



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 35/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 029 110.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Mai 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin k. A. Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Buchstabenkombination

eLAB

ist am 6. Dezember 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 5: Dentalkeramik; Dentalmaterialien zur Vervielfältigung von Zahnmodellen; Dentalmaterialien zur Herstellung von Zahnmodellen; Dentalmaterialien für Zahnfüllungen; Zahnzement, Zement zur Zahnfüllung; Synthetische Materialien zur Verwendung als Zahnfüllungen; Dentalgips; Dentalharze; Dentalzement; Dentalkeramik; Dentalharzzemente; Dentalanästhetika; Dentalsanierungsmassen; Dentalmaterialien zum Füllen der Zähne; Optische Kontaktflüssigkeiten für Dentalkeramiken;

Klasse 9: Software; Softwareapplikationen; Softwareapplikationen für mobile Geräte; Datenverarbeitungssoftware; Fotoapparate;

Klasse 10: Zahnärztliche Apparate und Instrumente; Zahntechnische Instrumente und Apparate; Geräte für die Wiedergabe dentaler Bilder für medizinische Zwecke; Zubehörteile für die Wiedergabe dentaler Bilder für medizinische Zwecke; Filter für die Wiedergabe dentaler Bilder für medizinische Zwecke; Dentalfarbenführer; Graukarten für die Dentalphotographie; Zahnimplantate aus künstlichen Materialien, Zahnkronen; Portioniergeräte zum Portionieren von Dentalmaterialien;

- Klasse 40: Dienstleistungen eines Zahntechnikers, insbesondere Farbbestimmung im Zusammenhang mit Zahnersatzherstellung; Spezialanfertigung von Zahnprothesen und Zahnersatz; Dienstleistungen eines Zahntechnikers unter Zuhilfenahme der Dentalfotografie;
- Klasse 41: Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Zahnärzte und Zahntechniker, insbesondere im Bereich der Dentalfotografie;
- Klasse 42: Softwareentwicklung; Erstellen von Softwareapplikationen insbesondere für mobile Geräte; Software-Beratung;
- Klasse 44: Kieferorthopädische Dienstleistungen, nämlich Vermessung und Bilderstellung im dentalmedizinischen Bereich sowie Durchführung von Dentalanalysen, insbesondere mit Video-Zoom-Systemen [soweit in Klasse 44 enthalten]; Durchführung von digitaler Mundfotografie; Durchführung von Dentalfotografie.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2018 029 110.0 geführt. Mit Beschlüssen vom 27. September 2019 und 7. Mai 2020, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 5, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, das angemeldete Wortzeichen setze sich aus dem Buchstaben „e“ als Abkürzung für „elektronisch“ und der gebräuchlichen Kurzform „LAB“ für das englische Wort „laboratory“ im Sinn von „Labor“ zusammen. In seiner Gesamtheit komme dem Zeichen die Bedeutung „elektronisches Labor“ zu und werde von den angesprochenen Fachkreisen, insbesondere Zahnärzten und Zahntechnikern, problemlos in diesem Sinn verstanden. Zum einen sei Englisch im (zahn-)medizinischen Bereich Fachsprache, zum anderen sei die Abkürzung „Lab“ selbst im Deutschen bekannt. Über seine eigentliche Bedeutung als „Arbeitsstätte für

naturwissenschaftliche, technische oder medizinische Arbeiten“ hinaus werde der Begriff „Labor“ als schlagwortartige Bezeichnung einer Ausbildungs- oder Forschungsstätte verwendet („Sprachlabor“, „Medienlabor“, „Computerlabor“). Alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen könnten in einem elektronischen Labor zum Einsatz kommen oder dort erbracht werden und stünden daher zu ihm in einem engen beschreibenden Bezug. Beispielsweise könnten Schienen für Implantate und Prothesen mit Hilfe der CAD- bzw. CAM-Technik hergestellt oder Fotos von Patientenzähnen mit elektronischen Kameras aufgenommen und zur Bestimmung der Zahnfarbe des Zahnersatzes virtuell am Computer ausgewertet werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist der Ansicht, die Buchstabenfolge „Lab“ bzw. „LAB“ besäße eine Vielzahl an Bedeutungen. So könne es sich um ein Enzym im Magen junger Kälber, eine finnische Rockband, eine baskische Gewerkschaft, eine antike jüdische Schrift, die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen oder den Lab-Farbraum handeln. Das englische Wort „laboratory“ werde gelegentlich mit „lab“ abgekürzt, aber nicht das deutsche Wort „Labor“. Bei einem elektronischen Labor müsse es sich per definitionem um ein rein virtuelles Labor handeln, welches raum- und inventarlos ausschließlich in elektronischen Medien betrieben werde. Die von der Markenstelle angeführten Dienstleistungen bedürften dagegen körperlich vorhandener Geräte wie Fotoapparate und PCs und die in Klasse 5 beanspruchten Materialien würden von einem Dentaltechniker von Hand in einem räumlich vorhandenen Labor verarbeitet.

Er beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 27. September 2019 und vom 7. Mai 2020 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 16. März 2021 samt beigefügter Recherchebelege (Anlagen 1 – 3, Bl. 28 – 43 GA) ist der Anmelder darauf hingewiesen worden, dass die angemeldete Buchstabenkombination nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der Eintragung der angemeldeten Buchstabenkombination „**eLAB**“ als Wortmarke steht in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9, 10, 40, 41, 42 und 44 das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt

es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428, Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482, Rn. 22 – test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 9 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH, a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH, a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Gemessen an diesen Maßstäben kann der angemeldeten Wortfolge „**eLAB**“ keine Unterscheidungskraft zugebilligt werden. Sie wird vom angesprochenen Verkehr ausschließlich als Sachangabe in obigem Sinn verstanden werden.

2. Das in Rede stehende Zeichen weist einen verständlichen Sinngehalt auf.

Der Buchstabe „e“ ist – unabhängig von der konkreten Form der Kombination mit weiteren Wörtern oder Abkürzungen – das gängige Kürzel für „electronic“ (englisch) oder „elektronisch“ (deutsch). Damit wird u. a. der Austausch (insbesondere von Daten) in elektronischer Form bezeichnet, was an Begriffen wie E-Mail, E-Learning, E-Banking oder E-Commerce deutlich wird (vgl. auch BPatG 25 W (pat) 531/19 – e-visit; 30 W (pat) 204/03 – e.control; 29 W (pat) 526/16 – Ecom; 30 W (pat) 245/99 – E-TICKET; 29 W (pat) 97/99 – E-Tel; 27 W (pat) 49/99 – e-pass; 30 W (pat) 21/00 – eLines; 33 W (pat) 77/00 – e-speed; 30 W (pat) 54/01 – ETrade; 33 W (pat) 128/01 – eprocure; 33 W (pat) 147/02 – e-ratingservice; 30 W (pat) 62/02 – E-Seiten; 25 W (pat) 204/01 – e-care; 30 W (pat) 86/02 – E-pages; 25 W (pat) 54/03 – e-contor; 27 W (pat) 45/05 – E-Blocker; 30 W (pat) 199/03 – e.home; 33 W (pat) 222/03 – eVorsorge; 24 W (pat) 50/05 – e-REP; 24 W (pat) 49/05 – e REP; 30 W (pat) 63/09 – e media; 27 W (pat) 545/10 – e discovery; 29 W (pat) 48/10 – E ARCHIV).

Die Buchstabenfolge „LAB“ ist die allgemein gebräuchliche Abkürzung für das englische Substantiv „laboratory“ (vgl. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. März 2021), das - unschwer erkennbar - dem deutschen Wort „Labor“ entspricht.

In seiner Gesamtheit kommt dem Anmeldezeichen daher die Bedeutung „elektronisches Labor“ zu. Entgegen der Ansicht des Anmelders muss es sich bei einem solchen nicht um ein rein virtuelles Labor ohne Räumlichkeiten und Inventar handeln. Nach der Verkehrsauffassung spricht man von einem elektronischen Labor bereits dann, wenn in diesem elektronische Geräte in nicht unbedeutendem Ausmaß zur Anwendung kommen (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. März 2021).

3. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich insbesondere an Zahnärzte und Zahntechniker, denen sich aufgrund ihrer besonderen Fachkenntnisse die beschreibende Bedeutung des Anmeldezeichens erschließen

wird. Ihr Verständnis kann für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord; EuGH GRUR 2004, 682, Rn. 26 – Bostongurka). Bei ihnen kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen. Hiervon ist insbesondere bei Markennägtern auszugehen, die – wie hier – einer Welthandelsprache wie Englisch angehören (vgl. BPatG 28 W (pat) 526/15 – SANO; 29 W (pat) 546/16 – Priroda; 26 W (pat) 536/18 – slumberzone).

4. Für die Verneinung der Unterscheidungskraft reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32 – DOUBLEMINT). Es ist nicht erforderlich, dass es feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn der Begriff verschiedene Bedeutungen hat oder sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569, Rn. 18 – HOT; GRUR 2013, 522, Rn. 13 – Deutschlands schönste Seiten; BPatG 26 W (pat) 41/17 – Sportsfreund). Daher ist es ohne Belang, welcher Sinngehalt den Zeichenbestandteilen „e“ und „LAB“ noch zukommt.

a) In Verbindung mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der lassen 5, 9, 10, 40, 41, 42 und 44 erschöpft sich das Zeichen in einer bloßen Sachangabe, denn die Recherche des Senats hat ergeben, dass inzwischen auch im Bereich der Zahntechnik Labore umfangreich mit Elektronik ausgestattet sind

und den Zahntechniker in seiner Arbeit unterstützen (vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. März 2021).

b) Die Waren „Software; Softwareapplikationen; Softwareapplikationen für mobile Geräte; Datenverarbeitungssoftware; Fotoapparate“ der Klasse 9 können dazu bestimmt und geeignet sein, in einem mit elektronischer Hilfe betriebenen Labor eingesetzt zu werden. So lassen sich mit ihnen in einem Zahnlabor Maschinen steuern, mit denen Zähne modelliert, gefräst oder angepasst werden. In Betracht kommt weiterhin die Abbildung von Zähnen, die dann auf elektronischem Wege - beispielsweise per E-Mail - an ein anderes Labor zur Weiterverarbeitung geschickt wird. Indem das Anmeldezeichen den Ort der Anwendung der Waren benennt, weist es einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf.

c) Die in Klasse 10 beanspruchten „Zahnärztliche Apparate und Instrumente; Zahntechnische Instrumente und Apparate; Geräte für die Wiedergabe dentaler Bilder für medizinische Zwecke; Zubehörteile für die Wiedergabe dentaler Bilder für medizinische Zwecke; Filter für die Wiedergabe dentaler Bilder für medizinische Zwecke; Portioniergeräte zum Portionieren von Dentalmaterialien“ können vielfältige elektronische Bauteile aufweisen und gegebenenfalls vernetzt sein, so dass sie sich fernbedienen lassen und/oder in der Lage sind, Daten zu empfangen oder weiterzuleiten. Auch bei den Waren „Dentalfarbenführer; Graukarten für die Dentalfotographie“ ist es möglich, dass sie in einem elektronischen Medium abgerufen und dargestellt werden. „Zahnimplantate aus künstlichen Materialien, Zahnkronen“ können wiederum mit elektronisch gesteuerten Geräten wie 3D-Druckern hergestellt werden. Daher benennt das in Rede stehende Zeichen auch in Bezug auf die Waren der Klasse 10 lediglich die Art und Weise ihrer Verwendung oder Erstellung („e“) sowie den Ort („LAB“), an dem das geschieht.

d) In Verbindung mit den „Dienstleistungen eines Zahntechnikers, insbesondere Farbbestimmung im Zusammenhang mit Zahnersatzherstellung; Spezialanfertigung von Zahnprothesen und Zahnersatz; Dienstleistungen eines Zahntechnikers unter Zuhilfenahme der Dentalfotografie“ der Klasse 40 weist das Anmeldezeichen beschreibend darauf hin, dass die Tätigkeiten in einem Labor unter Inanspruchnahme moderner Elektronik erbracht werden.

e) Die „Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Zahnärzte und Zahntechniker, insbesondere im Bereich der Dentalfotografie“ in der Klasse 41 können dazu dienen, Zahnärzte und Zahntechniker mit elektronisch gesteuerten Laborgeräten vertraut zu machen oder zu trainieren. Diesbezüglich bringt das angemeldete Zeichen also den Gegenstand der Fortbildungsveranstaltungen zum Ausdruck, so dass zumindest ein enger beschreibender Bezug besteht.

f) Mit Hilfe der Dienstleistungen der Klasse 42 „Softwareentwicklung; Erstellen von Softwareapplikationen insbesondere für mobile Geräte“ werden Programme entwickelt, die in elektronisch betriebenen (Dental-) Laboren Geräte steuern oder dem Datenaustausch zwischen jenen dienen. Die „Software-Beratung“ kann sich dabei auf die Entwicklung oder Nutzung solcher Programme beziehen. Insofern kommt der Buchstabenfolge „eLAB“ nur die Funktion einer Gegenstands- und Bestimmungsangabe zu.

g) Auch die zahnmedizinischen Dienstleistungen der Klasse 44 „Kieferorthopädische Dienstleistungen, nämlich Vermessung und Bilderstellung im dentalmedizinischen Bereich sowie Durchführung von Dentalanalysen, insbesondere mit Video-Zoom-Systemen [soweit in Klasse 44 enthalten]; Durchführung von digitaler Mundfotografie; Durchführung von Dentalfotografie“

werden mit Hilfe elektronischer Geräte, insbesondere Kameras, erbracht. Die damit gewonnenen Daten lassen sich dann in einem Labor elektronisch weiterverarbeiten und beispielsweise für die Erstellung von Inlays oder Zahnprothesen nutzen. Insoweit bezieht sich das angemeldete Zeichen auf Umstände, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Tätigkeiten hergestellt wird

h) Ein solch enger beschreibender Bezug besteht auch zu den Waren der Klasse 5 „Dentalkeramik; Dentalmaterialien zur Vervielfältigung von Zahnmodellen; Dentalmaterialien zur Herstellung von Zahnmodellen; Dentalmaterialien für Zahnfüllungen; Zahnzement, Zement zur Zahnfüllung; Synthetische Materialien zur Verwendung als Zahnfüllungen; Dentalgips; Dentalharze; Dentalzement; Dentalkeramik; Dentalharzzemente; Dentalanästhetika; Dentalsanierungsmassen; Dentalmaterialien zum Füllen der Zähne; Optische Kontaktflüssigkeiten für Dentalkeramiken“. Sie können mit elektronischen Geräten in einem Zahnlabor durch Mischung verschiedener Rohstoffe bzw. Chemikalien hergestellt, durch Beifügung beispielsweise von Farbe aufbereitet oder mit Hilfe von Druck bzw. Hitze vor allem zu künstlichen Zähnen verarbeitet werden (vgl. auch Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. März 2021).

Demnach war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Kriener

Fehlhammer

Fi