



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 97/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 802 445

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. März 2006 durch ...

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. April 2005 wird aufgehoben.
- II. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Der IR-Marke 802 445 „AUTODATA“ hat die Markenstelle für Klasse 09 IR mit Beschluss vom 1. April 2005 den Schutz in der Bundesrepublik verweigert, weil die Marke für die noch in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 19 und 37 Freihaltebedürftig sei. AUTO sei die Abkürzung für „Automobil“, DATA die für „Daten“.

Dieser Beschluss ist der Markeninhaberin am 11. April 2005 zugestellt worden.

Die Markeninhaberin hat dagegen am 10. Mai 2005 Beschwerde eingelegt und vorgetragen, die Angabe stehe nicht hinreichend eng mit den Waren und Dienstleistungen in Verbindung. Zudem existiere die Marke bereits seit 10 Jahren auf dem Markt, ohne dass ein Freihaltungsbedürfnis aufgetreten wäre.

Sie beruft sich außerdem auf Verkehrsdurchsetzung und Voreintragungen.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss vom 1. April 2005 aufzuheben und der Marke Schutz zu gewähren.

Nach der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin Unterlagen zur Verkehrsdurchsetzung vorgelegt. Insoweit sowie zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Markeninhaberin nebst Anlagen Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II.

1) Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des Beschlusses vom 1. April 2005 und zur Zurückverweisung der Sache gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 und 3 MarkenG.

2) Die IR-Marke ist auch nach Auffassung des Senats nicht unterscheidungskräftig im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insoweit schließt sich der Senat den Ausführungen der Markenstelle an und verzichtet auf nähere Ausführungen dazu.

a) Die Argumentation der Markenstelle zum Freihaltungsbedürfnis teilt der Senat nicht, weil „AUTODATA“ für Mitbewerber nicht zur Beschreibung gleichartiger Produkte zur Verfügung stehen muss. Anders wäre dies bei dem sprachüblich gebildeten Begriff „Autodaten“.

b) „AUTODATA“ ist aber in entsprechendem Sinn verständlich und damit nicht unterscheidungskräftig. Insoweit stellt sich der Sachverhalt in Deutschland anders dar als in Großbritannien, wo „AUTO“ jedenfalls nicht wie in Deutschland „Automobil“ bedeutet. Auch die Doppeldeutigkeit von „auto“ im weiteren Sinn „selbsttätig“ ändert am Fehlen der Unterscheidungskraft bei den vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen nichts, denn auch in dieser Variante bleibt das

Markenwort rein beschreibend; elektronische Fehlerdiagnose basiert sehr häufig auf selbsttätiger Verknüpfung von ermittelten Daten.

Auf entsprechende Eintragungen ähnlicher Marken kommt es nicht an.

3) Die Markeninhaberin hat aber die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung im Sinn von § 8 Abs. 3 MarkenG mit den nach der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht. Dazu trägt vor allem bei, dass der Verkehrskreis überschaubar ist und die Markeninhaberin behauptet, mit mehr als 80 % aller Automobilwerkstätten, die sie mit ihren spezialisierten Angeboten allein anspreche, in Geschäftsbeziehungen zu stehen. Das wäre wohl - bei noch im Einzelnen zu belegenden Waren und Dienstleistungen - ausreichend für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung. Überzogene Anforderungen sind für die Glaubhaftmachung nicht gerechtfertigt (vgl. STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 520 f.).

Im Verfahren vor dem Patentgericht sind damit neue wesentliche Tatsachen bekannt geworden, die eine Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle zur Vornahme weiterer Ermittlungen und eventuell weiterer Konkretisierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses rechtfertigen.

4) Zur Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, da schlüssige Unterlagen zur Verkehrsdurchsetzung erst nach der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden.

gez.

Unterschriften