

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 70/99

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 395 52 373**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. März 1998 und 17. Februar 1999 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 22. Dezember 1995 zur Eintragung in das Markenregister angemeldete Bezeichnung

APP

soll für Waren der Klassen 5 und 9 sowie Dienstleistungen der Klasse 41 in die Markenrolle eingetragen werden. Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach Beanstandung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen bestehender Eintragungshindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

- "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; medizinische Nahrungsmittel" (Klasse 5)
- "Ausbildung, Erziehung, Unterricht sowie Durchführung von Schulungen" (Klasse 41).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, daß "APP" eine medizinisch-wissenschaftliche Abkürzung für "Arginin-angereichertes Polipeptid", "Aneurin-py-

rophosphat" und "Alzheimer Amyloid Precursor Protein" darstelle, so daß die Kennzeichnung für die zurückgewiesenen Waren der Klasse 5 nur als abgekürzter Hinweis auf Inhaltsstoffe oder entsprechende Waren verstanden werde und ein konkretes Freihaltebedürfnis der Mitwettbewerber bestehe. So gehörten zB Antibiotika zur Substanzklasse der Peptide wie auch die Verwendung von "APP" als Abkürzung für "Alzheimer Amyloid Precursor Protein" durch eine Internetrecherche belegt sei. "APP" stelle auch für die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 41 eine beschreibende und Freihaltebedürftige Abkürzung für "Anwenderprogrammpaket" dar. Die Tatsache, daß "APP" auch auf diesem Gebiet als Abkürzung für eine Reihe von Begriffen diene wie zB auch "auxiliary power plant" für Hilfs- bzw Notstromanschluß oder als Abkürzung für Arithmetikprozessor diene, stehe dieser Annahme nicht entgegen, weil sich bezogen auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen ergebe, welche Bedeutung gemeint sei. Die in den Hilfsanträgen vorgenommenen Einschränkungen seien ebenfalls nicht geeignet, die Bedenken gegen die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung zu entkräften, da im Hinblick auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 5 nicht ausgeschlossen werden könne, daß die genannten Stoffe auch allergologische Wirkungen hätten und in bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 41 auch denkbar sei, daß Schulungen mit Hilfe von Anwenderprogrammen auf medizinischem Gebiet angeboten würden. Auch fehle es an der von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG geforderten Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung, da die beteiligten Verkehrskreise in "APP" nur beschreibende Bedeutungen, nicht aber einen Herkunftshinweis sehen würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die den streitgegenständlichen Teil des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen wie folgt neu gefaßt hat:

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; medizinische Nahrungsmittel; alle vorgenannten Waren zur Verwendung in der

Allergologie, insbesondere zur Prävention und zur Behandlung; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide (Klasse 5)

Ausbildung, Erziehung, Unterricht sowie Durchführung von Schulungen, alle vorgenannten Dienstleistungen für den medizinischen Bereich, nämlich für den Bereich der Allergologie (Klasse 41)"

Die Anmelderin stellt den (sinngemäßen) Antrag,

die angegriffenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Ansicht der Markenstelle könne nicht gefolgt werden, da es sich bei "APP" um keinen geläufigen Fachbegriff handele, der als unmittelbar beschreibende Abkürzung im genannten Sinne für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht komme und als solcher auch tatsächlich verwendet werde. So enthielten auch die medizinischen Standardwerke keinen eigenständigen Eintrag von "APP" als Abkürzung für die genannten chemischen und medizinischen Fachbegriffe. Die Markenstelle habe im übrigen für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses in unzulässiger Weise auf hochspezialisierte Fachkreise abgestellt, während tatsächlich in erster Linie auf Ärzte, Apotheker und in besonderem Maß auf medizinische und chemische Laien abzustellen sei. Selbst wenn man unterstelle, daß "APP" tatsächlich als Abkürzung für eine der genannten Langformen allgemein bekannt sei, so hätte die Markenstelle konkret eine Verwendung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nachweisen müssen. Hierfür fehlten jegliche Anhaltspunkte. Der Annahme eines Freihaltebedürfnisses stehe aber auch entgegen, daß für "APP" allein 13 verschiedene Bedeutungsinhalte lexikalisch nachweisbar seien. Ein Freihaltebedürfnis sei aber bei Mehrdeutigkeit eines Markennwortes ausgeschlossen. Dies gelte auch hinsichtlich der beanstandeten Dienstleistungen, wobei im übrigen auch keine Feststellungen getroffen worden

seien, die auf einen beschreibenden Zusammenhang zwischen "Anwenderprogrammpaket" und "Ausbildung, Erziehung" hinwiesen und eine entsprechende Verwendung belegten. Letztlich liege auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht vor, da Verbraucher die Bezeichnung "APP" aus den genannten Gründen gerade nicht als eine Abkürzung für die darunter angebotenen Waren und Dienstleistungen verstehen, sondern der Bezeichnung keinen besonderen Sinngelalt beimessen würden.

Da im Hinblick auf die geäußerten Bedenken des Senats zur der Verwendung von "APP" als Abkürzung für das im Zusammenhang mit der Alzheimerschen Erkrankung stehende "Amyloid Precursor Protein" das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu den Klassen 5 und 41 weiter eingeschränkt worden sei, stünden auch insoweit der Anmeldung nunmehr keine Eintragungshindernisse entgegen

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG) und hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung "APP" nach weiterer Beschränkung des Warenverzeichnisses keine Schutzhindernisse im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind Bezeichnungen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen bzw beschreibenden Sachangaben bestehen, sofern für diese Angaben ein Freihaltebedürfnis besteht. Insoweit kann es vorliegend dahingestellt bleiben, ob die Bezeichnung "APP" eine derartige unmittelbar warenbeschreibende oder jeden-

falls hinreichend eng mit den konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen in Beziehung stehende Sachangabe im Sinne dieser Vorschrift darstellen kann und ob darüber hinaus auch solche Angaben dem Schutzhindernis unterliegen, die nicht die Ware selbst, sondern nur sonstige für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware beschreiben (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 465 - BONUS). Denn für die Bezeichnung "APP" sieht der Senat jedenfalls in Bezug auf die nach weiterer Beschränkung des Warenverzeichnisses vorliegend noch maßgeblichen Waren und Dienstleistungen keine Anhaltspunkte für die mit hinreichender Sicherheit zu treffende Annahme eines aktuellen Freihaltebedürfnisses zugunsten der Mitwettbewerber. Die lediglich theoretische Möglichkeit einer künftigen Verwendung vermag dagegen kein Freihaltebedürfnis zu begründen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 8 Rdn 52 mit weiteren Hinweisen).

Hinsichtlich der zu Klasse 5 noch angemeldeten Waren läßt sich für keine der lexikalisch nachweisbaren Bedeutungen, die "APP" als medizinisch-wissenschaftliche Abkürzung besitzen kann, eine tatsächliche Verwendung oder ein ernsthaftes künftiges Verwendungsinteresse als beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG feststellen. Weder ist ersichtlich, daß "APP" als Abkürzung für "Aneurinpyrophosphat" als eigenständiger Fachbegriff im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren tatsächlich beschreibende Verwendung findet oder zukünftig ernsthaft benötigt wird noch sind derartige Anhaltspunkte für die weitere Bedeutung von "APP" als Abkürzung für "argininreiches (argininangereichertes) Polypeptid" zu erkennen (vgl zu diesen Voraussetzungen zB BPatG GRUR 1999, 330, 331 - CT). So enthalten bereits die einschlägigen Fachlexika keinen Nachweis dafür, daß sich "APP" als Abkürzung für die genannten Begriffe verselbständigt hat, also ohne Rückgriff auf die jeweiligen Grundwörter verwendet wird. Ferner steht der Annahme eines Freihaltebedürfnisses hinsichtlich einer Bedeutung von "APP" als Abkürzung für "Aneurinpyrophosphat" auch entgegen, daß sich ein Gebrauch dieser mit dem veralteten Begriff "Aneurin" gebildeten Bezeichnung nicht mehr nachweisen läßt und statt dessen nur die mit dem heutigen, allein zu-

lässigen INN "Thiamin" (Vitamin B 1) gebildete Bezeichnung "Thiamindinphosphat" (Thiaminpyrophosphat, TPP) nachweisbar ist (vgl RÖMPP Lexikon Chemie, 10. Aufl, "Thiamin", "Vitamin B 1; ferner Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 255. Aufl, "Aneurin" und "TTP"). Auch in der weiteren Bedeutung von "Arginin-reiches Poylpeptid" läßt sich "APP" nur als Abkürzung in einem Abkürzungslexikon, nicht aber in einschlägigen Fachlexika finden, wobei im übrigen unter Berücksichtigung der in das Warenverzeichnis aufgenommenen Angabe "zur Verwendung in der Allergologie" nicht ersichtlich ist, in welchem Zusammenhang diese Abkürzung zur Beschreibung dieser Waren dienen könnte und ernsthaft benötigt werden sollte.

Dies gilt auch, soweit "APP" im Zusammenhang mit der Alzheimerschen Erkrankung als Abkürzung für "Amyloid Precursor Protein" steht und nach den getroffenen Feststellungen des Senats und der Markenstelle auch tatsächlich als selbstständige beschreibende Abkürzung in der Fachliteratur nachweisbar ist. Denn wenn auch insoweit ein Freihaltebedürfnis besteht, erstreckt sich dieses nicht auf Waren, welche zur Verwendung in der Allergologie bestimmt sind und für welche es schon an einem warenbeschreibenden Sinngehalt und einer Verwendung fehlt (vgl auch BGH MarkenR 1999,293, 294 - HOUSE OF BLUES zum Verbot der Erstreckung auf ähnliche Waren).

Ebenso läßt sich hinsichtlich der zu Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen zwar für "APP" ein lexikalischer Nachweis für "Anwenderprogrammpaket" oder "applications potability profile" als Bezeichnung für das Übertragbarkeitsprofil von Anwendungen (vgl Schulze, Computerkürzel, Lexikon der Akronyme, Kurzbefehle und Abkürzungen), "Application Part" als Synonym für Anwenderteil (vgl Ongena, Kürzellexikon zu Elektronik, Elektrotechnik, Computertechnik und Kommunikationstechnik), "Application File" für "Datei-Namenserweiterung für ein Anwenderprogramm" (vgl Rosenbaum, Glossar EDV) sowie für weitere, bereits von der Markenstelle genannte Bedeutungen in Abkürzungslexika belegen. Zu berücksichtigen ist insoweit aber zunächst, daß Abkürzungen ursprünglich weniger aussagekräftig

als die Fachbegriffe selbst sind, sofern sich ihre Bedeutung dem Verkehr nicht durch eine tatsächliche Verwendung auf dem einschlägigen Waren- oder Dienstleistungsbereich erschließt und diese deshalb auch allein einen eindeutigen, verselbständigten Bedeutungsgehalt vermitteln können. Letzteres läßt sich für die Abkürzung "APP" jedoch nicht feststellen, da der Senat keine Hinweise für einen tatsächlichen Gebrauch von "APP" als derart verselbständigte Abkürzung in einschlägigen Fachwerken finden konnte. Hinzu kommt, daß das Interesse der Mitwettbewerber an der Freihaltung einer in vorliegendem Zusammenhang stehenden - zudem noch mehrdeutigen - Abkürzung im Hinblick auf die ständig zunehmende Anzahl und Bedeutungsvielfalt von Abkürzungen im Computerbereich eher fernliegt. So weist Schulze (aaO) in seinem Vorwort, darauf hin, daß bereits mehr als 10000 Computerkürzel für etwa 16000 verschiedene Begriffe existieren und die Anzahl explosionsartig zunimmt.

Dies braucht jedoch nicht weiter vertieft zu werden. Denn selbst wenn man unterstellt, daß derartige die Software (Datenverarbeitungsprogramme) eines Computers betreffende Sachangaben zugleich auch der Bezeichnung der Beschaffenheit oder Bestimmung der konkret angemeldeten Dienstleistungen oder ihrer Merkmale im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dienen können (vgl aber BGH GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE zur Abgrenzung von Soft- und Hardware), so fehlt es im Hinblick auf die Mehrdeutigkeit von "APP" an der von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vorausgesetzten Eignung zur beschreibenden Verwendung. "APP" steht nämlich für mehrere, nicht synonyme Bedeutungen als beschreibende Angaben im Zusammenhang mit Datenverarbeitungsprogrammen, die sämtlich die Anwendungssoftware bzw "Anwendungsprogrammpakete" wie zB Office, Excel, Lotus, Corel Draw betreffen, und kann deshalb keinen hinreichend bestimmten, eindeutigen Aussagegehalt vermitteln. Zwar steht nicht bereits generell die Mehrdeutigkeit eines Begriffs der Eignung zur beschreibenden Verwendung entgegen. Eine Eignung fehlt jedoch dann, wenn wie vorliegend die unterschiedlichen beschreibenden Bedeutungen des Begriffs auch für einzelne Waren oder Dienstleistungen innerhalb angemeldeter Oberbegriffe noch mehrdeutig bleiben (vgl BPatG

GRUR 1999, 330, 331 - CT; PAVIS PROMA, Kliems, 30 W (pat) 75/97 SCM). Der Senat vermag deshalb vorliegend ein Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht festzustellen.

Der angemeldeten Bezeichnung kann auch eine Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht abgesprochen werden. "APP" erweist sich vorliegend weder als bloße Sachangabe noch bestehen sonstige Anhaltspunkte dafür, daß der Verkehr hierin in Bezug auf die beanspruchten Waren keinen als Unterscheidungsmittel dienenden betrieblichen Herkunftshinweis sehen wird.

Auf die Beschwerde der Anmelderin waren deshalb die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Kliems

Knoll

Engels

Pü