

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 229/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 691 602**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juli 2001 aufgehoben.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die international registrierte Marke 691 602

siehe Abb. 1 am Ende

begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren und Dienstleistungen

- "9 Appareils électriques et électroniques pour l'automatisation industrielle, notamment appareils de commande et de réglage pour la production et la répartition de l'énergie, appareils de commande et de réglage commandés à distance, installations de télécommande, de traitement de données et de transmission de données à l'exception des appareils et installations à utiliser par satellite.
- 37 Maintenance, entretien et réparation d'installations industrielles d'automatisation, notamment d'appareils électriques et électroniques de commande et de réglage pour la production

et la répartition d'énergie, à l'exception de ceux à utiliser par satellite.

- 38 Transmission de données par voie électrique et électronique pour la commande et le réglage de processus techniques répartis, à l'exception de la transmission par satellite.
- 41 Instruction et formation dans le domaine de la technique industrielle d'automatisation, notamment pour l'exploitation d'appareils de commande et de réglage destinés à produire et à répartir de l'énergie à l'exception de l'instruction en relation avec la transmission par satellite.
- 42 Développement technique et planification technique d'installations industrielles d'automatisation; élaboration de logiciels pour ordinateurs et microprocesseurs pour la technique industrielle d'automatisation à l'exception des logiciels pour la transmission par satellite."

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß der Prüferin der Marke den Schutz in Deutschland verweigert. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, der Zeichenteil "SYSTEME FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK" sei zumindest im Sinne einer Bestimmungsangabe glatt beschreibend. "SAT" stelle lediglich eine ohne weiteres erkennbare Abkürzung davon dar. Die graphische Gestaltung und die farbliche Darstellung der international registrierten Marke wirkten nicht schutzbegründend.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde erhoben. Sie ist der Ansicht, das Phantasieakronym "SAT" könne seine Schutzfähigkeit nicht deshalb verlieren, weil seine Herleitung aus den weiteren Bestandteilen der Marke nach einem bewußten Denkvorgang erkennbar sei.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Außerdem beantragt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Schutzhindernisse nach § 8 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG und § 8 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG liegen nicht vor.

Nach § 8 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG sind nur Marken vom Schutz ausgenommen, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben bestehen.

Der Zeichenbestandteil "SAT" ist, wovon auch die Markenstelle ausgegangen ist, für sich keine beschreibende Sachangabe. Zwar kann sich das Freihaltungsinteresse auch auf Abkürzungen von Beschaffenheitsangaben erstrecken. Schutzzunfähig sind jedoch nur Abkürzungen, die gebräuchlich und aus sich heraus verständlich sind, sowie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt werden (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdnr. 100 mwNachw).

Im vorliegenden Fall besteht die Besonderheit, daß der Zeichenbestandteil "SAT" sich in den herangezogenen Abkürzungsverzeichnissen nicht mit einer bestimmten beschreibenden Bedeutung nachweisen läßt, der Sinngehalt sich jedoch aus dem Markenbestandteil "SYSTEME FÜR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK" ergibt. Gleichwohl handelt es sich bei dieser Fallgestaltung, bei der Sinngehalt lediglich aus dem Kontext des Gesamtzeichens erkennbar ist, um keine gebräuchliche Abkürzung im oben genannten Sinn. Für eine derartige Annahme können regelmäßig

nur Umstände herangezogen werden, die außerhalb des zur Beurteilung anstehenden Zeichens liegen. Das selbsterklärende Element im Gesamtzeichen ist vorliegend damit nicht geeignet, dem Zeichenteil "SAT" eine beschreibende und damit Freihaltungsbedürftige Sachangabe beizumessen.

Nachdem sich ein beschreibender Sinngehalt des Gesamtzeichens nicht feststellen läßt und Anhaltspunkte dafür, daß die gegenständliche Bezeichnung nicht als herkunftshinweisend angesehen wird, fehlen, liegt auch das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft (§ 8 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG) nicht vor.

Die Voraussetzungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Absatz 3 MarkenG sind nicht gegeben. Grundsätzlich kommt eine Rückzahlung nur als Ausnahmetatbestand gegenüber dem vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde (§ 66 Abs. 5 MarkenG) in Betracht (Althammer/Ströbele aaO § 71 Rdnr. 37 mwNachw). Derartige "überschießende" Billigkeitsgründe sind jedoch im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Dr. Buchetmann

Voit

Schramm

Ko

Abb. 1

