

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 264/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 63 518.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 1999 und 3. Juli 2001 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Am 22. Oktober 1998 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

Sensotest

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden (Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen vom 18. Mai 1999):

Klasse 1

Chemische Erzeugnisse und biochemische Spezialprodukte für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche und private Zwecke, insbesondere Substanzen, Lösungen und Testkits zur Analytik in den Bereichen Pharmazeutik, Kosmetik, Lebensmittel, Getränke, Umwelt und Aquaristik sowie anderer Hobbies (Hobbygärtnerei).

Klasse 9

Wissenschaftliche Meß- und Kontrollapparate und -instrumente, sowie neuartige Meßverfahren insbesondere Biosensoren und Analysensysteme auf der Basis biologischer und chemischer Signal- bzw. Stofferkennung. Biochemische (Meß-)Sensoren.

Klasse 42

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft, wissenschaftliche und industrielle Forschung, Dienstleistungsmessungen, Begutachtungen und Beratungen in den Bereichen: Chemie, Biologie, Pharmazeutik, Kosmetik, Lebensmittel, Umwelt, insbesondere Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Testverfahren sowie Erstellung von Software-Programmen für die Datenverarbeitung und deren Anwendung für die Analytik sowie Schulung von Anwendern.

Mit Beschluss vom 24. November 1999 hat die Markenstelle für Klasse 1 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Markenmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung ist erfolglos geblieben, wobei die Erinnerungsprüferin offengelassen hat, ob auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Zur Begründung ihrer Zurückweisungsentscheidung führt die Markenstelle aus, dass die aus den im Inland geläufigen Worten "Senso" im Sinne von "Sensor" wie "fühlen" und "test" im Sinne von "Überprüfung" zusammengesetzte Wortkombination von den Verkehrskreisen allgemein als "Wahrnehmungstest" verstanden werde. Es könne sich z.B. um Tests handeln, ob Kosmetika die Haut reizten, Wasser im Aquarium den Fischen schade usw. Die Marken enthielten in Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine durchaus sinnvolle Sachaussage über Art und Eigenschaft der Waren, ohne dass eine analysierende Betrachtungsweise notwendig sei. Ergänzend hat die Markenstelle auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 29. Januar 1997 (28 W (pat) 255/95) verwiesen, in der dem Markenbestandteil "Senso" ein beschreibender Sinngelhalt im Sinne von "Sensor, sensorisch" zugesprochen worden sei. Dieser beschreibende Hinweis reiche schon aus, um der Marke die Eignung zu nehmen, vom Verkehr als betriebliches Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie beantragen,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Sie haben das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beschränkt. Es lautet nunmehr wie folgt:

Klasse 1

biochemische Spezialprodukte zur Analytik für gewerbliche, wissenschaftliche, land-, garten- und forstwirtschaftliche und private Zwecke, nämlich Substanzen, Lösungen und Testkits zum Nachweis bestimmter Stoffe durch Reaktion bei Kontakt mit diesen Stoffen, vorgenannte Produkte nicht zum Test von sensorischen Systemen von Lebewesen und nicht für Geschmacks- und Geruchsprüfungen;

Klasse 9

Wissenschaftliche Meß- und Kontrollapparate und -instrumente, nämlich Biosensoren und Analysesysteme auf der Basis biologischer und chemischer Signal- bzw. Stofferkennung, biochemische (Meß-) Sensoren, alle vorgenannten Waren unter Verwendung von Substanzen zum Nachweis bestimmter Stoffe durch Reaktion bei Kontakt mit diesen Stoffen, alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Produkten zum Test von sensorischen Systemen von Lebewesen sowie von Geschmacks- und Geruchsprüfungen;

Klasse 42

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der

Landwirtschaft, nämlich Durchführung von Tests mit Substanzen zum Nachweis bestimmter Stoffe durch Reaktion bei Kontakt mit diesen Stoffen;

Dienstleistungsmessungen, Begutachtungen und Beratungen in den Bereichen Chemie, Biologie, Pharmazie, Kosmetik, Lebensmittel, Umwelt, insbesondere Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Testverfahren unter Verwendung von Substanzen zum Nachweis bestimmter Stoffe durch Reaktion bei Kontakt mit diesen Stoffen;

Erstellung von Software-Programmen für die Datenverarbeitung und deren Anwendung für die Analytik sowie Schulung von Anwendern in Zusammenhang mit Tests unter Verwendung von Substanzen zum Nachweis bestimmter Stoffe durch Reaktion bei Kontakt mit diesen Stoffen, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht in Zusammenhang mit Tests von sensorischen Systemen von Lebewesen sowie von Geschmacks- und Geruchsprüfungen.

Zur Begründung ihrer Beschwerde führen sie aus, dass die Anmeldemarke schon deshalb über ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft verfüge, weil sie weder im deutschen Sprachgebrauch nachweisbar sei noch eine gebräuchliche fremdsprachige Wortkombination darstelle. "Sensotest" stelle zudem eine Verdoppelung der gleichen Bedeutung dar, denn ein Sensor prüfe oder teste etwas, während "test" ebenfalls "überprüfen", "testen" bedeute. Im Übrigen erscheine die Übersetzung des Bestandteils "senso" durch die Markenstelle willkürlich, da dieser im Hinblick auf "sensibel", "sentimental" zwar mit der Konnotation "fühlen", nicht aber mit "wahrnehmen" im Sinne von Sichtbarmachung oder optischer Darstellung belegt sei. Der von der Markenstelle gewählte Interpretationsversuch "Wahrnehmungstest" sei im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen verfehlt.

Bei den angemeldeten chemischen Erzeugnissen handele es sich um Vergleichssubstanzen (sogenannte Referenzsubstanzen), die zur Qualitäts- bzw. Identitätsbestimmung anderer Produkte dienen, was ebenso für die angemel-

deten Messverfahren und Analysesysteme sowie zugehörigen Dienstleistungen gelte. Gerade die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um hochqualifiziertes Fachpersonal auf dem Gebiet der Qualitätsanalyse handele, würden bei Zugrundelegung der Bedeutung "Wahrnehmungstest" keinen Zusammenhang mit den Produkten der Anmelder sehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere statthaft. Zwar ist der angefochtene Erinnerungsbeschluss, ebenso wie der zuvor erlassene Beschluss der Erstprüferin, an den ursprünglich als Zustellungsbevollmächtigten benannten Mitmelder gerichtet worden, obwohl zu dieser Zeit bereits Bevollmächtigte unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht bestellt worden sind. Die Zustellung war somit unwirksam (§ 8 Abs. 1 Satz 2 VwZG i.V.m. § 94 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Da mit der Zustellung die Beschwerdefrist in Gang gesetzt werden sollte, war dieser Zustellungsmangel auch nicht nach § 9 Abs. 1 VwZG heilbar (§ 94 Abs. 2 MarkenG). Jedoch wird § 94 Abs. 2 MarkenG dahingehend ausgelegt, dass er nur den Ablauf der Rechtsmittelfrist, nicht aber die Wirksamkeit des Beschlusses selbst hindert (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 94 Rdn. 20). Nachdem - wie die Einlegung der Beschwerde durch die Bevollmächtigten zeigt - diese den Beschluss nachweislich erhalten haben, ist er als wirksam anzusehen.

2. Die Beschwerde ist auch begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtfertigen können. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Begriff "Senso-Test" wird von einem Buchautor als Bezeichnung eines Verfahrens im Rahmen der verkehrspsychologischen Leistungsdiagnostik verwendet und war in deutsch- oder englischsprachigen Webseiten ansonsten nur in markenmäßiger Verwendung, vor allem als Hinweis auf den Betrieb der Anmelder, zu ermitteln. In allgemeinen Lexika oder in der sonstigen dem Senat zur Verfügung stehenden Literatur auf den Gebieten der Messtechnik, Biotechnologie, Biochemie und Molekularbiologie, Medizin, Labortechnik und Pharmazie ließ sich die angemeldete Wortkombination ebenfalls nicht belegen.

Allerdings existiert sowohl in der deutschen wie auch in der englischen Sprache eine mit dem Anfangsbestandteil "Senso" gebildete Wortfamilie, in der "Senso" einen Bezug zum Sensorium bzw. sensorischen System im Sinne der Gesamtheit der nervalen Strukturen zur Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen (vgl. Reuter: Springer Wörterbuch Medizin) bezeichnet ("Sensomobilität", "Sensomotorik", "sensomotorisch", "Sensomotilität", vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl. 1999; Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 6. Aufl. 1998; "senso mobile", "senso mobility", "senso motor", "senso paralysis" vgl. Bunjes, Medical and Pharmaceutical Dictionary, 4th ed. 1981). Dies würde ein Verständnis der angemeldeten Marke im Sinne eines Tests nahe legen, der einen Zusammenhang mit dem sensorischen System aufweist, sei es eine Prüfung des sensorischen Systems von Lebewesen oder ein Test mit Hilfe dieses Systems, beispielsweise eine (üblicherweise als "sensorische Prüfung" bezeichnete) Geruchs- und Geschmacksbeurteilung.

Sofern wegen dieser möglichen Bedeutungsgehalte Anhaltspunkte für ein Freihaltungsbedürfnis bestehen können, sind sie durch das neu gefasste Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, in dem solche Prüfungen ausdrücklich ausgeschlossen sind, inzwischen jedenfalls ausgeräumt worden.

Auch soweit die Markenstelle unter Hinweis auf eine Entscheidung des 28. Senats des Bundespatentgerichts dargelegt hat, dass dem Bestandteil "Senso" ein beschreibender Sinngelhalt im Sinne von "Sensor" zukommen kann, vermag der Senat keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung "Sensortest", also eines Tests mit Sensoren oder von Sensoren, zu erkennen. Denn "Senso" eignet sich hier nicht als Fachabkürzung für das Wort "Sensor", weil es bis auf den Schlussbuchstaben das gesamte ausgeschriebene Wort wiedergibt und insofern eine Funktion als Abkürzung nicht sinnvoll erfüllen kann. Dementsprechend ließen sich Wortzusammensetzungen mit dem Bestandteil "senso", die auf ein Verständnis im Sinne eines Sensors hindeuten, auch nur in erkennbar kennzeichnender bzw. markenmäßiger Verwendung ermitteln. Insofern mag die angemeldete Wortkombination zwar durchaus ein sprechendes Zeichen sein, für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses reicht dies jedoch nicht aus.

Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH, m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS ARMY; MarkenR 2001, 407 - antiKALK). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der

Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE m.w.N.).

Den danach an die Unterscheidungskraft einer Marke zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung, jedenfalls nach der Einreichung des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, gerecht. Weder kann ihr ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird. Wie oben ausgeführt, eignet sich die Marke nicht zur unzweideutigen Beschreibung eines Merkmals der nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Soweit sie als sprechendes Zeichen Hinweise auf die Verwendung von Sensoren geben kann, erfolgt dies nicht in einer an Sachbezeichnungen oder Fachabkürzungen orientierten Form, vielmehr war die angemeldete Bezeichnungsweise auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungsgebiet nur in markenmäßig kennzeichnender Form feststellbar. Sie erfüllt damit die minimalen Anforderungen, die an die Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen sind.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI