

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 98/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 36 446.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie Richter Dr. van Raden und Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Mai 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

GlucoSens

soll als Wortmarke eingetragen werden für "elektrochemische Sensoren zur Bestimmung von Analyt-Konzentrationen in Flüssigkeiten für medizinische und nicht-medizinische Zwecke".

Mit Beschluss vom 17. Mai 2001 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung unter Bezugnahme auf die Gründe des Beanstandungsbescheids, denen die Anmelderin nicht widersprochen habe, gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftigen und Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Hinweis auf einen Glucose-Sensor zur Messung des Glucosegehalts von Flüssigkeiten zurückgewiesen.

Mit der hiergegen erhobenen Beschwerde beantragt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Sie macht geltend, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine Wortneubildung ohne eindeutigen Sinngehalt handele. Insbesondere seien weder "Gluco" als Abkürzung für "Glucose" noch "Sens" als Abkürzung für "Sensor" üb-

lich und für den Verkehr ohne weiteres verständlich. Die von der Markenstelle angeführten Belege für eine beschreibende Funktion der Bezeichnung hätten sich auf das Wort "Glucosensor" bezogen, welches nicht Gegenstand der Anmeldung sei.

Mangels beschreibender Eigenschaft sei ein Freihaltungsbedürfnis zu verneinen. Die danach nur geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft seien mit der Verkürzung von "Sensor" in "Sens" erfüllt. Die Beschwerdegebühr sei zurückzuzahlen, weil die Markenstelle unter Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs ihre mit Schriftsatz vom 7. März 2001 fristgerecht eingereichte Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid bei der Beschlussfassung nicht berücksichtigt habe.

Wegen des weiteren Vorbringens der Anmelderin wird auf die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

In der Amtsakte hat der Prüfer handschriftlich vermerkt, dass ihm der am 8. März 2001 beim Patentamt eingegangene Schriftsatz vom 7. März 2002 erst am 5. Juli 2001 zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegt worden sei. Auch unter Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens der Anmelderin habe er sich nicht in der Lage gesehen, der Beschwerde abzuhelpfen.

II.

Die angemeldete Marke hat in Bezug auf die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG); auch ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) ist nicht gegeben.

Die Bezeichnung "GlucoSens" weist zwar eindeutige und für den überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise - hier alle mit medizinischer Analytik, insbesondere im Bereich der Glucose-Messung, befassten Personen einschließlich

der an Diabetes erkrankten Endverbraucher - in der Regel ohne weiteres verständliche Anklänge an die Beschaffenheit der mit ihr gekennzeichneten elektrochemischen Sensoren zur Bestimmung von Analyt-Konzentrationen in Flüssigkeiten auf. Daraus folgt aber nicht zwangsläufig, dass es sich bei "GlucoSens" um eine rein beschreibende Angabe handelt, die jeglicher betriebskennzeichnender Eigenart entbehrt und zugunsten der Mitbewerber freigehalten werden muss.

Die Schutzzfähigkeit der angemeldeten Marke kann im Gegensatz zur Ansicht der Anmelderin allerdings nicht schon daraus hergeleitet werden, dass es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare neue Wortbildung handelt, denn angesichts der unbeschränkten Kombinationsmöglichkeiten und der damit einhergehenden Vielfalt möglicher Wortneuschöpfungen in der deutschen Sprache, einschließlich der in ihr verwendeten Fremd-, Lehn- und Abkürzungswörter (vgl. BGH MarkenR 2002, 248, 250 reSp. "Frühstücks-Drink I"), kann ein lexikalischer Wortbestand nur als ausschnittsweise, aber nicht abschließende "Momentaufnahme" des Sprachbestands angesehen werden. Es ist aber auch im Rahmen der sprachüblichen Variationsmöglichkeiten darauf abzustellen, ob die Bestandteile eines neuen Wortes für sich jeweils eine bestimmte Bedeutung und Verwendung haben, die die Zusammensetzung insgesamt als eindeutig naheliegende sprachübliche Wortbildung erscheinen lassen. Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt.

"Glucos" ist zwar als Kurzform des Wortes "Glucose" in zahlreichen Fachausdrücken, vor allem des medizinisch-technischen Bereichs, als Bestimmungswort enthalten und daher so bekannt, dass ihm für Waren und Dienstleistungen dieses Bereichs keine schutzbegründende Wirkung zuerkannt werden kann. Dagegen handelt es sich bei dem aus dem lateinischen "sensus" abgeleiteten Wortstamm "Sens", der in allen Welthandelssprachen Bestandteil zahlreicher Wörter bildet (zB deutsch Sensibilität, Sensitivität, Sensualität, sensorisch, sensitiv, Sensimetrie usw), nicht um eine Abkürzung, die in der Bedeutung von "Sensor" als Suffix beliebig mit weiteren Wortelementen zu einer sprachüblichen Bezeichnung kombiniert werden könnte.

Auch wenn "Sens" in einigen Abkürzungsverzeichnissen als Abkürzung ua von "Sensor" aufgeführt ist (vgl www.acronymfinder.com) und im Geschäftsverkehr zum Teil aus Gründen der Vereinfachung oder Platzeinsparung verwendet wird, zB in Bestell-Listen oder in Typenbezeichnungen eines Herstellers, bedeutet das nicht, dass "Sens" sich - vergleichbar "Gluco" - als Kurzform verselbständigt hat und in Wortverbindungen - hier als Endung - den Begriff "Sensor" sprachüblich ersetzen kann. Es besteht daher kein Grund für die Annahme, dass die angemeldete Bezeichnung "GlucoSens" von den Mitbewerbern als abgekürzte Form des Gattungsbegriffs "Glucose-Sensor" benötigt wird.

Ein Freihaltungsbedürfnis kann auch nicht unter dem - im Rahmen des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ohnehin allenfalls in ganz engen Grenzen zu berücksichtigenden - Gesichtspunkt der Abwandlung einer beschreibenden Angabe angenommen werden (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 150; BPatGE 44, 39 "Lichtenstein"), denn die wie ein Kunstwort wirkende verkürzte Bezeichnung "GlucoSens" weicht von dem Fachbegriff "Glucose-Sensor" oder anderen, zur Beschreibung der Waren möglicherweise in Betracht kommenden Bezeichnungen, etwa der Verbindung von "gluco" mit dem englischen Verbum "sense" (= abtasten, erfühlen), erkennbar ab. Etwaigen Behinderungen im freien Gebrauch der beschreibenden Angaben kann unter Berücksichtigung der allein schutzbegründenden Eigenprägung der Wortbildung "GlucoSens" bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und durch eine sachgerechte Handhabung des Begriffs des markenmäßigen Gebrauchs begegnet werden (vgl st. Rspr. BGH GRUR 1984, 815 – Indorektal; 1985, 1053 – ROAL; 1989, 264 – REYNOLDS R1/EREINTZ).

Die angemeldete Marke ist ungeachtet ihrer stark "sprechenden" Bedeutung auch geeignet, die angemeldeten Waren ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), weil sie von der korrekten bzw üblichen sprachlichen Form "Glucose-Sensor" erkennbar abweicht (vgl auch EuGH GRUR Int 2002, 47 – Baby-dry) und vom Verkehr daher als eigenständige phantasievolle Kennzeichnung angesehen wird.

Für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 PatG bestand kein Anlass, weil die Markenstelle die Anmeldung auch dann zurückgewiesen hätte, wenn ihr die Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid rechtzeitig vor Beschlussfassung vorgelegen hätte. Dies ergibt sich aus dem Aktenvermerk des Prüfers, wonach er sich auch in Kenntnis der Beschwerdebegründung nicht zu einer Abhilfe in der Lage gesehen hat. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs der Anmelderin ist für die Beschwerdeeinlegung also nicht ursächlich gewesen.

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Dr. van Raden

Pü