

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 11/01

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 398 10 461
(S 296/99 Lösch)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat die Löschung der am 8. Mai 1998 für die Waren

"Biegeklammern aus Metall (soweit in Klasse 6 enthalten);
Biegeklammern aus Kunststoff (soweit in Klasse 20 enthalten)"

eingetragenen Wortmarke 398 10 461

E222

beantragt. Nach Ansicht der Antragstellerin ist die Eintragung nichtig. Sie sei entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG erfolgt, da die Marke für die beanspruchten Waren jeglicher Unterscheidungskraft entbehre und im übrigen ausschließlich aus Angaben bestehe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen. So werde über den Buchstaben das Profil des verwendeten Drahtes, über

die ersten beiden Ziffern die Abmessung und über die dritte Ziffer der verwendete Werkstoff bezeichnet. Daher bestehe die angegriffene Bezeichnung allein aus einer von der Antragsgegnerin codierten Maßangabe und Beschreibung der beanspruchten Waren, so dass die Eintragung gegen § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG verstoße. Darüber hinaus werde das Gesetz über Einheiten im Messwesen verletzt, da die Antragsgegnerin infolge der Verschlüsselung der Maßangaben nicht die gesetzlichen Maßeinheiten verwende. Als bloße Maßangabe unterliege die angegriffene Marke daher der Löschung, da eine Eintragungsfähigkeit nicht gegeben sei; im übrigen sei die angegriffene Bezeichnung auch nicht zur Herkunftskennzeichnung der beanspruchten Waren geeignet.

Die Markeninhaberin hat der Löschung fristgerecht widersprochen und ausgeführt, die von ihr verwendete – interne – Kennzeichensystematik könne nicht zu Schutzhindernissen führen. § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG verlange eine beschreibende Verwendung der jeweiligen Bezeichnung im Verkehr und nicht nur durch einen Hersteller. Im übrigen verwende sie die angegriffene Marke als Herkunftshinweis, wobei auf dem fraglichen Warenaektor längere Phantasiebezeichnungen unüblich seien. Ein Verstoß gegen das Gesetz über Einheiten im Messwesen liege nicht vor, weil die angegriffene Marke eben nicht beschreibend, sondern ausschließlich herkunftshinweisend verwendet werde.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschungsantrag zurückgewiesen und begründend ausgeführt, zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke habe ein konkretes Freihaltebedürfnis nicht vorgelegen. Soweit eine gewisse Geläufigkeit der angegriffenen Bezeichnung zum Zeitpunkt der Eintragung gegeben gewesen sei, stehe damit nicht fest, dass es sich nur um die Wiedergabe eines Warenmerkmals und/oder eines Gattungsbegriffes handelt, da die Verkehrsbeteiligten auf die vorgegebene Benennung zurückgreifen müssten, um das Produkt der Markeninhaberin zu bezeichnen.

Die Antragstellerin hat Beschwerde eingelegt. Ihrer Ansicht nach die angegriffene Marke eine freizuhaltende Angabe, da auch eine (zudem unzulässig) verschlüs-

selte Maßangabe beschreibend sei. Die Eintragung der Marke verstoße gegen § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, der Marke fehle zudem die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,
hilfsweise, die Marke aufrecht zu erhalten mit dem Zusatz im Warenverzeichnis: "jeweils zum Verschließen schlauchförmiger Verpackungen".

Sie ist der Ansicht, ein Freihaltebedürfnis sei nicht dargelegt. Auch sei die erforderliche Unterscheidungskraft gegeben, so dass die Markenabteilung den Löschungsantrag zu Recht zurückgewiesen habe.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie auf die vorgelegten Unterlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde (§ 66 Abs 1 S 1, Abs 2 MarkenG) ist in der Sache ohne Erfolg. Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag zu Recht zurückgewiesen, da die angegriffene Marke nicht entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG (§ 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG) eingetragen

worden ist. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass zum Zeitpunkt der Eintragung (bis zum Zeitpunkt der Entscheidung weiter bestehende) Schutzhindernisse vorlagen.

1. Während im Warenzeichengesetz, das bis zum 31. Dezember 1994 galt, in § 4 Abs 2 Nr 1 die Eintragungsfähigkeit von bloßen Zahlen oder Buchstaben generell ausgeschlossen war, ist durch das seit dem 1. Januar 1995 geltende MarkenG in dessen § 3 Abs 1 die abstrakte Schutzfähigkeit von reinen Buchstaben und/oder Zahlen beziehungsweise einer Kombination hieraus aufgrund einer gesetzgeberischen Entscheidung ausdrücklich eingeführt worden. Daher ist von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit einer Buchstaben- und Zahlenkombination wie sie das angegriffene Zeichen aufweist, auszugehen. Ein generelles Schutzhindernis steht demzufolge einer derartigen Kombination nicht entgegen.

2. Die angegriffene Marke ist aber auch nicht entgegen den Schutzausschlussgründen des Freihaltebedürfnisses im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG oder einer fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG eingetragen.

a) Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist dann gegeben, wenn eine Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die zur Beschreibung der jeweils beanspruchten Waren dienen können, wobei in besonderem Maße die Interessen der Mitbewerber der Markeninhaberin hinsichtlich der freien Verfügbarkeit zur Beschreibung der jeweiligen Waren notwendiger Angaben im Vordergrund stehen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdnr 69). Zwar belegen die von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung (zum Teil wohl auch bereits zum Zeitpunkt der Eintragung). Ihnen ist jedoch nicht eine allgemein beschreibende Verwendung dieser Buchstaben/Zahlenkombination zu entnehmen. Es ist insoweit ohne Belang, ob der von der Markeninhaberin gewählten Bezeichnung tatsächlich in verschlüsselter Form Angaben über die Beschaffenheit oder die Art der so gekennzeichneten Waren zugrunde liegen, weil das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2

Nr 2 MarkenG nur dort einschlägig ist, wo eine allgemeine Übung des Verkehrs besteht, Wareneigenschaften durch die Aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen, etwa durch eine Kurzbezeichnung des verwendeten Werkstoffes entsprechend den chemischen Bezeichnungen, zu kennzeichnen (vgl BPatGE 41, 108, 110 – K 50). Denn ebenso wie sich bei Wörtern das Freihaltebedürfnis nur auf die Sachangaben als solche und nicht auf deren Abwandlungen oder individuell geschaffene Abkürzungen bezieht, sind auch betriebsinterne Codes nicht Freihaltebedürftig. Eine allgemeinverständliche Bedeutung kann der vorliegenden Marke jedoch nicht entnommen werden, da sowohl sämtliche vorgelegten Unterlagen als auch die Ermittlungen der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht aufzeigen, dass die angegriffene Bezeichnung als allgemein übliche Fachangabe für einen bestimmten Typ von Biegeklammern Verwendung findet, sondern nur, dass es als Bestellzeichen entweder für die Waren der Markeninhaberin oder von Mitbewerbern verwendet wird, etwa um damit auf die Kompatibilität ihrer eigenen Produkte mit denen der Markeninhaberin hinzuweisen. Ein Freihaltebedürfnis wäre in diesem Zusammenhang nur dann anzunehmen, wenn eine Kombination aus Buchstaben und/oder Zahlen vorläge, die eine aus sich selbst heraus verständliche Sachaussage vermittelt (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdnr 74). Davon kann aber nicht ausgegangen werden, wenn die fragliche Bezeichnung nicht allgemein beschreibend gebraucht wird. Bei der Verwendung durch die Markeninhaberin kann ein markenmäßiger Einsatz jedenfalls nicht ausgeschlossen werden. Derartige aus Buchstaben- und/oder Zahlenkombinationen gebildete Zeichen sind nämlich in der Regel nach dem Gutdünken der Hersteller und oft willkürlich nach betriebsinternen Kriterien gebildet. Es ist häufig nicht erkennbar, ob und welcher Sinngehalt in diesen Bezeichnungen enthalten ist, so dass sie sich dem unbefangenen Betrachter nicht ohne weiteres erschließen. Das schließt aber eine markenmäßige Verwendung solcher Buchstaben- und Zahlenkombinationen ebenso wenig aus wie eine Eignung als betriebliches Unterscheidungs mittel, sofern es sich nicht um gebräuchliche Abkürzungen mit beschreibendem Inhalt handelt oder der Verkehr ihnen einen aus sich selbst heraus verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl BPatG 33 W (pat) 275/98 – BPR; BPatG 33 W (pat) 299/98 – HDC plus, beide PAVIS-

PROMA CD-ROM, Kliems). Davon ist hier auszugehen, denn auch bei der Verwendung als Bestellzeichen hat der Senat keine Feststellungen dahin treffen können, dass es sich hierbei um eine beschreibende und nicht etwa eine markenmäßige Verwendung handelt (vgl hierzu BGH I ZB 51/98 – GENESCAN, veröffentlicht in JURIS). Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, dass die Markeninhaberin selbst die angegriffene Bezeichnung möglicherweise zur eigenen Klassifikation oder Systematisierung so gewählt hat, dass sie – intern – eine klassifizierende Funktion erfüllt, weil dies zumindest nach außen nicht in Erscheinung tritt. Der Buchstabe "E" steht in der Technik als Formelzeichen für Beleuchtungsstärke, Elastizitätsmodul, elektrische Feldstärke und schließlich für Energie (vgl Brockhaus, Naturwissenschaften und Technik, Bd 1, S 288), nicht aber für ein chemisches Element, ein Metall, eine Legierung oder eine Kunststoffverbindung. Die Ziffernkombination gibt auch ersichtlich keinen – jedenfalls nicht ohne weitere Kenntnisse – erkennbaren Hinweis auf Eigenschaften der beanspruchten Waren, so dass keine aus sich heraus verständliche beschreibende Bezeichnung gegeben ist. Dann besteht aber auch kein Bedürfnis des Verkehrs, insbesondere auch nicht der Mitbewerber der Markeninhaberin, sich dieser Bezeichnungen zur Benennung eigener Produkte zu bedienen, womit ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ausscheidet. (Ob die vorgelegten Unterlagen als rechtserhaltende Benutzungshandlungen im Sinne von § 26 MarkenG anzuerkennen wären, ist nicht Gegenstand der Entscheidung).

b) Dem angegriffenen Zeichen kann auch die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht abgesprochen werden. Darunter ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel für die von der Marke erfassten Waren gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st Rspr, vgl BGH MarkenR 1999, 349 – YES; MarkenR 1999, 352 – FOR YOU; WRP 2000, 741 – LOGO; MarkenR 2001, 34 – Zahnpastastrang; MarkenR 2001, 209 – Test it.). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh, jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Die Unterscheidungskraft kann entfallen, wenn die Marke einen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat. Das ist hier nicht der Fall; dass die angegriffene Marke im Zusammenhang mit dem beanspruchten Warenverzeichnis keine konkrete Sachangabe in Form einer Beschreibung darstellt, wurde bereits bei der Prüfung auf das Freihaltebedürfnis festgestellt. Zwar unterliegen die Eintragungshindernisse des Freihaltebedürfnisses und der Unterscheidungskraft unterschiedlichen Voraussetzungen und sind, schon wegen des unterschiedlichen Adressatenkreises, regelmäßig streng zu unterscheiden (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdnr 26). Wenn aber – wie hier – festgestellt wurde, dass die Marke als konkrete Angabe über die Beschaffenheit der streitgegenständlichen Waren nicht geeignet ist und auch sonst keine Umstände erkennbar sind, die gegen die Herkunftsfunktion der Marke sprechen, etwa beschreibende Anklänge oder werbeübliche Anpreisungen, kann die Unterscheidungskraft nicht verneint werden. Der Gesichtspunkt, dass Buchstaben, Zahlen und deren Kombination vielfach als Typen-, Serien- oder Modellbezeichnungen verwendet werden, steht einer Eignung eines Buchstabens als Herkunftskennzeichen nur dann entgegen, wenn gerade auch dieser Buchstabe in einer solchen Verwendung (allgemein) belegt werden kann (vgl. BGH BIPMZ 2001, 56, 57 – Buchstabe K). Die generelle Eignung selbst von Buchstaben in Alleinstellung als betriebliches Unterscheidungsmerkmal sieht der Bundesgerichtshof als durch den Gesetzgeber "angeordnet". Für die hier vorliegende Buchstaben- und Zahlenkombination kann sie – mangels Feststellungen zu deren beschreibender Funktion – jedenfalls nicht in Abrede gestellt werden. Auch kommt es für die hier zu treffende Entscheidung nicht darauf an, ob die angegriffene Marke bei den vorgelegten Verwendungsbeispielen stets kennzeichnend verwendet wird, sondern nur darauf, ob ihr schon bei normaler und üblicher Verwendungsweise keine Unterscheidungskraft zukommen kann. Das ist aber, wie ausgeführt, nicht der Fall. Auch ist nicht maßgebend, ob sich der Verkehr die vorliegende Kombination (die nur eine unter zahllosen ähnlich aufgebauten ist) merken und sie von anderen Zeichen bereits aus dem Gedächtnis heraus sicher auseinanderhalten kann. Eine Prüfung dahin, ob ein Zeichen sich leicht und sicher dem Gedächtnis einprägt, ist im Eintragungsverfahren nicht veranlasst (vgl. BGH GRUR 2000, 502 St. Pauli Girl).

Ohne Belang für die hier zu treffende Entscheidung ist auch die Frage, ob die angegriffene Marke, soweit sie als Größenangabe in codierter Form eingesetzt würde, gegen § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG verstieße. Dabei kann dahinstehen, ob das Gesetz über Einheiten im Messwesen vom 2. Juli 1969 (BGBl I 1969, 709) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1985 (BGBl I 1985, 408) als hierunter zu fassendes Benutzungsverbot anzusehen wäre. Denn das Zeichen kann auch rein kennzeichnend verwendet werden. Die bloße Möglichkeit, ein Zeichen auch gesetzwidrig verwenden zu können, hindert dagegen dessen Eintragung nicht. Hierzu wird auf die Rechtsprechung bezüglich denkbarer Täuschungsgefahr hingewiesen (zB BpatGE 41, 50 Omeprazol), die eine analoge Fallsituation betrifft. Die Eintragung einer Marke gewährt kein absolutes Benutzungsrecht in jedweder Form. Inwieweit beim tatsächlichen Einsatz gesetzliche Vorschriften tangiert werden könnten, hat der Verwender des Zeichens jeweils im Einzelfall selbst im Auge zu behalten.

3. Sonstige Schutzausschließungsgründe sind nicht vorgetragen. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind aber die von der Antragstellerin vorgetragene Löschungsgründe, da nach dem weitgehenden Wegfall des Löschungsverfahrens von Amts wegen keine Befugnis des Bundespatentgerichtes besteht, im Beschwerdeverfahren von Amts wegen neue Löschungsgründe, die nicht Gegenstand des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen (vgl insoweit für das patentamtliche Einspruchsverfahren: BGH BIPMZ 1995, 438 – Aluminium-Trihydroxid; für das Markenverfahren: BPatGE 41, 50 – Omeprazol).

4. Auf den Hilfsantrag der Markeninhaberin braucht nicht eingegangen zu werden, da keine Anhaltspunkte dahingehend ersichtlich sind, dass der angegriffenen Bezeichnung unter Zugrundelegung des ursprünglichen Warenverzeichnisses Schutzversagungsgründe entgegen stehen. Für die Einschränkung des Warenverzeichnisses besteht daher kein Anlass.

5. Zu einer Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Hu