



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 205/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 73 542.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems und der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Mai 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen worden ist, und die Sache zur Klärung des Warenverzeichnisses an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

GO X

ist am 29. Dezember 2001 unter anderem für die Waren "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Sauerstoff; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege, Sauerstoffpräparate, Inhalationseinrichtungen" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle hat mit Bescheid vom 13. Februar 2002 das angemeldete Zeichen teilweise, nämlich für die oben genannten Waren, als nicht unterscheidungskräftige und beschreibende Angabe beanstandet. Weiterhin hat sie hinsichtlich der "Inhalationseinrichtungen" um Klärung des Warenbegriffs gebeten und angefragt, ob damit es sich dabei um "Inhalationsapparate" (Klasse 10) handele. Insoweit hat sie auch auf § 14 PatKostG mit Bezugnahme auf die der Anmelderin übersandte

Empfangsbescheinigung hingewiesen, in der die Anmeldung nicht nur in die von der Anmelderin genannten Klassen 1, 5 und 28 sondern auch in die Klasse 10 klassifiziert und für eine weitere Klasse eine Klassengebühr ausgewiesen worden war. Die Empfangsbescheinigung enthielt auch den Hinweis, dass die Anmeldung als ganz oder teilweise zurückgenommen gelte, falls die ausgewiesenen Anmelde- und Klassengebühren nicht bis zum 31. März 2002 gezahlt würden. Die Anmelderin hat keine weitere Klassengebühr eingezahlt und den Begriff "Inhalationseinrichtungen" bis jetzt nicht näher erläutert.

Mit Beschluss vom 31. Mai 2002 hat die Markenstelle durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) teilweise, nämlich für die oben genannten Waren zurückgewiesen. Es handele sich insoweit um eine beschreibende Angabe, die vom Verkehr auch als solche verstanden und daher nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werde. Den Begriff "GO X" werde der Verkehr, vorliegend Fachkreise, dahingehend verstehen, dass es sich um Produkte handele, die gasförmigen Sauerstoff enthielten. Eine Mehrdeutigkeit sei nicht erkennbar, da sich im Zusammenhang mit den Waren ergäbe, dass gasförmiger Sauerstoff gemeint sei. Dieser könne auch bei Inhalationen und bei pharmazeutischen Erzeugnissen Verwendung finden. Dass vorliegend "GO" und "X" auseinandergeschrieben sei, ändere an der Bedeutung des Begriffs und der Erkennbarkeit für den Fachverkehr nichts. Die Bedeutung des englischen Wortes "GO" ("gehen") sei im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren eher fernliegend. Es werde der Inhaltsstoff der Ware beschrieben; eine Analyse des Begriffs sei dazu nicht notwendig. Ob in dem genannten Umfang ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vorliege, könne aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 31. Mai 2002 aufzuheben.

Das angemeldete Zeichen werde vom Verkehr als phantasievoller sloganartiger Satz verstanden, der das Publikum zu einer nicht näher bestimmbar Aktivität auffordere, da "GO" als die englische Bezeichnung für "gehen" verstanden werde und der Buchstabe "X" im Verkehr als Kürzel für verschiedene Zwecke eingesetzt werde. Die Bezeichnung sei daher auch für den Fachverkehr insgesamt mehrdeutig und habe keine eindeutig feststellbare Bedeutung. Auch wenn es zutreffend sei, dass in einigen Fachkreisen die Abkürzung "GOX" für industriell gehandelten Hochdruck-Sauerstoff verwendet werde, könne der Fachverkehr die Marke "GO X" von der Abkürzung "GOX" für gasförmigen Sauerstoff leicht unterscheiden. Die Abkürzung werde immer zusammengeschrieben, die angemeldete Marke bestehe jedoch aus einem Wort und einem Buchstaben. Im übrigen könne die Abkürzung "GOX" vieles bedeuten. Wegen der Mehrdeutigkeit liege auch kein Freihaltebedürfnis vor, und der Gebrauch des Begriffs "GOX" für Sauerstoff werde durch die Eintragung des individuellen Produktnamens "GO X" nicht berührt. Hilfsweise wird ausgeführt, dass selbst unter der fiktiven Annahme, dass das Publikum die Marke zu "GOX" zusammenfüge, beträfe ein etwaiges Schutzhindernis allenfalls die Ware Sauerstoff der Klasse 1.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg, soweit die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden ist. Die Sache ist jedoch zur Klärung des Warenverzeichnisses an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung für die von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren absolute Schutzhindernisse, insbesondere das der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), nicht entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die es unterscheiden solle, beurteilt werden.

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, welche dem Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Denn aus der Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende – Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB bei nur mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder bei Werbeschlagwörtern (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH). Deshalb haben die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG trotz möglicher Überschneidungen ihren eigenen Anwendungsbereich. Dies gilt auch dann, wenn man die in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG genannten "sonstigen" Merkmalsangaben in zutreffender Weise nicht zu einschränkend auslegt (vgl hierzu auch Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse

im Markenrecht, GRUR 2001, 658, 662; Althammer/Ströbele MarkenG, 7. Aufl. § 8 Rdn 334; BPatG MarkenR 2002, 299, 302 – OEKOLAND).

Für "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Sauerstoff; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege, Sauerstoffpräparate, Inhalationseinrichtungen" ist "GO X" keine Angabe, die der Verkehr lediglich als Sachangabe auffasst.

Zwar ist die Buchstabenfolge "GOX" eine gängige Abkürzung für "gaseous oxygen" ("gasförmigen Sauerstoff"). Entsprechende Sauerstoffflaschen werden auch im klinischen Bereich oder für den privaten Anwender, der mobil sein will, verwendet. Jedoch kann die angemeldete Marke nicht mit dieser Abkürzung gleichgesetzt werden, da zwischen den Buchstaben "GO" und "X" ein deutlicher Abstand besteht, der bei der zB hier verwendeten Schrifttype "Arial" zwei Leerstellen entspricht. Im angegriffenen Beschluss wurde die Marke insoweit falsch wiedergegeben, da dort der Abstand nur einer Leerstelle entsprach. Wegen des deutlichen Abstands zwischen den Buchstaben "GO" und "X" ist die angemeldete Marke kein einheitliches Wort bzw eine einheitliche Abkürzung, sondern stellt sich als eine Marke dar, die aus zwei Bestandteilen besteht, nämlich dem Wort "GO" und dem Buchstaben "X". Dafür spricht auch, dass es das Wort "GO" tatsächlich gibt und dem Verkehr mit diesem Wort gebildete Sprüche bekannt sind (zB GO WEST, GO EAST). Dementsprechend ist bei der angemeldeten Marke auch nicht mit einer Aussprache wie "gox" zu rechnen. Vielmehr liegt nur eine an der Schreibweise orientierte gegliederte Aussprache wie "go(u) ix" nahe. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob der Verkehr bei einem kürzeren Abstand diesen lediglich als Tippfehler ansehen würde, denn jedenfalls bei einer Lücke von zwei Leerstellen wird der Verkehr dies als bewusste Trennung der einzelnen Bestandteile wahrnehmen und die Bezeichnung nicht mit der Sachangabe "GOX" gleichsetzen. Bei einer Eintragung der angemeldeten Marke hat diese auch keinen Schutz für eine Gestaltung, die den Verkehr veranlassen könnte, darin ein einheitliches Wort oder eine ein-

heitliche Abkürzung "GOX" zu sehen, da dies dem Charakter der angemeldeten Marke, die eindeutig aus zwei getrennten Bestandteilen besteht, nicht entsprechen würde. Da "GOX" für "gaseous oxxygen" steht, könnte der Verkehr zudem eher eine Trennung in "G OX" als Abkürzung dieser Sachangabe verstehen, nicht aber wenn wie bei dem angemeldeten Zeichen ein so großer Abstand zwischen dem Wort "GO" und dem Buchstaben "X" vorhanden ist.

Dass die Anmelderin in ihrem Firmennamen den Bestandteil "GOX" enthält, rechtfertigt nicht die Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung, die sich von der Abkürzung "GOX" durch die große Lücke zwischen den einzelnen Bestandteilen stark abhebt.

Auch der Umstand, dass die angemeldete Marke als Wortmarke angemeldet wurde und eine Eintragung deshalb in der vom Patent- und Markenamt verwendeten Druckschrift erfolgt, ändert nichts daran, dass diese dem Wesen der angemeldeten Form als mehrteilige Wortmarke entsprechen muss. Ein Zusammenrücken der Bestandteile würde den Charakter der angemeldeten Marke verändern. Der sehr deutliche Abstand (in der angemeldeten Schreibweise wohl zwei Leerstellen) zwischen den beiden Bestandteilen gehört zum Charakteristikum der angemeldeten Marke und führt letztlich dazu, dass diese weder eine beschreibende Angabe ist noch als solche aufgefasst wird.

Stellt die angemeldete Marke nicht die Abkürzung "GOX" dar und wird sie auch nicht als diese Abkürzung wahrgenommen, sondern als Zusammenstellung des Wortes "GO" mit dem Buchstaben "X", so ist die angemeldete Marke für die vorliegenden Waren weder beschreibend, noch fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft, so dass ihr die Eintragung nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG nicht versagt werden kann.

Hinsichtlich der Klärung des Warenverzeichnisses wird die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverweisen, da die Markenstelle insoweit noch nicht in der Sache entschieden hat (§ 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG).

Mit der Empfangsbescheinigung vom 16. Januar 2002 wurde dem Anmelder mitgeteilt, dass die Anmeldung vorläufig in die Klassen 1,5,10 und 28 klassifiziert wurde und dass mit der Anmeldung eine Grundgebühr in Höhe von ... EUR, die Gebühr für eine weitere Klasse in Höhe von ... EUR sowie die Gebühr für den Antrag auf beschleunigte Prüfung in Höhe von ... EUR fällig geworden seien. Soweit die ausgewiesenen Anmelde- und Klassengebühren nicht bis zum 31. März 2002 gezahlt würden, gelte die Anmeldung als ganz oder teilweise zurückgenommen (§ 14 PatKostG). Auch im Beanstandungsbescheid wurde nochmals auf die Empfangsbescheinigung und § 14 PatKostG hingewiesen. Nachdem der Anmelder keine weitere Klassengebühr entrichtet hat, wird die Markenstelle daher zu prüfen haben, ob die Anmeldung für eine Klasse und gegebenenfalls für welche als zurückgenommen gilt. Nach § 36 Abs 3 MarkenG gilt die Anmeldung teilweise als zurückgenommen, wenn innerhalb einer vom Patentamt bestimmten Frist Klassengebühren nicht nachgezahlt werden oder der Anmelder keine Bestimmung darüber getroffen hat, welche Waren oder Dienstleistungsklassen durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden sollen. Die Markenstelle wird daher noch zu prüfen haben, ob die Empfangsbescheinigung hinreichend klar eine Fristsetzung im Sinne des § 36 Abs 3 MarkenG hinsichtlich der fehlenden Klassengebühr enthielt, und falls dies bejaht wird, ob der Anmelder bereits in seinem eingereichten Warenverzeichnis eine Bestimmung getroffen hat bzw treffen konnte, für welche Klassen die Gebühren entrichtet werden. Für den Fall, dass der als unklar beanstandete Begriff "Inhalationseinrichtungen" noch Gegenstand der Anmeldung sein sollte, muss die Markenstelle diesen Begriff noch klären bzw hierüber entscheiden. Über diese Punkte ist im Zurückweisungsbeschluss nicht entschieden worden.

Der Beschluss der Markenstelle war daher aufzuheben, soweit die Anmeldung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen worden ist, und hinsichtlich der Klärung des Warenverzeichnisses zurückzuverweisen.

Kliems

Sredl

Bayer

Na