



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 529/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2012 057 070.4**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Schmid

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 22. Oktober 2013 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Waren „elektronische Steuerungen“ und die Dienstleistungen „Installation zur Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur von Zutrittskontroll-einrichtungen und der elektronischen Steuerungen“ zurückgewiesen worden ist.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Buchstabenfolge

### **GCSN**

ist am 19. Dezember 2012 unter der Nummer 30 2012 057 070.4 beim Deutschen Patent- und Markenamt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 9, 16, 19, 20, 37, 42 angemeldet worden. Die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen umfassen

Montage- und Installationsarbeiten zur Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur von Türen, Toren, Fenstern, und Oberlichtern, Lichtkuppeln und Klappen sowie von deren Antriebe und Öffnern; Installationsarbeiten zur Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur von Vorrichtungen für den vorbeugenden Brandschutz,

nämlich von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen, Feuer-, Rauch- und Wärmemeldern sowie von Geräten zur Betätigung und Steuerung von Lüftungselementen, elektrischen Zutrittskontrollleinrichtungen, Schlössern und Verriegelungen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt durch einen Beamten des gehobenen Dienstes, hat die Anmeldung durch Beschluss vom 22. Oktober 2013 teilweise zurückgewiesen, nämlich in Bezug auf die Waren bzw. Dienstleistungen

Kl. 9: elektronische Steuerungen

Kl. 37: Installation zur Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur von Zutrittskontrollleinrichtungen und der elektronischen Steuerungen.

Die angemeldete Bezeichnung stelle insoweit eine dem Fachverkehr verständliche Abkürzung der Wortfolge „Global Community Services Network“ dar, was „weltweite Gemeinschafts-Netzwerkdienste“ bedeute. Damit könne auf ein mittels Satellitentechnik vernetztes System hingewiesen werden, in dem „elektronische Steuerungen“ der Kontrolle von Schaltungen oder von Ein- oder Ausgängen von Nachrichten dienen. Ausgehend davon seien insoweit die Eintragungsverbote gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gegeben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Bezeichnung entbehre nicht jeglicher Unterscheidungskraft und unterliege auch nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz. Dem Zeichen „GCSN“ komme kein unmittelbar verständlicher beschreibender Begriffsinhalt zu. Weder bestünden Anhaltspunkte dafür, dass das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen als Abkürzung des Begriffs „Global Community Network Service“ verstanden wird noch komme dieser Begriffsbedeutung in Bezug auf die Waren „elektronische Steuerungen“ und die Dienstleistungen „Installation zur Inbetriebnahme sowie

Wartung und Reparatur von Zutrittskontrollleinrichtungen und der elektronischen Steuerungen“ beschreibender Inhalt zu.

Im Übrigen verletze das Verfahren vor der Markenstelle den Anspruch der Anmelderin auf Gewährung rechtlichen Gehörs gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG, da die Markenstelle in ihrer Beanstandung vom 15. Mai 2013 die Zurückweisung der Anmeldung ausschließlich in Bezug auf „Computer, Mikroprozessoren und Leiterplatten“ der Klasse 9 sowie auf Dienstleistungen der Klasse 42 angekündigt habe, nicht dagegen in Bezug auf die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle stehen der angemeldeten Marke „GCSN“ in Bezug auf die Waren bzw. Dienstleistungen „elektronische Steuerungen“ (Kl. 9) und „Installationsarbeiten zur Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur von elektrischen Zutrittskontrollleinrichtungen“ (Kl. 37) keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Unrecht gemäß § 37 Abs. 2, Abs. 5 MarkenG zurückgewiesen, so dass der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben war.

Soweit die Markenstelle die angemeldete Marke für die Dienstleistung „Installation zur Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur der elektronischen Steuerungen“ der Klasse 37 zurückgewiesen hat, ist der angegriffene Beschluss schon deswegen

aufzuheben, weil das beanspruchte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen diese Dienstleistungen nicht umfasst, so dass die Zurückweisung insoweit der Grundlage entbehrt (vgl. § 37 Abs. 1, § 32 Abs. 2 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Ein schutzhinderndes Freihalteinteresse kann sich dabei auch auf Buchstaben als Abkürzungen von Art- oder Beschaffenheitsangaben erstrecken. Schutzunfähig sind Abkürzungen, die im Verkehr als solche gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich sind sowie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne Weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit beschreibend verstanden werden können (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Nr. 70 - BioID; GRUR Int. 2004, 328, 330 Nr. 31-34 - TDI).

Anhaltspunkte dafür, dass die Bezeichnung „GCSN“ in der Bedeutung von „Global Community Services Network“ gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich ist, hat die Markenstelle nicht aufgezeigt und sind auch nach einer ergänzenden Recherche durch den Senat nicht ersichtlich.

Zwar hat die Markenstelle in einem „Acronymfinder“ einen entsprechenden Eintrag (Anl. 1 zur Beanstandung vom 15.5.2013, Bl. 16 VA) und eine punktuelle Verwendung der angemeldeten Buchstabenkombination ermittelt, u. a. auch in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung. Verfügbare Abkürzungslexika enthalten den Begriff allerdings nicht (vgl. z. B. DUDEN, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 2011; Abkürzungslexikon, Garant-Verlag, 2008; Stahl/Kerchelich, Abbreviations Dictionary, 10th edition, 2001; Günter, IT-Fachabkürzungen GE-PACKT, 2003). Eine relevante Anzahl von Beispielen für eine tatsächliche Verwendung der Bezeichnung in dieser Bedeutung war nicht ermittelbar. Die von der Markenstelle zitierten Belegstellen beziehen sich ganz überwiegend auf andere Bedeutungen (vgl. Anl. 2

Beanstandungsbescheid - „HP CSN Chanel Service Network“) bzw. verweisen - wie auch die weiteren Senatsrecherchen ergeben haben - lediglich auf andere, ebenfalls nicht gebräuchliche Bedeutungen des angemeldeten Begriffs (u. a. Anl. 3 Beanstandungsbescheid „Greater Christchurch School Network“; ansonsten etwa „Health Care Solution Network“, „Healthy Corner Store Network“ oder „Global Christian Schools‘ Network“).

Dass „GCSN“ im vorliegenden Produkt- bzw. Dienstleistungszusammenhang eine gebräuchliche oder aus sich heraus verständliche Abkürzung für „Global Community Service Network“ oder einen anderen Ausdruck ist, kann der Senat bei dieser Sachlage nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, zumal qualifizierte Belege dafür fehlen, dass die Wortfolge „Global Community Network Service“ in relevantem Umfang genutzt wird. Es ergeben sich schon deswegen keine hinreichend sicheren Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Buchstabenkombination im vorliegend maßgeblichen Produktzusammenhang vom Verkehr produktbeschreibend verstanden wird und deshalb freizuhalten wäre.

Darüber hinaus ist auch nicht erkennbar, dass die Wortbedeutung „Global Community Service Network“ in Bezug auf die in Rede stehenden Waren und die - in der Zurückweisung unrichtig wiedergegebenen - Dienstleistungen „Installationsarbeiten zur Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur von elektrischen Zutrittskontrollleinrichtungen“ einen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt aufweist. Die Wortfolge bezeichnet weltweit tätige Gruppen, die wie etwa „Rotary“ und „Lions Club“ gemeinsam oder unter Nutzung gemeinsamer Ressourcen in der Regel gemeinnützige Leistungen erbringen (vgl. Wikipedia „Service Network“). Anhaltspunkte dafür, dass die genannten Waren und Dienstleistungen objektiv über Eigenschaften verfügen, die speziell auf die Verwendung durch eine derartige Vereinigung ausgelegt sind, oder sich diese Waren und Dienstleistungen in anderer Weise besonders für eine derartige Zielgruppe eignen, bestehen nicht.

Der angemeldeten Wortmarke kann insoweit mangels unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalts auch nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Der Beschwerde der Anmelderin war daher schon aus sachlichen Gründen stattzugeben.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war im Hinblick auf das verfahrensfehlerhafte Vorgehen der Markenstelle gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG veranlasst. Die Markenstelle hat nicht nur die Anmeldung in Bezug auf Dienstleistungen zurückgewiesen, die in dieser Form nicht beansprucht waren, sondern hat darüber hinaus im Beanstandungsbescheid andere Waren und Dienstleistungen beanstandet als sie im angefochtenen Beschluss zurückgewiesen hat, was eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellt.

Knoll

Kriener

Schmid

Hu