



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 549/18

(Aktenzeichen)

Verkündet am

02. Juli 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 109 321.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 02. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 15. September 2017 angemeldete Wortmarke

Smart-Factory-Panel

soll für die Waren

„Klasse 09: Software für Unternehmenstechnologie; Software für die Fertigungstechnik; Software für die Analyse von Unternehmensdaten; Software“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 09. Juli 2018 zurückgewiesen.

Zur Begründung nimmt die Markenstelle auf den Beanstandungsbescheid vom 29. März 2018 Bezug, in welchem ausgeführt ist, dass einer Eintragung des angemeldeten Wortzeichens die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden.

Die angemeldete Wortfolge sei aus den zum englischen Grundwortschatz gehörenden und im inländischen Sprachgebrauch gebräuchlichen Begriffen „smart“, „factory“ und „panel“ gebildet, wobei die Wortfolge „smart panel“ für sich gesehen auch Tabletcomputer und digitale Sicht- und Bedienfelder sowie in der Betriebswirtschaft einen bestimmten gleichbleibenden Kreis von Auskunftssubjekten (Personen, Betrieben), bei denen über einen längeren Zeitraum hinweg Messungen

(Beobachtung, Befragung) zu gleichen Themen in der gleichen Methode und zu den jeweils gleichen Zeitpunkten vorgenommen werden, bezeichne.

In ihrer Gesamtheit werde die angemeldete Wortfolge daher entsprechend dem unmittelbaren Sinngehalt ihrer Wortbestandteile iS von „intelligentes Betriebs-Panel“ verstanden.

Mit dieser Bedeutung erschöpfe sich die angemeldete Wortfolge in einer schlagwortartigen Beschreibung der Thematik, des Inhaltes sowie des Einsatzbereichs der beanspruchten Software, nämlich dass diese ein intelligentes Beobachtungs-/Überwachungs-/Optimierungsinstrument für Betriebe ermögliche. Diese Bedeutung erschließe sich den relevanten Verkehrskreisen auch ohne weiteres, zumal Englisch im vorliegend relevanten Warenbereich Fachsprache sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass die Wortfolge „smart panel“ entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht einfach unter Übernahme des Begriffs „Panel“ der Sinngehalt „intelligentes Betriebs-Panel“ zugewiesen werden könne, da „Panel“ nicht nur verschiedene Bedeutungen aufweise, sondern auch ein im Inland nicht gebräuchlicher und allenfalls selten verwendeter Fachbegriff sei, welcher dem Verkehr nicht allgemein bekannt sei.

Zudem komme es auf den Sinngehalt von „smart panel“ auch nicht an, da die angemeldete Marke **Smart-Factory-Panel** laute, welche dem inländischen Durchschnittsverbraucher aber erst recht nicht bekannt sei. Dafür spreche auch, dass zu dieser Wortfolge bei einer Internetsuche gerade einmal 79 Treffer ausgewiesen würden.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 09. Juli 2018 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung Rechercheergebnisse zur Bedeutung und Verwendung der Begriffe „Smart Factory“ und „Panel“ übersandt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **Smart-Factory-Panel** in Bezug auf die beanspruchten Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). 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 (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die

sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen entbehrt die Wortmarke **Smart-Factory-Panel** für die beanspruchten Waren jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Sie besteht aus drei nicht nur den vorliegend relevanten Fachkreisen aus dem Computer- und IT-Bereich, sondern auch allgemeinen Verkehrskreisen ohne weiteres geläufigen englischen Begriffen.

aa. Der erste Zeichenbestandteil „smart“ wird im Sinne von „schlau, klug, gewitzt, geschickt oder raffiniert“ verstanden. Im hier einschlägigen Computerbereich wird „smart“ seit langem im Sinne von „fähig zu unabhängigen und scheinbar intelligenten Operationen“ oder auch „selbständig gesteuert“ (vgl. u.a. Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, Mannheim, 2003, S. 815) verwendet und steht damit für die sogenannte „gerätetechnische Intelligenz“ (vgl. BGH GRUR 1990, 517 – SMARTWARE; BPatG, 30 W (pat) 120/00 – sm@rt c@rd; BPatG 25 W (pat) 527/16 – Smart Energy Backbone, veröffentlicht auf der Internetseite des BPatG), wobei regelmäßig eine Verwendung in Kombination mit weiteren Wortbestandteilen stattfindet, welche den mit „smart“ beschriebenen Gegenstand bzw. die so bezeichnete Technologie näher definieren.

bb. Eine solche gesamtbegriffliche Verbindung geht der Zeichenbestandteil „Smart“ innerhalb der angemeldeten Wortfolge allerdings entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht mit dem Begriff „Panel“ ein. Dem steht bereits – worauf die Anmelderin zutreffend hinweist – die Reihenfolge der Begriffe entgegen, wonach

zwischen „Smart“ und „Panel“ der weitere Zeichenbestandteil „Factory“ angeordnet ist.

Allerdings verbinden sich die Zeichenbestandteile „Smart“ und der ihm nachgestellte englische Begriff „factory“ in seiner allgemein bekannten Bedeutung „Fabrik“ innerhalb der Wortfolge zu einer gesamtbegrifflichen Einheit. Diese ergibt sich zwar nicht allein aus dem zwischen beiden Begriffen angeordneten Bindestrich, da ein solcher auch zwischen den Zeichenbestandteilen „Factory“ und „Panel“ vorhanden ist. Jedoch handelt es sich bei der englischsprachigen Begriffskombination „Smart Factory“ um eine seit längerem dem Fachverkehr, aber auch allgemeinen Verbrauchern bekannte und gebräuchliche fachbegriffliche Bezeichnung, welche auf Grundlage ihrer wortsinngemäßen Bedeutung „intelligente Fabrik“ schlagwortartig eine Produktionsumgebung bezeichnet, in der sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme ohne menschliche Eingriffe weitgehend selbst organisieren (vgl. dazu den der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung als Anlage 1 übersandten Auszug <https://refa.de/service/refa-lexikon/smart-factory> v. 3.11.2016 sowie den der Anmelderin ebenfalls übersandten „Wikipedia“-Eintrag zu „Smart Factory“). Auch in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 09 drängt sich für den Verkehr ein solches Verständnis des Zeichenbestandteils „Smart-Factory“ auf.

Jedenfalls der Fachverkehr sowie fachlich interessierte Kreise, aber auch weite Teile des allgemeinen Verkehrs werden daher in der angemeldeten Wortfolge trotz der zwischen den Zeichenbestandteilen angeordneten Verbindungsstriche nicht eine Aneinanderreihung von drei Einzelbegriffen, sondern eine Kombination der gängigen Begriffskombination „Smart Factory“ mit dem weiteren Zeichenbestandteil „Panel“ erkennen.

cc. Das englische Wort „Panel“ ist im Bereich der (EDV- und IT-)Technik eine seit langem gebräuchliche Bezeichnung für „Armaturentafel, Bedienungsfeld, Schalttafel“ (vgl. Peter Winkler, Fachwörterbuch der EDV-Begriffe, 2011, S. 223). „Panel“ ist in dieser Bedeutung als Bezeichnung für eine Anzeige-, Steuerungs- und

Regelungseinheit von Maschinen oder Anlagen auch in die deutsche Sprache eingegangen (vgl. BPatG 30 W (pat) 192/03 – Compact Panel sowie BPatG 24 W (pat) 235/94 – ErgoPanel und HABM R1049/00 – VISUAL PANEL, jeweils veröffentlicht auf PAVIS PROMA).

Im Rahmen einer „Smart Factory“ wird die Steuerung und Regelung von betrieblichen Abläufen und Funktionen oftmals durch mobile Assistenzsysteme wie zB Tablets und Smartphones übernommen, was auch bereits für den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke galt. Beispielhaft kann dazu auf den der Anmelderin mit der Ladung als Anlage 3a übersandten Auszug aus der Internet-Seite <https://www.pressebox.de/pressemitteilung/in-tech-gmbh/HANNOVER-MESSE-2017-in-tech-praesentiert-Apps-fuer-die-Smart-Factory/boxid/846451> v. 5. April 2017 verwiesen werden, auf der es u.a. heißt: „Tablet, Smartphone und Smartwatch stellen die neuen intelligenten Unterstützer in der modernen Smart Factory dar“.

Als mobile Assistenzsysteme wurden dabei in der Industrie auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung als „Touch Panels“ bezeichnete Bedien- und Steuerungselemente für unterschiedlichste Einsatzbereiche der Maschinensteuerung verwendet. Dazu kann verwiesen werden auf die der Anmelderin als Anlage 4 übersandte Fundstelle <https://www.csg-muenster.de/kategorie/touch-panel-monitore/> v. 23.09.2015, in der u.a. ausgeführt ist: „effizient und intuitiv – Touch-Panel Monitore sind Varianten von Industrie PCs für den Einsatz in Schaltschränken und Pulten, ...“.

Dabei sind solche Panels oftmals Bestandteil eines sog. Panel-PC, worunter man einen Industrie-PC versteht, welcher mit den Bedien- und Beobachtungsfunktionen eines Touch-Monitors ausgestattet ist (vgl. dazu die der Anmelderin als Anlage 5 übersandte Fundstelle https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&uril=wc:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Panel_PCs_P-07-01-03/a54dbe58-4269-4d81-90f6-b87e57210622 v. 03.01.2007, in welcher unter der Überschrift „Multitalente mit Weitsicht“ ausgeführt ist: „Panel-PCs verbinden die

Vorteile eines modernen Industrie-PCs mit den Bedien- und Beobachtungsfunktionen eines Touch-Monitors.“).

dd. Ausgehend davon werden jedenfalls der Fachverkehr sowie fachlich interessierte Kreise, aber auch weite Teile des allgemeinen Verkehrs die Kombination der Wortbestandteile „Smart Factory“ und „Panel“ ohne weiteres iS von „Anzeige-/Bedienelement für eine mit gerätetechnischer Intelligenz ausgestattete Fabrik“ und damit als Anzeige- und Regelungseinheit für eine Produktionsumgebung, in der sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme weitgehend selbst organisieren, verstehen.

b. Sämtliche seitens der Anmelderin zu Klasse 09 beanspruchten Waren aus dem Bereich der Software können für eine Anzeige- und Regelungseinheit einer „smart factory“ konzipiert sein. In Bezug auf diese Waren wird der Verkehr dann aber **Smart-Factory-Panel** bereits aus sich heraus sofort und ohne Schwierigkeiten allein als Hinweis auf den Bestimmungs- und Verwendungszweck der beanspruchten Waren verstehen, nämlich dass diese für ein Anzeige-/Bedienelement einer „smart factory“ bestimmt und geeignet sind.

Es bedarf keiner analysierenden, mehrere differenzierende Gedankenschritte erfordernden Betrachtungsweise und auch keines vertieften Nachdenkens, um diesen rein sachlichen Bezug zwischen dem angemeldeten Zeichen und den beanspruchten Waren zu erkennen und zu erfassen. Die Wortfolge beschränkt sich auf eine bloße Aneinanderreihung der Fachbegriffe „Smart Factory“ und „Panel“, ohne eine ungewöhnliche Struktur oder Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art aufzuweisen, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten, sondern erschöpft sich in Bezug auf die Waren in einem aus sich heraus verständlichen und für den Verkehr ohne weiteres erkennbaren Hinweis auf deren Bestimmungs- und Verwendungszweck.

c. Die Marke **Smart-Factory-Panel** kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser