

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 176/00

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 398 33 550**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 04. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Grabrucker und des Richters Kunze

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister ist die Buchstabenfolge

### **ATM**

als Wortmarke für die Waren

"Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile; Zubehör für Kraftfahrzeuge, nämlich Fahrwerksfedern Karosserie- und Aerodynamikteile, Anhängerkupplungen, Autoreifen, mechanische und elektronische Diebstahlsicherungen und Diebstahlwarngeräte, Gepäckträger für Fahrzeuge, Innenpolsterungen für Fahrzeuge, Holzteile für die Inneneinrichtung von Kraftfahrzeugen, Leichtmetallräder, Auspufftöpfe, Lenkräder, Stoßdämpfer, Fahrzeugsitze, Schneeketten; Fahrräder, Fahrradteile; Scheinwerfer für Fahrzeuge, Klima- und Lüftungsanlagen für Fahrzeuge"

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach einem Beanstandungsschreiben vom 23. Juli 1998 mit Beschluß vom 28. August 1998 die Anmeldung aufgrund § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen und zwar für "Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile". Die auf

"Kraftfahrzeuge" beschränkte Erinnerung dagegen wurde mit Beschluß vom 8. Mai 2000 zurückgewiesen mit der Begründung, "ATM" sei eine allgemeingeläufige und übliche Abkürzung für Austauschmotor und damit als Hinweis auf die Ausstattung des Kraftfahrzeugs eine unmittelbare Sachangabe. Mitbewerbern müsse es möglich sein auf diese Tatsache hinzuweisen. Daher sei sie freihaltebedürftig gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Aufgrund dieser beschreibenden Sachangabe fehle es dem Zeichen auch an Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit darin die Zurückweisung der Anmeldung für die Waren "Kraftfahrzeuge" ausgesprochen ist.

Er regt ferner an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Er trägt vor, die jeweiligen Beschlußbegründungen bezögen sich nach wie vor auf die Abkürzung des angemeldeten Zeichens als "Austauschmotor", obwohl auf das Beanstandungsschreiben vom 23. Juli 1998 hin vom Anmelder im Warenverzeichnis die Ware "Motor" mit Schreiben vom 3. August 1998 gestrichen worden sei. Dieses Verständnis des Zeichens dürfe daher keine Rolle mehr spielen. Es widerspreche den Grundsätzen des Markenrechts eine ausschließlich auf Austauschmotoren bezogene Abkürzung auf "Kraftfahrzeuge", die keine Motoren seien, zu beziehen. Im übrigen seien auch keine entsprechenden Nachweise vorgelegt worden, daß "ATM" für Kraftfahrzeuge unmittelbar beschreibend sei.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde, die sich allein gegen die Zurückweisung für die beanspruchte Ware "Kraftfahrzeuge" richtet, ist nicht begründet, denn der ange-

meldeten Buchstabenfolge "ATM" fehlt nach Auffassung des Senats auch für diese Ware jegliche Schutzfähigkeit.

Zwar sind Buchstaben und Buchstabenzusammenstellungen nach § 3 Abs 1 MarkenG grundsätzlich markenfähig, was indes nicht bedeutet, daß sie schon allein wegen dieser von Gesetzes wegen unterstellten abstrakten Eignung kennzeichnend wirken zu können, in das Markenregister eingetragen werden können bzw müssen; vielmehr sind auch sie, wie jede andere Markenmeldung, auf das Vorliegen von Eintragungshindernissen nach § 8 MarkenG zu prüfen (BGH BIPMZ 2001, 36 - K). Dabei sind auf der Basis konkreter Feststellungen alle Umstände des Einzelfalles unter besonderer Beachtung des jeweiligen Warenbezugs zu berücksichtigen.

2. Die Buchstabenfolge ATM ist kein sinnträchtiges oder aussprechbares Wort, und wird vom Verkehr deshalb als Abkürzung angesehen werden. Das deckt sich mit den Feststellungen der Markenstelle, wonach "ATM" als gängige Abkürzung für das Wort Austauschmotor belegt ist. Die Markenstelle hat daraus den Schluß gezogen, daß der Verkehr die Abkürzung als Beschaffenheitsangabe von Kraftfahrzeugen verstehen werde, die mit Austauschmotor ausgestattet sind. Dieser Betrachtungsweise begegnet der Senat mit Bedenken, ohne daß dies am Ergebnis etwas ändert.

Abkürzungen stellen von Haus aus eher ein nur der Vereinfachung dienendes sprachliches Hilfsmittel dar und haben häufig bei der Beschreibung von Waren nicht dieselbe Bedeutung wie die korrekte vollständige Wiedergabe des oder der betreffenden Fachausdrücke. Dies gilt umso mehr, wenn ein solches Kürzel je nach Verwendungsgebiet völlig unterschiedliche Sinngehalte in sich trägt. In solchen Fällen liegt eine glatt beschreibende Aussage einer Buchstabenfolge nur dann vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, daß für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen nur eine dieser Bedeutungen ernstlich in Betracht kommt (vgl Jahresberichte BPatG GRUR 1998, 630; 1999, S 8 ff; siehe auch Gohlmann/Rau GRUR 1998, S 216, 217 ff). Ob die von der Markenstelle getroffenen Feststellungen diesen Anforderungen genügen, erscheint für den Senat nicht

frei von Zweifeln. Insbesondere konnte kein Beleg dafür gefunden werden, daß die von der Markenstelle zugrundegelegte Bedeutung "Austauschmotor" auch als unmittelbare Beschaffenheitsangabe für "Kraftfahrzeuge" schlechthin dient. Anders mag das bei Buchstabenfolgen, wie zB "AC" bei pharmazeutischen Produkten sein, denn in der Pharmazie haben diese Buchstaben vor allem eine Bedeutung als Benennung der Vitamine und sind den dort beteiligten Verkehrskreisen als deren schlagwortartige Hervorhebung bekannt (BPatGE 41, 36). Vor dem Hintergrund des Eintragungsanspruchs nach § 33 Abs 2 MarkenG erscheinen dem Senat die von der Markenstelle getroffenen tatsächlichen Feststellungen daher nicht ausreichend, für "ATM" mit Bezug auf die Ware "Kraftfahrzeuge" ein aktuelles oder künftiges Freihaltebedürfnis zu bejahen.

3. Die Bejahung der Schutzfähigkeit der Anmeldung scheidet jedoch am Mangel jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne ist die einer Marke konkret innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Anmeldung erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (BGH GRUR 1995, S 408, 409 – PROTECH). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, da der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, und es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht (BGH BIPMZ 1999, S 256; 257, 258 – Premiere I und II).

3.1. Das Zeichen ist als Wortmarke angemeldet. Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach der Rechtsprechung des BGH zu Wortmarken (GRUR 1999, 1089 - YES; 1093 - FOR YOU; 1096 - ABSOLUT) lediglich "solche Begriffe, denen für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Sachaussage zugeordnet werden kann oder die ein so gebräuchliches Wort der Alltagssprache sind, daß es vom Verkehr allein und stets als solches aufgenommen wird und dem deshalb die Unterscheidungskraft für die in Frage stehenden Waren fehlt. Ob letzteres der Fall ist, kann anhand einer ent-

sprechenden Verwendung des Wortes in der Werbung als werbeübliche anpreisende Aussage festgestellt werden". Bei Werbeslogans ist von "mangelnder Unterscheidungskraft lediglich bei ausschließlich produktbeschreibendem Inhalt und Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen" (BGH WRP 2000, 2988 - Radio von hier; BPatGE 42, 189, 193 - Ein schönes Stück Natur). Bei Bildzeichen und dreidimensionalen Zeichen sieht der BGH ein Fehlen "jeglicher Unterscheidungskraft" dann, wenn es sich um eine naturgetreue Wiedergabe der typischen Merkmale der Ware ohne über die technische Funktion hinausgehende Elemente an der Ware selbst oder ihrer Verpackung handelt, was der unmittelbaren Sachangabe bei Worten entspricht, oder wenn es sich um sonstige einfache grafische Gestaltungselemente handelt, die in der Werbung oder in sonst üblicher bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden (GRUR 1999, 495 - Etiketten; WRP 2000, 1290, 1292 - Likörflasche; BPatG 28 W (pat) 146/147/00 - Joghurtbecher mit Bördelkappe).

3.2. Demnach sind bei allen Markenformen zweierlei Gruppen zu unterscheiden, für die die Unterscheidungskraft verneint werden muß: Erstens die Gruppe von Zeichen, die eine Sachangabe darstellen bzw einen unmittelbaren Hinweis auf die Ware geben. Zweitens ist es die Gruppe von Zeichen, die zB auf dem beanspruchten Warenssektor derart gebräuchlich geworden ist, daß sie nicht über das "Alltägliche" hinausgeht. Dies ist anhand der Werbung festzustellen. Bei Wörtern der Alltagssprache hat der BGH dies zB bei dem Wort "Mega" festgestellt. Bei Slogans ist dies eine nicht über eine übliche Werbeaussage als solche hinausgehende Wortfolge. Bei Formen ist dies der Fall, wenn das Zeichen im üblichen und einfach dekorativen Rahmen bleibt.

3.3. Diese Aussagen zu Wort- und dreidimensionalen Marken sowie zu Bildmarken haben nach Auffassung des Senats auch auf Mehrbuchstabenzeichen, die zumeist als Wortmarken - wie hier - angemeldet sind, Anwendung zu finden. Dies erfordert das im Markenrecht einheitliche Inhaltsverständnis des gesetzlichen Tatbestandsmerkmals "jegliche Unterscheidungskraft". Bei dessen Anwendung hält

es der BGH nicht für gerechtfertigt, je nach Markenform unterschiedliche Anforderungen zu stellen, wie er es zuletzt in seinen Vorlageentscheidungen zum EuGH zum Ausdruck brachte (vgl. ua BGH aaO - Radio von hier; Vorlageentscheidungen EuGH, MarkenR 2001, 67 - Gabelstapler; 71 - Stabtaschenlampe; 75 - Rado-Uhr). Selbst bei der Beurteilung der originären Schutzfähigkeit von Unternehmenskennzeichen geht er vom Grundsatz der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte aus, um auch für diese die materiellen Schutzvoraussetzungen nach § 8 Abs 2 MarkenG zu verlangen (BGH MarkenR 2001, 54 - DB Immobilienfonds; Beschl. v. 26. Oktober 2000 – I ZR 117/98, Umdruck S. 11 - WSC Windsurfing Chiemsee).

3.4. Davon ausgehend ist eine Prüfung folgender Voraussetzungen vorzunehmen: "Jegliche Unterscheidungskraft" kann der Mehrbuchstabenkombination "ATM" nur dann fehlen, wenn sie entweder Abkürzung für eine unmittelbar im Vordergrund stehende Sachangabe für die beanspruchte Ware ist (BPatGE 40, 85 ff - CT), was hier nicht der Fall ist, oder wenn sie in der Werbung und den Bezeichnungsgewohnheiten des beanspruchten Warenssektors derart üblich und gebräuchlich geworden ist, vergleichbar Wörtern der Alltagssprache bei Wortmarken, Dekorationselementen bei Formmarken, daß sie "vom Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird". Der BGH hatte bislang in seinen Entscheidungen allerdings noch keine Gelegenheit letztere Voraussetzung näher zu spezifizieren. Für Werbewortmarken führte der 24. Senat des BPatG unter Rückgriff auf die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung zu allgemeinen Werbeausdrücken aus (BGH BIPMZ 1998, 248, 249 - Today), daß dazu jedenfalls solche Worte zu zählen seien, die sich in keiner Hinsicht von ihrem ursprünglichen Charakter als nicht herkunftshinweisende bloße Werbeaussage lösen (BIPMZ 2001, 155 - HAPPINESS). Den bislang sich damit beschäftigenden Entscheidungen liegt der Gedanke zugrunde, der Verkehr werde aufgrund einer ständigen Gewöhnung an eine dem angemeldeten Zeichen zukommende prototypische Bedeutung in ihm jedenfalls keinen herkunftshinweisenden Charakter sehen. Übertragen auf Buchstabenkombinationszeichen, muß dies zu tatsächlichen

Feststellungen auf dem jeweiligen beanspruchten Warengbiet führen, um eine derartige vergleichbare prototypische Bedeutung belegen zu können.

3.5. In der vorliegenden Warenklasse 12 besteht eine jahrzehntelange ständige, sowohl allgemein, als auch gerichtsbekannte Übung der Verwendung - unter anderem neben Zahlen - von Buchstabenkombinationen neben der eigentlichen Marke zur rein beschreibenden Kennzeichnung produktspezifischer Charakteristika wie Modell, Typ, Ausstattungsvarianten. Ein Blick in den Anzeigenteil für Gebrauchtwagen in allen Tageszeitungen oder in sonstige Kataloge zu Neuwägen (sog Schwacke-Liste – EUROTEx -, Tabellen zur Neuberechnung der Nutzungschädigung für Pkw, NJW 1994, S 1111 ff) zeigt, welche Bedeutung Buchstaben auf diesem Gebiet spielen und welche Vielfalt von Bedeutungsgehalten sich hinter den verwendeten und dort genannten Kürzeln verbirgt, wobei dem Verkehr häufig – wenn nicht gar überwiegend – deren konkreter Sinngehalt nicht bewußt, geschweige denn geläufig, sein kann (vgl 24 W (pat) 79/98 - LT). So lassen sich auch die vom Anmelder beanspruchten Buchstaben jeweils für sich oder in zahlreichen anderen verschiedenen Kombinationen in Ergänzung jeweils zum Herstellernamen finden, wie zB Mercedes AMG, bzw ML, Arrows AMT, Audi TT, Renault TSE, TDX, Opel DTI, Toyota MR, Alfa Romeo JTD, Maserati GTA etc. Jede beliebige listenweise Aufzählung verschiedener Kfz und Kfz-Teile zB in jedermann zugänglichen Auto-Zeitschriften spiegelt diese Übung im Verkehr wieder.

Desweiteren gliedern die den Käufern angebotenen Vergleichslisten von Kfz die jeweiligen Hersteller allein nach ihren Markennamen ohne ergänzende Typenangaben in Form von Buchstabenkombinationen. Erst in einer weiteren Kategorisierung nach einzelnen detaillierten Sachangaben erscheinen Buchstabenkombinationen sodann unter der Rubrik "Modell" und "Typ" ("Die Top 20 der Automarken, Februar 2001" aus AutoBild März 2001, S. 22; "Frühjahrs-Katalog des Jahres 2001" in AutoBild März 2001).

Aus diesen Feststellungen ergibt sich, daß alle Kfz-Hersteller Buchstabenkombinationen neben ihrer Wortmarke verwenden um modellspezifische Charakteristika ihrer Kraftfahrzeuge anzugeben oder zu beschreiben. Dabei entspricht die Vielfalt

der Ausstattungsvarianten der Vielfalt der verwendeten Abkürzungen und deshalb enthalten einzelne Buchstaben oder Buchstabenfolgen zwangsläufig auch Mehrfachbedeutungen. Diese jahrzehntelange Übung führt daher im Ergebnis und in der Regel beim Verkehr zur Annahme des Charakters von Buchstabenfolgen lediglich als allgemein übliche Typen-, Ausstattungsangaben, die sich uU jährlich mit jeder neuen Serie ändern können (Teplitzky, WRP 1999, S 461 ff). Die angeführten Feststellungen des Senats zugrunde gelegt, sind demnach Buchstabenkombinationen grundsätzlich, unabhängig vom jeweiligen konkreten Bedeutungsgehalt, im Verkehr die prototypische Bezeichnung für Typ und Modell. Der Verkehr weiß, auch wenn er der einzelnen Abkürzung möglicherweise keinen ganz eindeutigen Sinn beimessen kann, daß er es hierbei zumindest dann nicht mit einem betrieblichen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller zu tun hat, wenn sich die Buchstabenfolgen in einem für ihn gewohnten Rahmen beschreibender Art bewegen, wie das vor dem Hintergrund der aufgezeigten Beispiele von Buchstabenfolgen mit A, T und M der Fall ist. Die markenrechtliche Beurteilung der Unterscheidungskraft von Buchstabenkombinationen ist daher an diesen aufgezeigten Besonderheiten im Kraftfahrzeugwesen, die dem Publikum aus jahrzehntelanger herrschender Praxis bekannt sind und an die es gewöhnt ist, zu messen. Ihnen fehlt daher wie geläufigen Werbeworten in einem beanspruchten Warenausgangsbereich bei Wortmarken, wie Werbeanpreisungen allgemeinsten Art bei Slogans oder rein dekorativen Elementen bei dreidimensionalen Marken jegliche Unterscheidungskraft.

Auch die Überlegung, dem Verkehr seien Buchstabenfolgen als Firmenabkürzungen auf dem Kraftfahrzeugsektor bekannt, führt ebenfalls zu keiner anderen markenrechtlichen Beurteilung, da dies nur auf die beiden Firmen BMW und VW zutrifft. Schon deshalb liegt der Sachverhalt hier anders als bei der Buchstabenfolge CT (BPatGE Bd 39, S 85 ff). Dort hat der erkennende Senat für das Gebiet der Warenklasse 9 festgestellt, daß der Verkehr durch zahlreiche entsprechend gebildete Firmenbezeichnungen daran gewöhnt ist, in der Verbindung mehrerer Einzelbuchstaben eher einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen als eine beschreibende Angabe zu sehen.

Da für die angemeldete Buchstabenfolge "ATM" die Voraussetzung zutrifft, daß sie vom Publikum für derart üblich und gebräuchlich als Typenangabe gehalten wird und sie deshalb nicht als betriebliches Unterscheidungs mittel verstanden werden kann, konnte die Beschwerde keinen Erfolg haben. Es ist auch nicht veranlaßt die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da die Entscheidung auf tatrichterlichen Feststellungen beruht. Die Begründung des Beschwerdeführers zu den tatbestandlichen Voraussetzungen der Bejahung des Freihaltebedürfnisses war insofern nicht heranzuziehen, da für die mangelnde Schutzfähigkeit des Zeichens die fehlende Unterscheidungskraft ausschlaggebend war.

Stoppel

Grabrucker

Kunze

Fa/Na