



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 181/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 398 34 791

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juli 2002 aufgehoben, soweit darin die Löschung der Marke 398 34 791 angeordnet worden ist.
Der Lösungsantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat die Löschung der am 30. Oktober 1998 für die Waren und Dienstleistungen "Wissenschaftliche, elektrische und optische Instrumente soweit in Klasse 9 enthalten; wissenschaftliche und industrielle Forschung" eingetragenen Marke 398 34 791 **DPGL** beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei. **DPGL** sei die allgemein gebräuchliche Abkürzung für "diode-pumped green laser" und damit als Marke nicht schutzfähig.

Die Markeninhaberin hat dem Lösungsantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Lösungsantrag mit Beschluß vom 2. Juli 2002 stattgegeben. Ein Freihaltebedürfnis

iSv § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG habe schon im Zeitpunkt der Eintragung vorgelegen und liege auch noch vor; **DPGL** sei schon vor Eintragung der Marke die zu erwartende Abkürzung für "diode-pumped green laser" gewesen.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Begründend ist im Wesentlichen darauf Bezug genommen, dass **DPGL** weder zur Zeit der Eintragung eine gebräuchliche Fachabkürzung gewesen noch dies heute der Fall sei. Die von der Markenstelle aus den Jahren 2001/2002 angeführten, nicht aus dem Inland stammenden Verwendungsbeispiele gingen auf sie, die Markeninhaberin, bzw Lizenznehmer zurück. Die gebräuchliche Fachabkürzung laute heute DPSS-Laser (= Diode Pumped Solid State).

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Äußerung der Antragstellerin ist im Beschwerdeverfahren nicht zur Akte gelangt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenabteilung sowie auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Löschantragsgegnerin und Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Die Marke ist am 30. Oktober 1998 nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG). Der Löschantrag, dem die Antragsgegnerin gemäß § 54 Abs. 3 Satz 2 MarkenG rechtzeitig widersprochen hat, ist deshalb zurückzuweisen.

An der Marke **DPGL** läßt sich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für den Zeitpunkt der Eintragung weder ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG feststellen noch kann ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung (ua) solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diesem Schutzhindernis können neben den beschreibenden Angaben selbst auch Abkürzungen solcher Angaben unterfallen. Die insoweit erforderliche Eignung einer Bezeichnung, zB einer Buchstabenfolge, als Abkürzung stellvertretend für die beschreibende Angabe selbst verwendet zu werden, setzt jedoch voraus, daß die Abkürzung als solche im Verkehr gebräuchlich oder sie aus sich heraus verständlich ist sowie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit verstanden werden kann (vgl BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; Ströbele/Hacker, Markengesetz 7. Aufl § 8 Rn 303 mwN). Eine solche Feststellung läßt sich hier für den Zeitpunkt der Eintragung nicht treffen. Ein erstes Indiz für das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses kann allgemein die Aufnahme der betreffenden Bezeichnung in Abkürzungsverzeichnissen darstellen. Die Marke **DPGL** war indessen weder zur Zeit der Eintragung in Abkürzungsverzeichnissen - nicht einmal sehr umfangreichen – eingetragen, noch ist dies heute der Fall. Auch aus weiteren Unterlagen, zum Beispiel Fachliteratur und veröffentlichten Patentschriften hat der Senat keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass **DPGL** als Fachabkürzung bereits 1998 ge-

bräuchlich war oder heute im Gebrauch ist. Soweit die Markenabteilung für Dezember 1996 und Januar 1997 die beschreibende Verwendung der Bezeichnung "diode-pumped green laser" in Kanada und den USA belegt hat (Anlagen zum Beschluß des Patentamts), geben diese vereinzelt gebliebenen Nachweise zum Gebrauch des vollständigen Fachbegriffs unter diesen Umständen keinen sicheren Anhaltspunkt für die Feststellung des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses an der Abkürzung **DPGL**. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß Abkürzungen als bloßen sprachlichen Hilfsmitteln nicht dieselbe Bedeutung wie der korrekten vollständigen Wiedergabe des betreffenden Fachausdrucks zukommt (vgl BPatG GRUR 1999, 330, 331 – CT). Außerdem ist auch zu bedenken, dass das angesprochene Publikum wenig geneigt ist, eine analysierende und möglichen beschreibenden Inhalten nachforschende Betrachtungsweise gegenüber Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, so dass in der Regel nur eindeutige und unmißverständliche Angaben zur Beschreibung geeignet sind und insoweit benötigt werden (vgl Ströbele/Hacker aaO, § 8 Rdn 125 mwN). Da es sich, wie den Nachweisen zu entnehmen ist, bei den hier maßgeblichen Laser-Systemen 1998 um neue Technologie handelte, wurden – wie den Nachweisen weiter zu entnehmen ist - zu deren Bezeichnung weitere Bezeichnungen verwendet ("diode-pumped slab laser system with green output"), so dass sich auch von daher schon nicht feststellen lässt, dass überhaupt "diode pumped green laser" als Fachbegriff bestand und deshalb die Abkürzung **DPGL** in diesem Sinn eindeutig als Fachbegriff verständlich war.

Damit kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, daß es sich bei der Bezeichnung **DPGL** im Zeitpunkt der Eintragung am 30. Oktober 1998 um eine verständliche und insoweit Freihaltebedürftige Abkürzung für eine beschreibende Angabe handelt.

Der Marke kann für den Zeitpunkt der Eintragung auch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Von fehlender Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofes zu Wortmarken auszugehen, wenn einer Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein Wort handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als herkunftsindividualisierendes Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl zB BGH WRP 2003, 1429, 1430 - Cityservice). Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung von Marken, die aus einzelnen Buchstaben bzw Buchstabenkombinationen bestehen (vgl BGH aaO - AC; GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z). Dass der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein hinreichend sicher feststellbarer beschreibender Sinngehalt zukommt, wurde bereits bei der Erörterung des Freihaltebedürfnisses ausgeführt. Es kann darüber hinaus auch nicht angenommen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung **DPGL** im Jahre 1998 aus anderen Gründen nicht als Individualzeichen hätten auffassen können.

Zu einer Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keinen Anlaß (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu