

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 217/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Oppenhoff & Rädler,  
Hohenstaufenring 62, 50674 Köln,

**betreffend die Markenmeldung 396 01 882.3**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. August 2000 unter Mitwirkung des Richters v. Zglinitzki als Vorsitzendem, der Richterin Pagenberg und der Richterin Klante

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juni 1998 und vom 18. Juni 1999 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Beim Patentamt ist die Bezeichnung

SCAN

für die Waren

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; chemische Erzeugnisse für die Herstellung von Harzen und keramischen Pulvern, einschließlich solche mit hoher Temperaturleitfähigkeit“

zur Eintragung als Marke angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 1 hat die angemeldete Marke in zwei Beschlüssen, von denen der zweite auf die Erinnerung ergangen ist, gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, weil sie das englischsprachige Wort für „abtasten, absuchen, erforschen, prüfen“ sei. Von den angesprochenen Fachkreisen auf dem Gebiet der Chemie, für die Englisch Fachsprache sei, werde die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres im Sinne von Abfahren, Durchfahren eines Meßbereichs oder eines Spektrums verstanden und im Hinblick auf bekannte „Scanning“ Messungen lediglich als Sachhinweis aufgefaßt, für den ein Freihalte-

bedürfnis bestehe. Den inländischen Verkehrskreisen sei der Begriff „SCAN“ nicht nur auf dem Gebiet der Elektronik als Abtastgerät (Scanner) allgemein bekannt. Das Scannen sei auch in der Medizin, der Labordiagnostik und der Chemie für analytische Untersuchungsmethoden geläufig. Hierzu hat die Markenstelle auf entsprechende Fachlexika und wissenschaftliche Beiträge in pharmazeutischen Fachzeitschriften verwiesen, auf die Bezug genommen wird.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin das Verzeichnis der Waren wie folgt eingeschränkt:

„Chemische Erzeugnisse, nämlich Aluminiumnitrid für die Herstellung von Harzen und keramischen Pulvern, ausgenommen Substanzen für analytische Untersuchungen; vorgenanntes Aluminiumnitrid weder bestimmt noch geeignet zum Scannen, noch bestimmt oder geeignet für die Herstellung von zum Scannen bestimmten oder geeigneten Harzen und keramischen Pulvern, auch nicht in Form von Beschichtungen oder Überzügen.“

Sie beantragt, die angefochtenen Beschlüsse unter Zugrundelegung des eingeschränkten Warenverzeichnisses aufzuheben.

Zur Begründung verweist sie auf die Eintragungen der angemeldeten Bezeichnung in den englischsprachigen Ländern England, Kanada und den USA, die als Indiz für das Fehlen eines Freihaltebedürfnisses gewertet werden könnten. Außerdem sei die angemeldete Bezeichnung als Fachbegriff im Zusammenhang mit chemischen Erzeugnissen der beanspruchten Art nicht gebräuchlich und auch künftig nicht geeignet. Soweit der angesprochene Verkehr allein aufgrund der Bedeutung des Begriffs „SCAN“ annehmen könnte, daß die so gekennzeichneten chemischen Erzeugnisse bei Untersuchungsmethoden eingesetzt würden, sei

jedenfalls durch die jetzige Fassung des Warenverzeichnisses ein beschreibender Gehalt der angemeldeten Bezeichnung für die verbliebene Ware der Anmeldung ausgeschlossen. Schließlich weist die Anmelderin auf die Eintragung der Bezeichnung „SCAN“ für diverse wissenschaftliche, elektronische und optische Meßgeräte und Kontrollapparate hin.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Der angemeldeten Marke stehen für das nach der Beschränkung des Warenverzeichnisses allein verbliebene und speziell eingegrenzte „Aluminiumnitrid“ Eintragungshindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht mehr entgegen.

Der Senat vermag allerdings der Auffassung der Anmelderin nicht zu folgen, daß der Begriff „SCAN“ sich zur Beschreibung chemischer Erzeugnisse nicht eigne, weil der Begriffsinhalt mit den Eigenschaften von chemischen Erzeugnissen nicht vereinbar sei. Bei dem Wort „SCAN“ handelt es sich um einen Fachausdruck aus dem Bereich der englischen Sprache, die auf dem Gebiet der Herstellung chemischer Erzeugnisse als Fachsprache anzusehen ist, und die Bedeutung von „Abtasten, Rastern, Durchmustern, Überstreichen, Bestreichen bzw von forschendem Betrachten und Erfassen“ hat (vgl Römpp Lexikon Chemie, 10. Aufl 1999, S 3944, 4340; Wenske Wörterbuch der Chemie Englisch/Deutsch, 1992, S 1201).

Wie die Anmelderin nicht verkennt, läßt sich der Begriff „SCAN“ im Zusammenhang mit physikalischen Geräten belegen, die zur Analyse von Chemikalien eingesetzt werden. Wegen seines allgemeinen und breit angelegten Sinngehalts ist der Ausdruck „SCAN“ zur fachlichen Beschreibung jedoch nicht auf die Bereiche beschränkt, in denen er bereits eine bestimmte Untersuchungsmethode charakterisiert oder im Hinblick auf die verschiedenen Meßverfahren der Chromatographie, der Elektronik, der Radartechnik oder der Spektroskopie zur Frequenz- oder

Feldabtastung verwendet wird (vgl Römpp aaO S 4340), die die Markenstelle zu Recht herangezogen hat. Die Ermittlungen des Senats haben ebenfalls ergeben, daß der Fachbegriff für den Bereich der Physikalischen Chemie etwa bei der Betrachtung von Makromolekülen mit dem Scanning-Elektronenmikroskop und der Verbesserung der Probenpräparate Bedeutung haben kann (vgl Peter W. Atkins, Physikalische Chemie; 1988, S 620, 621). Die angemeldete Bezeichnung könnte somit durchaus als beschreibender Sachhinweis zB auf das Herstellungsverfahren dienen, etwa in dem Sinn, daß die Reinheit und Fehlerfreiheit des chemischen Erzeugnisses auf Grund der Scan Methode herausgestellt wird oder daß das chemische Erzeugnis ein besseres Scan-Verfahren ermöglicht bzw dafür bestimmt ist.

Nachdem die Anmelderin das Warenverzeichnis mit dem weiten Warenbegriff der „chemischen Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“ eingeschränkt und die angegebenen beschreibenden Verwendungsmöglichkeiten ausgeschlossen hat, konnte der Senat einen beschreibenden Bezug der angemeldeten Marke zu der verbliebenen speziellen Ware der Anmeldung nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen nicht feststellen. Die Anmeldung wird nurmehr für ein Aluminiumnitrid zur Herstellung von Harzen und keramischen Pulvern unter Ausschluß von Substanzen für analytische Untersuchungen beansprucht. Ausdrücklich ausgeschlossen ist außerdem, daß das Aluminiumnitrid selbst oder die damit hergestellten Harze und keramischen Pulver zum Scannen bestimmt oder geeignet sind. Damit sind die Voraussetzungen für das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG sowie für den Versagungsgrund einer unmittelbar beschreibenden und freizuhaltenden Angabe über konkrete Eigenschaften der verbliebenen eingeschränkten Ware nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG hinsichtlich der angemeldeten Bezeichnung nicht erfüllt.

Bei dieser Sachlage kam es nicht mehr auf die Frage der indiziellen Wirkung der ausländischen und der inländischen Voreintragungen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke an.

v. Zglinitzki

Klante

Pagenberg

CI