

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 4/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 00 202.9**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 1999 und vom 13. September 2000 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Angemeldet ist die Marke

Dr. Jones

für folgende Waren:

"Wasch- und Bleichmittel; Seifen; Mittel zu Körper und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputz- und -pflegemittel, insbesondere Zahncreme, -pasta oder -pulver; Mundwässer; medizinische Zahnputzmittel"

Diese Anmeldung hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle angeführt, der Eintragung stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG entgegen, weil die angemeldete Marke ersichtlich zur Täuschung geeignet sei. Die Täuschungsgefahr gem § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG sei vorliegend deswegen iSv § 37 Abs 3 MarkenG "ersichtlich", weil die angemeldete Wortmarke mit dem Markenelement "Dr." die allgemein verständliche Abkürzung für einen akademischen Doktor-Titel enthalte und die Anmelderin gleichwohl und trotz wiederholter Aufforderungen

durch die Markenstelle keinen Nachweis über die Beteiligung eines promovierten Wissenschaftlers an der Entwicklung, der Produktion oder Überwachung der beanspruchten Waren geführt habe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 1999 und vom 13. September 2000 aufzuheben.

Zu den weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist auch begründet, denn der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG nicht entgegen.

Gem § 37 Abs 3 MarkenG kann eine Anmeldung nur dann nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG zurückgewiesen werden, wenn die Eignung der angemeldeten Marke zur Täuschung "ersichtlich" ist. Anknüpfungspunkt für den markenrechtlichen Begriff einer "ersichtlichen" Täuschungsgefahr ist das Verhältnis zwischen der angemeldeten Marke einerseits und den für diese Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen andererseits. Die bloße Möglichkeit, die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch in irreführender Weise zu benutzen, rechtfertigt noch nicht die Schutzversagung nach § 8 Abs 2 Nr 4 iVm § 37 Abs 3 MarkenG. Nur wenn bei jeder in Betracht kommenden Benutzungshandlung die Marke die angesprochenen Verkehrskreise über die angebotenen Waren und Dienstleistungen täuschen würde, ist die Marke "ersichtlich" irreführend iSv § 8 Abs 2 Nr 4 iVm § 37 Abs 3 MarkenG (vgl BPatG GRUR 1999, 746, 747, 748

"Omeprazol"; BPatGE 39, 1, 5 "PGI"; BPatG GRUR 1989, 593, 594 "Molino", Schweikert, Mitt 1990, 1 ff; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 8 Rdn 230).

Diese Beschränkung des markenrechtlichen Täuschungs-Begriffs folgt aus den Grundsätzen des patentamtlichen Eintragungsverfahrens. Die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse gem § 8 MarkenG im Eintragungsverfahren beschränkt sich auf die angemeldete Marke als solche in der Ausgestaltung, für die ihre Eintragung beantragt wird. In welcher Form und für welche Waren die angemeldete Marke tatsächlich benutzt wird, kann schon deswegen kein Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren sein, weil die Benutzung der angemeldeten Marke keine Voraussetzung für deren Eintragung ist und dem Inhaber einer Marke erst fünf Jahre nach der Eintragung markenrechtliche Nachteile aus einer Nichtbenutzung entstehen können. Schutz vor solchen Täuschungen, die durch die konkrete Benutzung einer Marke entstehen können, gewährt ua § 3 UWG, der den Rechtsweg vor die Zivilgerichte eröffnet und damit auch zu einem Verfahren, das - anders als das kursorische registerrechtliche Verfahren - eine vollständige Beweiserhebung über die tatsächlichen und - bei Benutzungsfragen oft komplexen - Verhältnisse erlaubt (vgl BPatG "Molino" aaO; Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdn 223).

In dem hier dargetanen Sinn ist die angemeldete Marke "Dr. Jones" nicht "ersichtlich" täuschend. Das Warenverzeichnis umfaßt ausnahmslos solche Warengruppen, die in der Regel unter Mitwirkung von promovierten Naturwissenschaftlern entwickelt, produziert und überwacht werden. Insoweit besteht kein inhaltlicher Gegensatz zwischen der angemeldeten Marke einerseits und ihrem Warenverzeichnis andererseits. Ob die von der Anmelderin möglicherweise (künftig) unter der Marke "Dr. Jones" vertriebenen Waren tatsächlich den entsprechenden Verkehrserwartungen entsprechen (werden), kann im registerrechtlichen Eintragungsverfahren nicht festgestellt und damit auch nicht berücksichtigt werden.

Aus diesen Gründen ist der Beschwerde stattzugeben und es sind die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Werner

Bb