



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 578/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 028 420.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

GTLAB

ist am 6. Oktober 2016 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 angemeldet worden:

Klasse 9: Software, insbesondere für eine interaktive plattformübergreifende Simulations- und Vorentwurfsumgebung; Software für virtuelle bzw. erweiterte Realität; Virtual-Reality-Brillen;

Klasse 42: Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Konzeption und Entwicklung von Software für die virtuelle Realität.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2016 028 420.6 geführte Anmeldung mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 22. Februar 2017 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich das Anmeldezeichen aus den Buchstabenfolgen „GT“ und „LAB“ zusammensetze. Dabei werde die Buchstabenfolge „GT“ als Abkürzung verstanden, die unter anderem für das Wort „Gasturbine“ stehen könne. In Verbindung mit dem weiteren Zeichenbestandteil „LAB“, der eine geläufige Abkürzung für das Wort „Labor“ sei, werde der angesprochene Verkehr vor dem Hintergrund, dass Gasturbinen in Laboratorien zum Einsatz kämen, die Gesamtbezeichnung als einen sachlich beschreibenden Hinweis verstehen. So belegten die Recher-

chen des DPMA u. a., dass ein Labor für virtuelle Realität als „VR Lab“ bezeichnet werde. Die beanspruchten Waren der Klasse 9 könnten in einem Gasturbinenlabor eingesetzt werden, um Gasturbinen zu entwickeln und zu testen. Mit Hilfe von Software und „Virtual-Reality-Brillen“ könnten in einem Gasturbinenlabor Tests im Bereich der Strömungstechnik in Echtzeitumgebung simuliert werden. Die Dienstleistungen der Klasse 42 könnten regelmäßig in einem Gasturbinenlabor erbracht werden, so dass auch hier der unmittelbare Sachzusammenhang im Vordergrund stehe, der von den angesprochenen Verkehrskreisen auch ohne Weiteres erkannt werde.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Der Beschluss des DPMA gründe auf der Annahme, dass sich das Anmeldezeichen aus den Buchstabenfolgen „GT“ (für „Gasturbine“) und „LAB“ (für „Labor“) zusammensetze. Zu diesem Ergebnis sei das DPMA aber nur unter Berücksichtigung der mit der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen gekommen, was nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht zulässig sei. Die Frage, ob der Verkehr eine Marke als beschreibende Angabe erkenne, sei nur anhand der Marke selbst zu beurteilen. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen könnten zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses nicht herangezogen werden. Darüber hinaus sei die angemeldete Bezeichnung eine in Großschrift und ohne jegliches Trennzeichen geschriebene Buchstabenfolge. Nur bei einer zergliedernden Betrachtungsweise und unter Berücksichtigung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen könne angenommen werden, dass dieses Zeichen aus dem Bestandteilen „GT“ und „LAB“ bestehe. Dieses Verständnis erfordere mehrere Gedankenschritte, zumal es für den Verkehr näher liege, jeden einzelnen Buchstaben als Abkürzung für ein bestimmtes Wort zu verstehen. Was sich hinter der Abkürzung „GTLAB“ konkret verberge, sei demgemäß für den angesprochenen Verkehr nicht nachvollziehbar, nicht zuletzt weil auch eine Untergliederung in die Bestandteile „GTL“ und „AB“ ebenso wahrscheinlich und möglich sei, wie jede andere denkbare Zergliederung. Die von der Markenstelle vorgelegten Unterlagen belegten nicht, dass das Wort „Gasturbine“ üblicherweise mit „GT“ abgekürzt würde. Soweit sich das DPMA in

seinem Beschluss auf die Bezeichnung bzw. Abkürzung „VR-Lab“ berufe, bestehe wegen der unterschiedlichen Schreibweise der Bezeichnungen keine Vergleichbarkeit. Wegen des Trennstrichs und der Kleinschreibung der Buchstaben „a“ und „b“ dränge sich bei der Bezeichnung „VR-Lab“ ein zergliederndes Verständnis auf.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Februar 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze des Anmelders, den Ladungszusatz des Senats vom 24. Juli 2018 und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen. Der Anmelder hat seinen ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach Anberaumung eines Termins mit Schriftsatz vom 21. August 2018 zurückgenommen, worauf der Termin aufgehoben worden ist.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der angemeldeten Bezeichnung fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004,

428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Unterscheidungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops) bzw. die für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Ein in diesem Sinne enger beschreibender Bezug ist insbesondere zwischen Bezeichnungen von Produktions-, Angebots- und Vertriebsstätten und den dort vertriebenen Produkten (Waren und Dienstleistungen) gegeben. Zwar handelt es sich bei diesen sog. Etablissementbezeichnungen nicht um beschreibende Angaben i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sie nicht der unmittelbaren Beschreibung der dort hergestellten oder vertriebenen Waren bzw. angebotenen Dienstleistungen dienen (vgl. BGH GRUR 1999, 988, Tz. 15 – HOUSE OF BLUES). Daraus folgt aber noch nicht, dass eine solche Bezeichnung Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist. Insoweit ist zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzuspochen ist, denen der Verkehr für die fraglichen Produkte einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor;

GRUR 2004, 680 – BIOMILD). So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an hinreichender Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die beanspruchten Waren und Dienstleistungen selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug hierzu hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Produkte sieht (vgl. BGH GRUR 2009, 411, Tz. 9 – STREETBALL; GRUR 2008, 1093, Tz. 15 – Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL WM 2006). Eine Bezeichnung, die in erster Linie als Angabe eines Ortes verstanden wird, an dem üblicherweise die betroffenen Waren produziert und/oder vertrieben werden bzw. Dienstleistungen erbracht und angeboten werden, ist nicht geeignet, den Bezug zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb herzustellen und die Waren eines Unternehmens von denen anderer kennzeichenmäßig abzugrenzen (vgl. die Senatsentscheidungen 25 W (pat) 70/09 – CHOCOLATERIA; 25 W (pat) 6/10 – BIOTEEMANUFAKTUR; 25 W (pat) 200/09 – Kaffeerösterei Freiburg; 25 W (pat) 69/10 – Tea Lounge; 25 W (pat) 538/12 – Harzer Apparatewerke; alle Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

Die Bezeichnung „GTLAB“ wird auch nach Auffassung des Senats vom angesprochenen Fachverkehr ohne Weiteres als Abkürzung im Sinne von „Gasturbinenlabor“ verstanden und stellt damit in der Fachsprache eine Etablissementbezeichnung für Betriebe dar, die sich im weitesten Sinne mit der Forschung, der Entwicklung und der Produktion auf dem Gebiet der Gasturbinen befassen. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 können für solche Labore oder Forschungseinrichtungen bestimmt sein oder von diesen herrühren, insbesondere im Zusammenhang mit computergestützten Simulationen, die auch bei der Entwicklung und Wartung von Gasturbinen zunehmend an Bedeutung gewinnen (auf das Anlagenkonvolut 1, das dem Anmelder mit dem Ladungszusatz des Senats vom 24. Juli 2018 übersandt worden ist, wird insoweit Bezug genom-

men). Letztlich können die beanspruchten Waren selbst ein sogenanntes virtuelles Labor sein, das im Wesentlichen aus Software besteht.

Die Abkürzung des Wortes „Gasturbine“ mit der Buchstabenkombination „GT“ ist sowohl in der deutschen als auch in der englischen Fachsprache üblich. Die Buchstabenfolge wird häufig auch als Bestandteil mehrgliedriger markenmäßiger Zeichen bzw. als Bestandteil von Typenbezeichnungen verwendet, was aber der Annahme eines sachbeschreibenden Verkehrsverständnisses nicht grundsätzlich entgegensteht. Der Verkehr ist insoweit an Verwendungen nicht schutzfähiger, rein beschreibender Sachangaben gewöhnt, so dass einzelne kennzeichenmäßige Verwendungen nicht den Schluss zulassen, dass der angesprochene Verkehr einen Fachbegriff nicht mehr als solchen erkennt und ihn als betrieblichen Herkunftshinweis versteht. Das Wort „Lab“ ist als häufig gebrauchte Abkürzung der englischen Sprache zumindest den angesprochenen inländischen Fachkreisen im Sinne von „Labor“ (engl.: „laboratory“) geläufig (vgl. hierzu: BPatG 25 W (pat) 56/02 – geo_lab; 26 W (pat) 17/10 – Community Lab; 30 W (pat) 56/12 – IR-Lab; 28 W (pat) 561/16 – CADLAB; alle Entscheidungen sind über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich; vgl. auch die demnächst zu veröffentlichende Entscheidung des Senats vom 26. Juli 2018, Az. 25 W (pat) 49/17 – DATALABS). Mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind zumindest auch Fachkreise angesprochen, die mit der Entwicklung oder Herstellung von Gasturbinen befasst sind und die über überdurchschnittliche Kenntnisse der englischen (Fach)Sprache verfügen.

Soweit der Anmelder darauf verweist, dass für den angesprochenen Verkehr kein Anlass bestehe, die angemeldete Buchstabenfolge in die Bestandteile „GT“ und „LAB“ aufzuspalten, gibt auch dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Zunächst ist die angemeldete Buchstabenfolge erkennbar kein Kunstwort, da sie wegen der am Wortanfang stehenden Konsonantenfolge „GTL“ nicht als solches aussprechbar ist. Schon aus diesem Grund liegt für die angesprochenen Verkehrskreise ein Verständnis der Buchstabenfolge als Abkürzung bzw. Akronym

nahe. Darüber hinaus ist die Abkürzung „Lab“ ein im Englischen häufig gebrauchtes Wortbildungselement, das – wie bei der angemeldeten Bezeichnung – üblicherweise an weitere Wort- oder Zeichenbestandteile angehängt wird, um die Art des so benannten Labors zu spezifizieren (z. B.: „Spacelab“ als Bezeichnung für ein Weltraumlabor). In dieser Art gebildete Substantive sind auch im inländischen Sprachgebrauch üblich oder zumindest – wie z. B. das „Spacelab“ – aus dem Englischen bekannt. In den USA werden zudem verschiedene Forschungseinrichtungen mit dem Akronym „GTL“ („gas turbine laboratory“) bezeichnet (auf das Anlagenkonvolut 4, das dem Anmelder übersandt worden ist, wird insoweit Bezug genommen). Zudem drängt sich unabhängig vom Bedeutungsgehalt der Buchstaben „GT“ und „LAB“ bei der mündlichen Wiedergabe eine Aussprache, die der Schreibweise „GT Lab“ entspricht, geradezu auf. Demgemäß erschließt sich die Bedeutung der angemeldeten Buchstabenfolge im Sinne von „Gasturbinenlabor“ jedenfalls für die auch angesprochenen Fachleute in diesem spezifischen Bereich unmittelbar. Für ein entsprechendes Verständnis bedarf es keiner vertieften oder analysierenden Betrachtung. Nur ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Bezeichnung „GTLAB“ als Wortmarke angemeldet worden ist, so dass auch Schreibweisen, die den sachbeschreibenden Charakter der Bezeichnung noch verstärken, wie „GT Lab“ oder „GTlab“ wohl als rechtserhaltende Benutzung gem. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG anzusehen wären (bzw. im Falle einer Benutzung durch Dritte als Verletzung).

Soweit der Anmelder vorträgt, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft nur die Marke selbst zu beurteilen sei, wohingegen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht berücksichtigt werden dürften, ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ganz im Gegenteil ausschließlich im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen sind (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 41 m. w. N.). So kann z. B. bei der Frage, ob die Bezeichnung „Apple“ Unterscheidungskraft aufweist, nicht außer Betracht bleiben, ob das Zeichen Schutz für die Ware „Obst“ oder für die Ware

„Computer“ beansprucht. Anderes folgt auch nicht aus der vom Anmelder zitierten Entscheidung BGH GRUR 2014, 1206, Rn. 13 – ECR-Award. Hier ergab sich das Verständnis der ungebräuchlichen Buchstabenfolge ECR als Abkürzung für „Efficient Consumer Response“ in erster Linie unter Berücksichtigung der im Dienstleistungsverzeichnis konkret benannten Dienstleistungen (vgl. im Übrigen zur Relevanz der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen für die Beurteilung, ob eine Bezeichnung eine unterscheidungskräftige Bedeutungsvielfalt aufweist oder ob ihr die Unterscheidungskraft fehlt: Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., Rn. 165 m. w. N.).

2. Ob neben der fehlenden Unterscheidungskraft auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann im Ergebnis als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

3. Nachdem der Anmelder den Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hatte und eine mündliche Verhandlung auch aus Sicht des Senats nicht erforderlich erschien, konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden, § 69 Nr. 1 und 3 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann der Anmelder und Beschwerdeführer das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa