



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 70/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. Mai 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 88 449.4**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Dezember 2002 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

Cell Trap

soll nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses noch für

"Mikrobiologische Analysegeräte zur Erkennung von Proteinkombinationsmustern, sämtliche Waren ohne die Möglichkeit der Zellseparierung; Computersoftware zur Suche, Darstellung und Auswertung von Proteinkombinationsmustern"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung – auf der Grundlage des ursprünglich eingereichten Warenverzeichnisses – mit der Begründung zurückgewiesen, es handele sich um eine unmittelbar beschreibende und damit freihaltebedürftige Sachangabe.

Eine "Cell Trap" im Sinne von "Zellenfalle" bezeichne auf dem vorliegenden Warengebiet eine Vorrichtung, in der biologische Zellen isoliert und so untersucht werden könnten. Die gemäß ursprünglichem Warenverzeichnis beanspruchten "Apparate, Instrumente und Analysegeräte" würden ihrer Art nach unmittelbar beschrieben, da diese Waren selbst eine "Cell Trap" darstellen oder eine solche als wesensbestimmenden Bestandteil enthalten könnten. Die gemäß ursprünglichem Warenverzeichnis beanspruchte Computersoftware diene dem Betrieb einer computergesteuerten "Cell Trap". Auch wenn sich ein aktueller Gebrauch von "Cell Trap" im Inland nicht nachweisen lasse, könne eine Verwendung des im englischsprachigen Ausland eingeführten Fachbegriffs durch die Fachverkehrskreise auch im Inland erwartet werden, da Englisch im Bereich Biophysik gängige Fach- und Werbesprache sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt mit der Begründung, der Begriff "Cell Trap" sei kein ins Deutsche übernommener Fachbegriff, es existierten nach der Übersetzung ins Deutsche eine Vielzahl gleichwertiger Hauptbedeutungen, die in keinem Fall auf die angemeldeten Waren hinwiesen. "Cell Trap" habe hinsichtlich der beanspruchten Waren keinen beschreibenden Bezug, da das "Isolieren von biologischen Zellen" nichts mit deren Analyse zu tun habe. Auch in der Bedeutung von "Zellenfalle" handele es sich hierbei um eine Vorstufe der Analyse mit Hilfe von Analysegeräten und nicht um die Analyse von Zellen, ebenso diene das Computerprogramm nicht der eigentlichen Analyse von Zellen, sondern der Datenauswertung.

Die Anmelderin beantragt – auf der Grundlage des neuen, eingeschränkten Warenverzeichnisses –,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach der erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses stehen der Eintragung der Bezeichnung "Cell Trap" keine Eintragungshindernisse im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 1, 2 und 4 Markengesetz entgegen.

Nach § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren, der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Das trifft hier nicht zu.

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich sprachregelgerecht zusammen aus den beiden englischen Substantiven "cell" für Element, Zelle, Speicherzelle und "trap" für Falle, Abscheider, Ableiter. Dabei hat sich "cell" im Bereich der Medizin auch im Inland zu einem sprachüblichen Kürzel für Zelle entwickelt. In seiner Gesamtheit ist der Begriff daher zu übersetzen mit "Zellenfalle" und könnte in bezug auf die beanspruchten Waren die Bedeutung von "Zellenfalle" im Sinne einer Vorrichtung zur Isolierung von Zellen haben.

Eine derartige Vorrichtung zur Isolierung von Zellen kann damit auch Bestandteil eines Analysegerätes zur Auswertung des vorher genommenen Zellmaterials sein. Ebenso wie beispielsweise bei Blutanalysegeräten fallen in der Regel die Entnahme des Untersuchungsmaterials und dessen anschließende Auswertung als ein Arbeitsvorgang zusammen und werden damit von ein und demselben Analysegerät vorgenommen.

Es kann allerdings hier dahingestellt bleiben, ob die beanspruchten Analysegeräte die Zellseparierung als notwendigerweise vorgeschalteten Arbeitsvorgang mit

ausführen oder ob die Zellentrennung als Vorstufe durch eine tatsächlich gerätemäßig von der eigentlichen Analyse zu trennende Vorrichtung erfolgt.

Die Bezeichnung ist nämlich in bezug auf die beanspruchten Waren nicht mehr als unmittelbar beschreibende Sachangabe im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz geeignet. Nach Einschränkung des Warenverzeichnisses durch den Ausnahmevermerk "ohne Möglichkeit der Zellseparierung" werden keine Waren mehr beansprucht, die für den Betrieb einer "Zellenfalle" bestimmt sein können. Für die beanspruchten Analysegeräte ist klargestellt, dass sie die Funktion der Zellentrennung nicht beinhalten, die beanspruchte Computersoftware dient laut Warenverzeichnis der Darstellung und Auswertung und nicht der Apparatesteuerung. Damit läßt sich nicht feststellen, daß die angemeldete Marke insoweit freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz ist. Da die Analyse und Auswertung begrifflich der Zellentrennung nachfolgen, ist das Zeichen auch als Bestimmungsangabe nicht geeignet.

Da der angemeldeten Marke aus den dargelegten Gründen für die beanspruchten Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und sich auch nicht feststellen läßt, dass das angemeldete Zeichen stets nur in seinem Wortsinn und nicht auch als Marke verstanden wird, fehlt "Cell Trap" auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz.

Es besteht auch kein Grund, der angemeldeten Marke die Eintragung im Hinblick auf das absolute Schutzhindernis nach § 8 Absatz 2 Nr 4 Markengesetz wegen Täuschungsgefahr zu versagen. Die angegriffene Marke kann für die nunmehr

noch beanspruchten Waren zumindest theoretisch auch rechtmäßig benutzt werden und muß nicht in jedem denkbaren Fall sich als eine unrichtige Angabe erweisen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl § 8 Rdn 554).

Dr. Buchetmann

Schramm

Hartlieb

Hu