



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 286/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 33 296.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Oktober 2010 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am LG Werner

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. April 2005 und vom 22. September 2009 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die Markenstelle hat die Anmeldung der Wortmarke

Micro-Wave-Scan

mit Beschlüssen vom 11. April 2005 und vom 22. September 2009 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, sie sei zur Beschränkung des Warenverzeichnisses von sich aus nicht befugt. Micro-Wave stehe für Mikrowelle.

Die Anmelderin hat dagegen Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, der Anmelderin gehe es nicht um Geräte im Zusammenhang mit Mikrowellen.

Sie hat folgendes neue Warenverzeichnis vorgelegt:

Messapparate und -instrumente, nämlich Reflektometer, Farb- und Glanzmessgeräte, jeweils zur Messung von Oberflächeneigenschaften ohne den Einsatz von Mikrowellen, sowie deren Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren, nämlich Kalibrierstandards; Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie deren Teile und Zubehör dafür, nämlich Schnittstellengeräte für die Übertragung ohne den Einsatz von Mikrowellen von Reflektometern, Farb- und Glanzmessgeräten, jeweils zur Messung von Oberflächeneigenschaften auf externe Computer und Computerprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten) zur Auswertung, Übertragung,

Speicherung und Aufbereitung der Messdaten sowie zur Darstellung der Ergebnisse.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

II.

1.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache nach Beschränkung des Warenverzeichnisses auch Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke steht nunmehr weder ein Freihaltungsbedürfnis noch fehlende Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist dabei u. a. im Hinblick auf die angemeldeten Waren zu beurteilen. Marken besitzen keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden. Dies betrifft vorliegend die Zeichenbestandteile „Micro“, „Wave“ und „Scan“, nicht aber die Kombination „Micro-Wave-Scan“, nachdem die Anmelderin das Warenverzeichnis so beschränkt hat, dass Mikrowellen weder gemessen werden noch bei der Messung oder Datenübertragung zum Einsatz kommen.

Soweit die Anmelderin rügt, die Markenstelle habe ihr Angebot zu solchen Einschränkungen ihren Entscheidungen nicht zu Grunde gelegt, ist festzuhalten, dass die dabei unverbindlich vorgeschlagenen Formulierungen noch nicht so weit gingen.

Bei Micro-Wave-Scan handelt es sich auch nicht um eine Bezeichnung, die von den angesprochenen Kreisen - etwa wegen einer entsprechenden allgemeinen Verwendung - im Zusammenhang mit Oberflächenmessungen stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK; BGH WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch).

Die angemeldete Marke unterliegt auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil es nach Einschränkung des Warenverzeichnisses nicht nahe liegt, dass Micro-Wave-Scan in entscheidungserheblichem Umfang eine Merkmalsbezeichnung für Oberflächenmesstechniken ist.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es aber nur, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können.

2.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass, da die Markenstelle keine verbindliche und ausreichende Beschränkung des Warenverzeichnisses berücksichtigen hätte müssen. Auch war sie nicht ge-

halten, von sich aus Beschränkungen vorzuschlagen, und gehindert, solche selbstständig vorzunehmen, da es nicht ausgereicht hätte, einzelne Waren zu streichen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Fa