



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 390/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 31 150.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 18. Januar 2005

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Oktober 2003 wird aufgehoben, soweit damit die Anmeldung für die Waren „Vorrichtungen zur Vereinigung von Lichtstrahlen“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 8. Oktober 2003 die Anmeldung der Marke

ACOUSTO OPTICAL BEAM SPLITTER

für

„Spektrometer; optische Detektorvorrichtungen ; Vorrichtungen zur Vereinigung von Lichtstrahlen; Vorrichtungen zur Aufspaltung von Lichtstrahlen; optische Mikroskope, insbesondere Stereomikroskope, Laserrastermikroskope, konfokale Rastermikroskope, Messmikroskope, Fotomikroskope und Fluoreszenzmikroskope; Lumineszenz-, Fluoreszenz- und Phosphoreszenzmesssysteme; Durchflusszytometer; Zellsortiersysteme und Chromatographen; Kombinationen von optischen Mikroskopen mit Spektrometern, optischen Detektorvorrichtungen, Vorrichtungen zur Vereinigung und/oder Aufspaltung von Lichtstrahlen und Vorrichtungen zur spektralen Analyse von Licht; Software zur Steuerung und Bedienung der

vorgenannten Geräte und Vorrichtungen; aus vorgenannten Geräten und Vorrichtungen zusammengestellte Systeme“

zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft iSd § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angemeldete Bezeichnung setze sich ohne weiteres erkennbar aus den beiden Begriffen „acousto-optical“ (=akusto-optisch) und „beamsplitter“ (= Strahlteiler) zusammen. Den Fachkreisen erschließe sich die Bedeutung der Begriffe aufgrund ihres beschreibenden Gehalts ohne weiteres, da es sich um übliche Fachbezeichnungen des optischen Bereichs handele. Sie würden deshalb annehmen, bei den angebotenen Waren handele es sich entweder um akusto-optische Strahlteiler oder um Waren, die solche Strahlteiler enthielten bzw. mit deren Hilfe funktionierten. Akusto-optische Komponenten arbeiteten dergestalt, dass eine Schallwelle in einem optischen Medium eine Änderung des Brechungsindex erzeuge. Dieser Effekt werde dazu genutzt, die optischen Eigenschaften eines optischen Strahls (Laserstrahl bzw. Lichtstrahl) wie z. B. Intensität, Lage in der Frequenz zu ändern, oder, wie im vorliegenden Fall, den Strahl aufzuteilen. Es handele sich also um Waren, deren Funktion bzw. Eigenschaften sich aus der Bezeichnung selbst erschließen, wobei unerheblich sei, dass der fragliche Begriff von der Anmelderin geprägt worden sei. An dieser Beurteilung ändere sich auch nichts durch die Verwendung der englischen Sprache, weil auf dem fraglichen Gebiet die englische Sprache Fachsprache sei und derartige Begriff in Fachkreisen im Regelfall unübersetzt verwendet und verstanden würden. Bei der Begegnung des Fachverkehrs mit dem angemeldeten Begriff trete aber der Gedanke an einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb hinter die Vorstellung zurück, dass es sich um eine reine Sachangabe im dargelegten Sinne handele. Ob ein Freihaltungsbedürfnis an der fraglichen Bezeichnung bestehe, könne dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, der Markenstelle sei zwar darin zuzustimmen, dass sich den angesprochenen Fachkreisen – Biologen, Molekularbiologen, Medizinern, Pathologen, Phy-

siologen, Materialwissenschaftlern ect. - die Bedeutung der einzelnen Begriffe erschließe und dass diese Fachkreise annehmen würden, es handele sich um Strahlteiler, die akusto-optische Eigenschaften besäßen, oder um optische Geräte, die jene Strahlteiler enthielten. Der Gesamteindruck der Marke weise jedoch einen darüber hinausgehenden fantasievollen Gesamteindruck auf, weil Beamsplittern herkömmlich keine akustisch-optischen Eigenschaften zugeordnet würden, sondern allein optische Eigenschaften. Das von der Anmelderin verwendete optische Element vereine die Eigenschaften eines akusto-optischen Filters (acousto optical tunable filter) und eines Strahlteilers (beam splitter).

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke einzutragen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist zum überwiegenden Teil nicht begründet. Zutreffend – lediglich mit Ausnahme der beanspruchten „Vorrichtungen zur Vereinigung von Lichtstrahlen“ - hat die Markenstelle ausgeführt, dass der Eintragung für die übrigen beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz entgegensteht.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,

d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m.w.N.) . Werden zwei oder mehrere rein beschreibende Begriffe zu einem einzigen zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß beschreibenden Inhalts jedes einzelnen Wortbestanteils hinausgehender weitergehender Sinngelhalt ergibt (EuGH GRUR 2004, 680, 681 – BIOMILD).

a)

Für die angemeldeten Waren gilt – mit Ausnahme der „Vorrichtungen zur Vereinigung von Lichtstrahlen“ - Folgendes:

Nach den genannten Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke insoweit die Eignung zur Identifizierung der Herkunft der beanspruchten Waren, weil die Marke aus Sachaussagen besteht, die sich ausschließlich in der Beschreibung von möglichen Komponenten dieser Waren erschöpfen. Die zur Eintragung angemeldete Wortfolge ist, wie die Markenstelle ausführlich begründet hat und was die Anmelderin mit der Beschwerde auch nicht angreift, den angesprochenen Fachkreisen ohne weiteres aus sich heraus verständlich. Selbst wenn die Wortfolge als solche lexikalisch nicht nachweisbar ist, so enthält sie doch für Fachkreise – von der Anmelderin ebenfalls nicht in Frage gestellt - erkennbar einen Hinweis auf deren Eigenschaften bzw. deren Komponenten. Nach dem Vortrag der Anmelderin vereint das für die in Anspruch genommenen Waren verwendete optische Element die Ei-

genschaften eines herkömmlichen Filters (acousto optical tunable filter) und eines Strahlteilers (beamsplitter) in sich. Gerade die Kombination beider Vorrichtungen wird den angesprochenen Verkehrskreisen aber durch die Wortfolge ACOUSTO OPTICAL BEAM SPLITTER nahe gelegt, selbst wenn eine solche Kombination beider Vorrichtungen in einer einzigen – entsprechend dem Vortrag der Anmelderin zu ihren Gunsten unterstellt – die erste und bislang einzige ihrer Art auf dem Markt sein sollte. Laser und Akusto-Optik gehören gemeinsam zum Bereich der Photonik. Strahlteiler werden in Forschung und Industrie herkömmlich im Rahmen von optischen Anwendungen, insbesondere bei Laseranwendungen, der Mikroskopie, Chromatographie und Spektroskopie ebenso eingesetzt wie akusto-optische (Filter-)Komponenten, die die Streuung des Lichts durch Schall ermöglichen. Die Neuheit der Marke im Sinne einer Wortschöpfung begründet für sich gesehen entgegen der Auffassung der Anmelderin keine hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn. 125). Wegen der grundsätzlichen Bekanntheit der beiden Bestandteile der angemeldeten Marke „acousto optical“ und „beamsplitter“ weist die Kombination der Bestandteile keinen Fantasieüberschuss auf. Es gibt keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr diese Bestandteile nicht als Beschreibung von Wareneigenschaften, sondern als Warenunterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – antiKALK). Der Gesamtbegriff weist auch keine Mehrdeutigkeit auf, die zum Nachdenken anregt und dazu führt, dass der beschreibende Begriffsinhalt nicht im Vordergrund steht.

Diese Beurteilung gilt für die Waren „Spektrometer, optische Detektorvorrichtungen, Vorrichtungen zur Vereinigung von Lichtstrahlen, Vorrichtungen zur Aufspaltung von Lichtstrahlen, optische Mikroskope, Stereomikroskope, Laserrastermikroskope, konfokale Rastermikroskope, Messmikroskope, Fotomikroskope und Fluoreszenzmikroskope, Luminiszenz-, Fluoreszenz- und Phosphoreszenzmesssysteme, Durchflusszytometer, Zellsortiersysteme und Chromatographen, Kombinationen von optischen Mikroskopen mit Spektrometern, optischen Detektorvorrichtungen und Vorrichtungen zur spektralen Analyse von Licht“. Diese Waren sind

dem Bereich der optischen Geräte und Vorrichtungen zuzuordnen, für die sowohl akusto-optische Filter als auch Strahlteiler als Komponenten in Betracht kommen. Die Software zur Steuerung und Bedienung der vorgenannten Geräte und Vorrichtungen, die mit dem angemeldeten Zeichen versehen ist, lässt ohne weiteres das Einsatzgebiet für Geräte und Vorrichtungen erkennen, die sowohl akusto-optische Komponenten als auch Strahlteiler enthalten. Dasselbe gilt für die angemeldeten, aus den vorgenannten Geräten und Vorrichtungen zusammengestellten Systeme.

Ob insoweit der Eintragung der angemeldeten Marke auch ein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann offen bleiben.

b)

Eine andere rechtliche Beurteilung ist allerdings hinsichtlich der angemeldeten „Vorrichtungen zur Vereinigung von Lichtstrahlen“ (= engl. beamcombiner) geboten. Bei derartigen Vorrichtungen kann nicht ernsthaft angenommen werden, dass die angesprochenen Fachkreise als Komponente einen „beamsplitter“ vermuten, wenn die Vorrichtungen bestimmungsgemäß den entgegengesetzten Nutzen erfüllen sollen. Insofern ist die angemeldete Wortfolge nicht als rein beschreibend, sondern als unterscheidungskräftig anzusehen. Auch ein Freihaltungsbedürfnis, das der Eintragung der Marke insoweit entgegenstehen würde, ist nicht erkennbar. Es ist nicht ersichtlich, dass Mitbewerber der Anmelderin beim Vertrieb ihrer Vorrichtungen auf die zur Beschreibung der Produkte zwingend angewiesen sein sollten.

Dr. Schermer

Schwarz

Prietzl-Funk

Na