



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 186/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. Oktober 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 302 56 483.7**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richterinnen Friehe-Wich und Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 23. April 2004 die Anmeldung der Marke

# PALMLASER

für

"Laser und Lasergeräte nicht für medizinische Zwecke sowie Teile dieser Lasergeräte insbesondere Diodenlaser; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; Laser und Lasergeräte für medizinische Zwecke sowie Teile dieser Lasergeräte, insbesondere Diodenlaser, Strahlentherapiegeräte für medizinische Zwecke sowie Teile dieser Strahlentherapiegeräte; Zubehör zu den genannten Geräten, Instrumenten und Apparaten (so weit in Klasse 9 und 10 enthalten), nämlich Strahlführungssysteme, wie Fasern, Spiegelgelenkarme und Hohlleiter, Applikatoren, wie Handstücke, Adapter, Mikromanipulatoren, Scanner und Winkelsysteme, Schutzmittel, wie Schutzbrillen und Augenschutzklappen, Vorrichtungen zur Temperierung, zur Kühlung und zur Erfassung des Absorptions-, Reflexions- und Transmissionsver-

mögens der Behandlungszone, Absaugvorrichtungen, Irrigations- und Aspirationssysteme, Marker, Vorrichtungen zur Regelung und Steuerung der genannten Geräte; ärztliche Versorgung; Gesundheits- und Schönheitspflege; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

gemäß § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nrn 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angemeldete Marke für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft entbehre und zudem Freihaltebedürftig sei. Die Wortkombination aus "PALM" und "LASER" übersetzten die angesprochenen Kreise mit Blick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als "Handflächenlaser". Das englische Wort "palm" sei sowohl in der IT-Sprache als auch in der Medizintechnik sprachüblich. Es gebe beispielsweise "Palmtops", die als Kleinstrechner zur Gruppe der sog "Hand-helds" zählten und für die Handfläche konzipiert seien. Der Verkehr werde analog dazu in dem Begriff "Palmlaser", bezogen auf die verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 9 und 10, einen bloßen Sachhinweis darauf erkennen, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um sehr kleine Lasergeräte, die in der Hand gehalten werden könnten, sowie um entsprechendes Zubehör handle. Vergleichbares gelte in Bezug auf die in Anspruch genommenen Dienstleistungen, die mit Hilfe eines "Palmlasers" durchgeführt werden oder deren Entwicklung dienen könnten. Eine hinreichende Unterscheidungskraft ergebe sich auch nicht aus der graphischen Gestaltung, denn diese liege im Rahmen werbeüblicher Gestaltungsformen und lasse keinen schutzbegründenden Überschuss erkennen. Zudem könne ein konkretes Freihaltebedürfnis festgestellt werden, da es sich um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe handle, die angesichts der fortschreitenden Entwicklung auf dem Gebiet der Lasertechnologie hin zu immer kleineren, einfacher handhabbaren und mobilen Ausführungen der Lasergeräte allen Wettbewerbern zur Verfügung stehen müsse.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde, mit der er die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses begehrt. Zur Begründung führt er aus, der Begriff "palm" sei in der Medizintechnik nicht üblich. Der Begriff "Laser" sei doppeldeutig; ein Wassersportler werde eher an einen Bootstyp als an die kohärente Lichtquelle "Laser" denken. Die im medizinischen Bereich angesiedelten Waren würden größtenteils durch ihre technischen Eigenschaften bestimmt, so dass "palm" hier kein beschreibendes Attribut darstellen könne. Im nichtmedizinischen Bereich sei der Begriff "palm" eher in seltenen Ausnahmefällen bekannt. Obwohl er im Bereich von Computern bereits gebräuchlich sei, existierten Markeneintragungen mit dem Bestandteil "PALM", nämlich die Wortmarke 302 37 298 sowie die Wort/Bildmarken 300 78 758 und 300 75 998, ferner die Wortmarken 399 28 310, 210 16 45 und 202 78 24, die teilweise ausdrücklich für Handheld-Computer eingetragen seien. Für die beanspruchten Waren hätten sich die Begriffe "Handylaser" und "Softlaser" oder auch "Handlaser" als Gattungsbegriffe durchgesetzt, so dass für das angemeldete Markenwort, das bislang ausschließlich durch der Anmelder selbst verwende, auch kein Freihaltebedürfnis gegeben sei.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze des Anmelders Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

## II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, weil die Markenstelle die Anmeldung zutreffend gemäß § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 MarkenG zurückgewiesen hat.

1. Der Senat folgt der Begründung der Markenstelle, dass jedenfalls für einen Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG besteht, und nimmt insoweit darauf Bezug. Dies gilt aber wohl nicht für die Waren "Laser

und Lasergeräte nicht für medizinische Zwecke sowie Teile dieser Lasergeräte, insbesondere Diodenlaser" und die Dienstleistungen "ärztliche Versorgung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung", weil hier nicht nur der Fachverkehr, sondern der Durchschnittsverbraucher angesprochenen ist. Das Wort "palm" gehört aber nicht zum englischen Grundwortschatz und dürfte beachtlichen Verkehrskreisen nicht bekannt sein.

2. Die Unterscheidungskraft kann jedoch offen bleiben, da hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen jedenfalls das absolute Schutzhindernis des Freihaltungsbedürfnisses des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vorliegt. Danach sind unter anderem solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der Waren bzw Dienstleistungen dienen können. Dieses Eintragungsverbot dient dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn 25 - CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn 35, 36 - BIOMILD).

Die genannten Voraussetzungen dieses Eintragungsverbots sind vorliegend erfüllt. Das angemeldete Zeichen besteht aus einer sinnvollen Wortverbindung, nämlich der zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass die Apparate, Instrumente und Geräte so klein sind, dass sie in der Hand gehalten für Laservorgänge verwendet werden können (vgl auch BPatG, Beschluss vom 5. Mai 2003, Az: 30 W (pat) 43/02 – PALMSCAN, veröff auf der PAVIS-CD-ROM), und dass die entsprechenden Dienstleistungen im Zusammenhang mit solchen Geräten erbracht werden. Die angemeldete Marke ist aus den Wörtern "Palm" und "Laser" zusammengesetzt. "Palm" bedeutet ua "Handfläche, Handteller" und ist im Computerbereich als Begriff für sehr kleine, in der Hand zu haltende Computer, sog Palmtops (Hand-helds), bekannt.

Der allgemein bekannte Begriff "Laser" bezeichnet - vereinfacht ausgedrückt - einen kohärenten Lichtstrahl (vgl <http://de.wikipedia.org/wiki/Laser>; HABM,

Beschluss vomd 21. Juni 2000, R0152-2 - LASERSPEED, veröff. auf der PAVIS-CD-ROM). Beides stellt der Anmelder nicht in Frage. "Palmlaser" bedeutet daher, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, "in der Hand(fläche) zu haltender Laser", also ein kleines, im Gegensatz zu größeren Apparaturen in der Hand zu führendes Lasergerät (vgl BPatG, Beschluss vom 5. Mai 2003, 30 W (pat) 43/02 - PALMSCAN). Entsprechende Geräte fallen unter die angemeldeten Waren "chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate". Laserstrahlen werden ua in der Strahlentherapie eingesetzt (vgl <http://de.wikipedia.org/wiki/Laser> – Anwendung von Laser-Medizin; [www.2.lifeline.de/yavivoNerfahren/HNO/Mundhoehlen\\_Ca/](http://www.2.lifeline.de/yavivoNerfahren/HNO/Mundhoehlen_Ca/)). Die genannten kleinen Lasergeräte können mit hin unter den Oberbegriff der "Strahlentherapiegeräte für medizinische Zwecke oder Teile derselben" fallen.

Auch für das im Warenverzeichnis im Einzelnen aufgeführte "Zubehör zu den genannten Geräten, Instrumenten und Apparaturen" ist das Markenwort eine Bestimmungsangabe; dasselbe gilt für "Marker und Vorrichtungen zur Regelung und Steuerung der genannten Geräte". Dabei kommt es nicht darauf an, dass die (Laser-)Geräte, die der Anmelder im Auge hat, nach seinen Angaben zu groß sind, als dass sie in der Handfläche gehalten werden könnten. Entscheidend ist lediglich die Registerlage, nach der in der Hand(-fläche) zu haltende Laser jedenfalls unter die genannten Waren fallen können.

Es kommt insofern auch nicht darauf an, ob sich für diese Geräte nach dem Vortrag des Anmelders im medizinischen Bereich andere Begriffe, wie "Handylaser" und "Softlaser" oder auch "Handlaser", durchgesetzt haben, denn in diesem Fall ist dem Begriff "palmlaser" wegen der Ähnlichkeit der Begriffsbildung erst recht beschreibender Inhalt beizumessen, weil er ohne weiteres Nachdenken als Synonym für die genannten anderen Begriffe erkannt werden kann. Selbst wenn man den Vortrag des Anmelders, als Gattungsbegriffe für die hier in Betracht zu ziehenden Lasergeräte habe sich "handylaser" bzw. "Handlaser" durchgesetzt, als wahr unterstellt, ist es nicht fernliegend, kleine mobile Laser in Analogie zu den bekannten "palmtops" mit dem Wort "palmlaser" zu bezeichnen. Dies muss den Konkurrenten

des Anmelders ohne Beschränkung durch Monopolrechte Einzelner möglich bleiben.

3. Die vom Beschwerdeführer vorgetragene anderweitige Eintragung von Marken mit dem Bestandteil "PALM" rechtfertigt keine andere Beurteilung. Auf die Beantwortung der Frage, ob der Eintragung eines Zeichens ein absolutes Schutzhindernis entgegensteht, hat es im Allgemeinen keinen Einfluss, wenn ein ähnliches Zeichen bereits eingetragen worden ist. Aus Voreintragungen ähnlicher oder selbst übereinstimmender Marken erwächst auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl BGH GRUR 1997, 527, 528 - AUTOFELGE; BIPMZ 1998, 248, 249 - TODAY; vgl dazu auch EuGH GRUR 2004, 428, Rn 60 ff - HENKEL). Auch dieser Fall bietet keinen Anlass, hiervon abzuweichen. Die vom Anmelder angegebenen Marken bestehen zudem lediglich aus dem Begriff "PALM" ohne weitere Zusätze.

Dr. Albrecht

Richterin Friehe-Wich ist wegen  
Urlaubs an der Unterschrift ver-  
hindert.

Prietzl-Funk

Dr. Albrecht

Hu