

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 198/99

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 60 556 - S 166/98 Lösch

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juni 1999 in der Hauptsache aufgehoben.
2. Die Marke 397 60 556 ist zu löschen.

Gründe

I

Die Wortmarke 397 60 556 "Duo - Akzeptor" ist am 31. März 1998 für die Waren "jegliche Art von Spielautomaten, insbesondere münzbetätigte Spielgeräte sowie Teile dieser Waren, wie Symbolträger, Handbücher, technische Beschreibungen, auch auf elektronischen Datenträgern, elektronische Geräte oder Baugruppen für das Wechseln von Bargeld oder für den bargeldlosen Zahlungsverkehr" in das Markenregister eingetragen worden.

Im Juni 1998 hat die Beschwerdeführerin die Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt; diesem Antrag hat die Markeninhaberin widersprochen.

Die Antragstellerin hatte zur Begründung unter Bezugnahme auf einschlägige Veröffentlichungen ausgeführt, daß es sich bei dem Begriff "Akzeptor" um einen Fachausdruck für eine Einrichtung handle, die Banknoten entgegennimmt (und prüft), wie sie bevorzugt zB in Spielautomaten Verwendung finde. "Duo" sei ein

geläufiges Wort für "zweifach". Die angemeldete Wortfolge bedeute schlicht "Zweifachakzeptor", was beschreibend sei und zB auf einen Akzeptor für zwei voneinander unabhängige Spielautomaten (wie die Markeninhaberin den Begriff selbst verwende), auf einen Akzeptor für zwei verschiedene Währungen oä hinweise.

Die Markenabteilung 3.4. des Patentamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, daß es sich bei der angegriffenen Bezeichnung, die lexikalisch nicht feststellbar sei, um eine Wortneuschöpfung handle. Allerdings setze sie sich aus zwei beschreibenden Angaben zusammen, da das Wort "Akzeptor" auf dem einschlägigen Warengbiet eine Kurzform für "Geldscheinakzeptor" (dh eine Vorrichtung, die Geldscheine entgegennimmt) und "Duo" ein gängiger Begriff für "zwei, zweier, doppel" sei. Die eingetragene Bezeichnung sei sonach ohne weiteres iSv "Doppelakzeptor" bzw "Zweifachakzeptor" zu verstehen. Dennoch lasse sich nicht mit erforderlicher Sicherheit feststellen, daß sie vom Verkehr im gegebenen Zusammenhang als eindeutige Sachangabe aufgefaßt werde, weil unklar bleibe, welche Eigenschaften hiermit konkret beschrieben werden sollten. So verwende auch die Markeninhaberin die Bezeichnung nur mit weiteren erläuternden Zusätzen. Da für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nur die angemeldete bzw eingetragene Marke ohne weitere Zusätze herangezogen werden dürfe, die aber keinen eindeutigen Aussagegehalt besitze und für eine Verwendung als Sachangabe nicht geeignet sei, könne ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an einer ungehinderten Benutzung nicht angenommen werden. Die Marke habe zur Zeit der Eintragung auch die erforderliche Unterscheidungskraft besessen, da angesichts des fehlenden Freihaltungsbedürfnisses keine zu strengen Anforderungen zu stellen seien.

Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Nach ihrer Meinung ist der eingetragene Begriff nicht nur in seinen Einzelteilen, sondern auch insgesamt schutzunfähig. Insbesondere bei den hier angesprochenen Verkehrskreisen (Spielautomatenhersteller und -aufsteller) sei "Akzeptor" eine geläufige Fachbe-

zeichnung einer Baueinheit für die Prüfung und Akzeptanz von Geldscheinen oder Geldstücken; das Wort sei im übrigen auch der entsprechende englische Fachausdruck ("acceptor"). Einen Teil der eingetragenen Waren ("elektronische Geräte oder Baugruppen für das Wechseln von Bargeld...") beschreibe dieser Begriff somit unmittelbar, sei aber auch für die sonstigen Waren ein beschreibender Hinweis, da Akzeptoren zwangsläufig Bestandteile von Spielautomaten seien. Die warenbeschreibende Eigenschaft dieses Wortes werde durch das vorangestellte, ebenfalls beschreibende Wort "Duo" nicht verändert, da sich für die beteiligten Verkehrskreise damit zwanglos der Gedanke an ein zweifach wirkendes Annahmegerät verbinde.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten. Nach ihrer Meinung ist die angegriffene Marke schutzfähig. So sei schon der Begriff "Akzeptor" keineswegs allgemein geläufig, er sei dies auch nicht am Anmeldetag der Marke gewesen. Außerdem könne ein Prüfgerät für Geldscheine nicht mit einem Gerät für das Wechseln von Bargeld gleichgesetzt werden. Erst recht seien Spielautomaten und -geräte sowie die sonstigen Waren hierunter nicht subsumierbar. Es sei nicht zu erwarten, daß die angesprochenen Verkehrskreise "philosophische und analytische" Betrachtungen anstellen. Vielmehr sei, wie dies auch schon die Markenabteilung getan habe, von einem hinreichenden Phantasiegehalt der eingetragenen Marke auszugehen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde mußte in der Sache Erfolg haben, da die angegriffene Marke entgegen MarkenG § 8 Abs 2 Nr 1 eingetragen worden ist (MarkenG § 50 Abs 1 Nr 3). Ihrer Registrierung stand das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, das auch derzeit noch fortbesteht (MarkenG § 50 Abs 2 Satz 1).

Die Markenabteilung ist zwar von zutreffenden Voraussetzungen ausgegangen, wenn sie sowohl das Wort "Duo" als auch den Ausdruck "Akzeptor" für glatt beschreibende Begriffe hält und auch darlegt, daß man den Gesamtausdruck ohne weiteres iSv "Zweifachakzeptor" verstehen kann; allerdings überzeugt ihre weitere Feststellung nicht, es handle sich dabei bloß um eine unklare Angabe, die für sich allein keinen Sinn mache.

Im Gegensatz zur Meinung der Markeninhaberin ist das Wort "Akzeptor" ein seit langem üblicher und geläufiger Fachausdruck für ein Gerät, das Geldscheine entgegennimmt und das insbesondere in Spielautomaten Verwendung findet. Dies ergibt sich ua aus den bereits im Verfahren vor dem Patentamt von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen zu den Schriftsätzen vom 17. Juni 1998 und vom 5. Juli 1999; aus ihnen wird ebenfalls deutlich, daß dieser Begriff bereits mindestens seit 1995 als einschlägige beschreibende Angabe verwendet wurde, dh lange vor der Eintragung der angegriffenen Marke. Da die registrierten Waren für Fachleute (Spielautomatenhersteller) oder doch ein zumindest fachkundiges und fachlich interessiertes Publikum (Automatenaufsteller) bestimmt sind, kann es gar nicht fraglich sein, daß der Begriff "Akzeptor" von ihnen ohne weiteres im obigen Sinne beschreibend verstanden wird. Dabei ist dieses Wort nicht nur für solche ("Akzeptor" genannten) Geldannahmegeräte selbst beschreibend, sondern auch für Spielautomaten, von denen diese Einrichtung ein wesentlicher Teil sein kann, und dementsprechend auch für einschlägige Handbücher, technische Beschreibungen usw. Das Präfix "Duo" besitzt gerade im Zusammenhang mit technischen Geräten einen eindeutig beschreibenden Gehalt (iSv "Doppel-", "Zweifach-"), wie dies im übrigen die Markenabteilung auch überzeugend unter Bezugnahme auf einschlägige Rechtsprechung dargetan hat. Auch dieses Wort kann also, im Gegensatz zur Meinung der Markeninhaberin, den Schutz der eingetragenen Bezeichnung nicht begründen.

Für die Beurteilung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft war sonach die Frage wesentlich, was ein einigermaßen fachkundiger Beteiligter, dem das Wort "Akzeptor" als Fachbegriff vertraut ist, sich unter einem Ausdruck "Duo-Akzeptor", also "Zweifachakzeptor", vorstellt. Der Senat vermag nicht zu erkennen, was an einer solchen Bezeichnung so phantasievoll sein sollte, daß ihre Eintragung ins Markenregister gerechtfertigt wäre. Daß dieser Begriff vielleicht auf zwei unterschiedliche Sachverhalte hinweisen könnte (ein Gerät für zwei Automaten oder aber ein Gerät für zwei Währungen), ändert nichts daran, daß es sich um eine glatt beschreibende Angabe handelt (Hinweis auf einen Akzeptor, der einen doppelten Zweck erfüllt), wobei dieser Charakter - unabhängig von der Frage was der Begriff im einzelnen bedeuten mag - im Vordergrund steht (vgl auch BPatG Mitt 1995, 288 "SELECTIVE CONTROL SYSTEM"). Der Verkehr wird die angegriffene Bezeichnung deshalb in der Regel nicht als individuellen betrieblichen Herkunftshinweis auffassen.

Selbst wenn man Bedenken hat, ob - bei der strengen Auslegung der Vorschrift des MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2, die der Bundesgerichtshof vorgenommen hat (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 8 Rn 92 mwN) - für einen solchen Begriff ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis bestehen kann, und dies deshalb verneint, ändert dies nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft. Soweit die Markenabteilung davon ausgegangen ist, daß im Hinblick auf ein angebliches Fehlen eines solchen Freihaltungsbedürfnisses an der eingetragenen Marke besonders geringe Anforderungen an deren Unterscheidungskraft zu stellen seien, vermag ihr der Senat bereits im Ansatz nicht zu folgen. Für das Verhältnis der Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft einerseits und des Vorliegens einer Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe andererseits hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ausdrücklich festgestellt, daß eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem Grad eines möglichen Freihaltungsbedürfnisses unzulässig ist (EuGH GRUR 1999, 723, 727 "Chiemsee"). Dieses Gebot der rechtlichen Trennung beider Schutzausschließungsgründe des MarkenG § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 (die den Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie Art 3 Abs 1

Buchst b und c entsprechen) gilt für jeden Fall, also gleichermaßen für eine Erhöhung wie für eine Reduzierung der Anforderungen an die erforderliche Unterscheidungskraft durch Erwägungen des Freihaltungsbedürfnisses. Die häufig geäußerte Auffassung, wonach eine Wechselwirkung dahingehend bestehe, daß einerseits bei stark Freihaltungsbedürftigen Angaben an die Unterscheidungskraft höhere Anforderungen anzusetzen seien, welche andererseits bei geringem oder gar fehlendem Freihaltungsbedürfnis stark reduziert werden müßten, kann insoweit nicht aufrechterhalten werden. Hierbei darf auch nicht außer acht gelassen werden, daß beide Eintragungshindernisse begrifflich streng auseinanderzuhalten sind (vgl BPatG GRUR 1997, 530, 531 "Rohrreiniger"; HABM Mitt 1998, 931, 932 "TeleBingo"; Mitt 1998, 396, 397 "SUPREME"). So bemißt sich die Frage der Unterscheidungskraft ausschließlich danach, ob die beteiligten Verkehrskreise in der angegriffenen Marke einen üblichen Herkunftshinweis sehen. Dagegen ist für das Freihaltungsbedürfnis an einer beschreibenden Angabe lediglich das berechnigte Interesse der Mitbewerber maßgeblich; die Beurteilung der Marke durch die Abnehmer kann dagegen allenfalls mittelbar von Bedeutung sein. Damit trägt die pauschale, nicht näher begründete Feststellung, angesichts eines fehlenden Freihaltungsbedürfnisses an der eingetragenen Marke sei auch deren Unterscheidungskraft zu bejahen, dem eigenständigen Charakter von MarkenG § 8 Abs 2 Nr 1 nicht hinreichend Rechnung und spricht dieser Vorschrift praktisch jeglichen eigenen Anwendungsbereich ab, was weder mit dem Markengesetz noch mit der Markenrechtsrichtlinie (in der maßgeblichen Auslegung der "Chiemsee"-Entscheidung des EuGH, aaO) in Einklang zu bringen ist (vgl auch BPatG 24 W (pat) 262/99 "babyline", demnächst in PAVIS PROMA).

Unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses war sonach dem Löschantrag stattzugeben.

Wegen der Kosten wird auf MarkenG § 71 Abs 1 verwiesen.

Hellebrand

Friehe-Wich

Albert

Mr/Ko