeführt und belegt hat, ist „Tec“ eine gebräuchliche Abkürzung für das englische Wort *technic* (vgl. bereits BPatG 30W(pat)273/93 - BLUE TEC/TEC; 29W(pat)144/93 - TECCO/ecco-tec; 27W(pat)130/00 - O.K. Tec/TEC; 30W(pat)129/01 – Cliptec; jeweils Pavis Proma), die häufig im Zusammenhang mit technisch geprägten Waren und Dienst-

leistungen verwandt wird. Der Begriff „aftermarket“ bedeutet übersetzt u. a. „Zubehörmarkt“ (vgl. Langenscheidt Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften Englisch – Deutsch 2. Aufl., 2004, S. 41). Er wird nach den Feststellungen des Senates auch im Inland mit dieser Bedeutung verwendet (vgl. z. B. „Aftermarket – gewappnet für wachsende Herausforderungen“ in: www.vda.de/de/verband/fachabteilungen/aftermarket/index.html; „Aftermarket – Die Wahrheit über die Qualität von Kfz-Ersatzteilen“ in: Berliner Morgenpost online v. 15.12.2012; „abh und Polk präsentieren Studie zum chinesischen Aftermarket“ in: Reifenpresse.de v. 12.12.2012).

Der Einwand der Anmelderin, das DPMA habe die Wortkombination unzulässig einer zergliedernden Betrachtungsweise unterzogen, geht fehl. Zwar kann die Zusammenstellung von zwei - für sich genommenen - schutzunfähigen Begriffen zu einem neuen Begriff nach der Rechtsprechung eintragungsfähig sein. Dabei geht der beschreibende Charakter mehrerer Wörter aber in der Regel nicht allein durch ihre Zusammenfügung verloren. Vielmehr muss ein merklicher begrifflicher Unterschied zwischen der Kombination in ihrer Gesamtheit und der bloßen Summe ihrer Bestandteile bestehen (vgl. z.B. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantor; GRUR 2004, 680 - BIOMILD; GRUR 2006, 229 - BioID; GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; BGH GRUR 2009, 949 - My World).

Daran fehlt es hier: Die - isoliert betrachtet - beschreibenden Wörter „Tec“ und „Aftermarket“ stammen aus derselben Sprache und jedenfalls aus eng benachbarten sachlichen Bereichen. Ihre konkrete Kombination ist nicht ungewöhnlich, weil ein Zubehörmarkt bzw. Ersatzteilmarkt („aftermarket“) üblicherweise darauf gerichtet ist, Investitionsgüter oder hochwertige Konsumgüter, die häufig aus technischen Komponenten bestehen, zu erhalten, zu ergänzen oder zu verbessern. Diese enge sachliche Verbindung zwischen diesem Marktsegment und Technik im Allgemeinen macht die Wortkombination „TecAftermarket“ für den Fachverkehr naheliegend. Er hat daher keinen Anlass, in der Marke etwas anderes als eine beschreibende Angabe zu sehen (vgl. dazu Ströbele in Ströbele/Hacker MarkenG § 8 Rn. 157).

In Bezug auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann das Markenwort „TecAftermarket“ i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG den Bestimmungszweck bezeichnen: Die in der Klasse 9 beanspruchten Waren können die zum Betrieb eines technischen Zubehörmarktes erforderlichen Daten und Computerprogramme sein. Die Dienstleistungen der Klasse 35 „Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computer- und Internet-Datenbanken, Aktualisierung und Pflege von Daten in Computer- und Internet-Datenbanken“ sowie alle Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 können sämtlich dem Betrieb eines Marktes für technische Zubehör- und/oder Ersatzteile, beispielsweise in einem Computernetzwerk, dienen. Die Dienstleistungen in Klasse 35 „Erteilung von Auskünften und Informationen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Durchführung von Ermittlungen und Nachforschungen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Organisationsberatung in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren“ können sämtlich für den technischen Zubehör- und Ersatzteilmarkt bestimmt sein.

Der Umstand, dass das Anmeldezeichen „TecAftermarket“ lexikalisch nicht nachweisbar ist, ändert nichts an der Eignung der angemeldeten Marke als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der Fachverkehr ist daran gewöhnt, dass in zahlreichen Wortneubildungen der Bestandteil „Tec“ als Hinweis auf „Technik“ / „technical“ verwandt und mit einer weiteren, meist beschreibenden Angabe – hier dem bekannten Fachbegriff „aftermarket“ – kombiniert wird. In der Wahrnehmung des Fachverkehrs erschöpfen sich die so gebildeten Gesamtbegriffe in einem beschreibenden Hinweis auf den technischen Charakter einer Sache oder eines Sachbereichs. Als Hinweis auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen treten diese Begriffe dagegen nicht in Erscheinung.

Ohne Erfolg beruft sich die Anmelderin darauf, dass die Angabe „Tec“ als gemeinsamer Bestandteil einer Markenserie der Anmelderin ihren Gesellschaftern, das sind – nach dem Vortrag der Anmelderin – eine Vielzahl namhafter

Zulieferunternehmen der Automobilindustrie, als Herkunftshinweis bekannt sei. Sofern die Anmelderin sich damit auf die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung des Markenbestandteils „Tec“ i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG berufen wollte, kann dieser Vortrag schon deswegen nicht weiterführen, weil die für die Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht auf den Markt für Zubehör- und Ersatzteile für Automobile beschränkt sind, sondern jeden technischen Bereich betreffen können. Bei diesem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen würde es daher für eine Verkehrsdurchsetzung des Markenbestandteils „Tec“ auf dessen Bekanntheit bei den Verkehrskreisen des gesamten Marktes für technische Zubehör- und Ersatzteile ankommen. Dazu hat die Anmelderin nichts vorgetragen.

Als unmittelbare Sachangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist die angemeldete Wortmarke auch nicht unterscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 16) - Marlene Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 952 (Nr. 19) - DeutschlandCard; GRUR 2008, 710 (Nr. 16) VISAGE).

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Bild.T-Online u. ZVS; GRUR 2008, 229 - BioID; GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 – Henkel; BGH GRUR 2008, 1093 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya). Die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Bei der Gemeinschaftsmarke Nr. 9505744 der Anmelderin handelt es sich im Übrigen – im Unterschied zu der hier angemeldeten reinen Wortmarke - um eine Wort-Bildmarke, bei deren Beurteilung nicht zuletzt die graphische Gestaltung zu berücksichtigen war.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil die Sache keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft und die Zulassung auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten ist, § 83 Abs. 1, 2 MarkenG.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Me