

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 133/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 59 716

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juni 1999 und vom 10. Juli 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung **ExpressCode** soll nach einer Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverhältnisses im Beschwerdeverfahren für

Wissenschaftliche und industrielle Forschung, nämlich Genom- und Proteomforschung

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke teilweise, nämlich - ausgehend von dem seinerzeitigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis - für die Dienstleistungen "Wissenschaftliche und industrielle Forschung" und "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG verneint und die Anmeldung insoweit zurückgewiesen.

An der ohne weiteres erkennbar aus den englischen Wörtern "Express" und "Code" zusammengesetzten angemeldeten Marke bestehe ein Freihaltungsbedürfnis. Die Gesamtbezeichnung biete sich als leicht verständliche, üblichen Bezeichnungsgepflogenheiten folgende Sachaussage über einen Code an, der die Zuord-

nung oder Überführung von Zeichen besonders schnell auszuführen gestattet bzw die schnelle Verarbeitung, Übertragung, Auswertung so verschlüsselter Daten erlaube. Die Benennung eines Gegenstandes einer Dienstleistung sei im allgemeinen auch beschreibend für die auf diesen Gegenstand gerichtete oder auf ihm beruhende Dienstleistung selbst. Dabei habe die Prüfung daraufhin zu erfolgen, ob von den beanspruchten Dienstleistungs-Oberbegriffen gerade auch solche Inhalte von Forschung und Entwicklung umfaßt sein können, für die die angemeldete Bezeichnung als beschreibende Angabe dienen könne, was hier aufgrund der weiten Fassung der Dienstleistungsbegriffe der Fall sei. Wegen dieser im Vordergrund stehenden Sachaussage in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen fehle es der angemeldeten Marke auch an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach Rücknahme der Anmeldung für die Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" und Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses beantragt sie,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juni 1999 und vom 10. Juli 2000 aufzuheben und die angemeldete Marke auch für "Wissenschaftliche und industrielle Forschung, nämlich Genom- und Proteomforschung" einzutragen.

Die Anmelderin sei ein Biotechnologieunternehmen, das die Genom- und Proteomforschung in die Arzneimittelforschung integriere und unter der angemeldeten Marke Genomforschung betreibe, die sich auf die Genexpression beziehe, also auf die Umschreibung der in der DNA gespeicherten Information in RNA. Insoweit handele es sich hier zweifelsfrei um einen hochspezialisierten Fachverkehr, auf dessen besonderes Verständnis bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit abzustellen sei. In der Genomforschung werde der Begriff "Expression" wohl überwiegend im Zusammenhang mit dem vorangestellten Wort "Gen-" verwendet, jedenfalls sei "Express" im Bereich der Genomforschung nicht als übliche Abkürzung für

"(Gen)Expression" bekannt. Die angemeldete Marke sei eine Wortneuschöpfung der Anmelderin und daher ohne weiteres herkunftshinweisend. Der Ausdruck "ExpressCode" weise nicht nur auf einen "schnellen Code" hin, sondern sei wegen der Mehrdeutigkeit für die betreffenden Forschungsdienstleistungen nicht rein beschreibend und somit unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig.

Wegen der Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung "ExpressCode" hinsichtlich der noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen "Wissenschaftliche und industrielle Forschung, nämlich Genom- und Proteomforschung" die Schutzhindernisse des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG und der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht entgegen.

Zwar mögen das zum englischen Grundwortschatz gehörende Verb (to) "express" (= ausdrücken, äußern", aber auch "auspressen", bzw als Adverb im Sinne von "schnell, eilig") sowie der auch im deutschen Sprachschatz bekannte Begriff "Code" ua im Sinne eines (verschlüsselten) Zeichen-/Signalsystems für sich genommen zur Beschreibung auch der genannten eingeschränkten Dienstleistungen geeignet und wohl nicht eintragungsfähig sein. Die Schutzunfähigkeit einzelner Bestandteile spricht aber weder unter dem Gesichtspunkt einer beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG noch unter dem der fehlenden Unterscheidungskraft gegen die Eintragungsfähigkeit der Gesamtbezeichnung, zumal der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen regelmäßig ohne eine zerglie-

dernde und analysierende Betrachtung in seiner Gesamtheit aufnimmt (ständige Rechtsprechung, vgl BGH GRUR 1995, 408 – PROTECH; zu Mehrwortmarken BGH GRUR 2001, 162 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION mwN).

Der Ausdruck "ExpressCode" stellt in der Gesamtheit keine Kennzeichnung dar, die ausschließlich aus einer Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Zwar würde der Umstand, daß es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine - zudem von der Anmelderin selbst geschaffene - Wortneuschöpfung handelt, für sich allein weder der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehen, noch zwangsläufig zur Bejahung der Unterscheidungskraft führen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 143 und Rdn 21). Die Verneinung der Schutzfähigkeit setzt jedoch voraus, daß es sich dabei um einen Ausdruck handelt, der einen beschreibenden Aussagegehalt so klar und eindeutig offenbart, daß er geeignet ist, als Sachangabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu dienen. Das ist hier nicht der Fall.

Gerade im Hinblick auf den speziellen Bereich der "Genom- und Proteomforschung", auf den sich die hier beanspruchten Dienstleistungen nunmehr beschränken, ist - worauf die Anmelderin zu Recht hingewiesen hat - für die insoweit wohl ausschließlich angesprochenen Fachverkehrskreise in erster Linie ein Verständnis des Begriffs "ExpressCode" im Zusammenhang mit den einschlägigen Fachausdrücken wie insbesondere "(Gen)Expression", "Expressionssystem" oder "Expressed sequence tags (EST)" (vgl zur Bedeutung dieser Fachausdrücke RÖMPP, Lexikon Biochemie und Molekularbiologie, S 180, 209) nahegelegt.

Eine gegenwärtige unmittelbar beschreibende Verwendung der Gesamtbezeichnung in der konkreten Form ist jedoch nicht nachweisbar. Eine Recherche im Internet führte ausschließlich zu der Anmelderin selbst zuzurechnenden Fundstellen, in denen der Ausdruck "ExpressCode" zudem nicht in einem beschreibenden

Sinn, sondern vielmehr erkennbar als markenmäßige Bezeichnung für die "Genom- und Proteomforschung" bzw die "Genexpression" betreffende Dienstleistungen verwendet wird. Auch aus neueren einschlägigen Fachbüchern und Lexika ist nicht ersichtlich, daß es sich hierbei bereits um einen anerkannten und gängigen Fachausdruck zur Bezeichnung einer bestimmten Technologie auf dem Gebiet der Genomforschung bzw der Genexpression, bzw bei "Express" um eine übliche Abkürzung für "(Gen)-Expression" handelt. In Bezug auf "Genom- und Proteomforschung" bleibt vielmehr unklar, inwieweit ein an den Fachausdruck "(Gen)Expression" angelehnter Bestandteil "Express" in Kombination mit dem weiteren Markenbestandteil "Code" die Art, Eigenschaften, den Gegenstand oder sonstige Merkmale dieser Dienstleistungen konkret und unmittelbar beschreiben könnte. Danach liegen auch keine hinreichend sicheren Anhaltspunkte dafür vor, daß die hier zu berücksichtigenden Fachleute, die auf eine genaue und unmißverständliche technische bzw wissenschaftliche Bezeichnung von Gegenständen, Verfahren, Technologien etc angewiesen sind, die angemeldete Wortkombination als Sachbegriff für eine künftige beschreibende Verwendung auf dem hier einschlägigen Forschungsgebiet benötigen. Eine insoweit erforderliche analysierende Betrachtungsweise und Zwischenschaltung von mehreren Gedankenschritten kann aber, wie dargelegt, bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht zum Maßstab gemacht werden.

Nach Einschränkung der beanspruchten Dienstleistungen auf "Wissenschaftliche und industrielle Forschung, nämlich Genom- und Proteomforschung" ist nicht mehr davon auszugehen, daß die auf diesem Gebiet tätigen hochqualifizierten und – spezialisierten Fachleute in erheblichem Umfang der angemeldeten Marke den von der Markenstelle angenommenen Sinngehalt "schneller Code" beimessen.

Unter diesen Umständen kommt es für die Entscheidung letztlich nicht darauf an, ob eine grundsätzlich für die Schutzfähigkeit nach § 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 1 MarkenG sprechende Mehrdeutigkeit des angemeldeten Begriffs vorliegt.

Ausgehend von diesen Überlegungen zum Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG kann der angemeldeten Marke auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Sie ist nach Auffassung des Senats vielmehr noch hinreichend originell gebildet, um als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Da dem Ausdruck "ExpressCode" in keiner Hinsicht ein eindeutiger und unmittelbar beschreibender Sinngelalt in Bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen zugeordnet werden kann, vermittelt er gerade durch die Interpretationsbedürftigkeit der Gesamtaussage einen noch hinreichend phantasievollen Gesamteindruck.

Auf die Beschwerde der Anmelderin waren danach die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 aufzuheben.

Kliems

Engels

Brandt

Pü