



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 512/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 000 635.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 10. August 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und die Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

Der Beschluss der des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 10, vom 9. Dezember 2013 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen 30 2013 000 635.6

OTI

ist am 31. Januar 2013 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren der Klassen 10 und 16 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 9. Dezember 2013, zugestellt am 11. Dezember 2013, hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 10 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 5 und 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren der

Klasse 10:

Analysegeräte für medizinische Zwecke; Apparate für die künstliche Beatmung; Apparate zur körperlichen Rehabilitation für medizinische Zwecke; Ärztekoffer [gefüllt]; ärztliche Instrumente und Apparate; Atemgeräte für die künstliche Beatmung; Bougies [Chirurgie]; chirurgische Apparate und Instrumente; chirurgische Messerschmiedewaren; Dehnsonden [Chirurgie]; Diagnosegeräte für medizinische Zwecke;

Drainageröhren für medizinische Zwecke; Einbläser [medizinische Geräte]; Endoskope für medizinische Zwecke; Inhalationsapparate; Injektionsspritzen für medizinische Zwecke; Katheter; Kissen für medizinische Zwecke; Koffer für Ärzte und Chirurgen; Kompressoren [Chirurgie]; luftgefüllte Kopfkissen für medizinische Zwecke; Luftkissen für medizinische Zwecke; medizinische Apparate und Instrumente; medizinische Führungsdrähte; Messer für chirurgische Zwecke; Narkoseapparate; Narkosemasken; orthopädische Artikel; Pumpen für medizinische Zwecke; Sonden für medizinische Zwecke; Spezialkoffer für medizinische Instrumente; Spirometer [medizinische Geräte]; Spritzen für medizinische Zwecke; tierärztliche Instrumente und Apparate; Trokare; Vernebler für medizinische Zwecke; veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Zerstäuber für medizinische Zwecke

Klasse 16:

Bilder; biologische Schnitte für die Mikroskopie [Unterrichtsmaterial]; Broschüren; Bücher; Druckereierzeugnisse; Flyer; Fotografien [Abzüge]; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Handbücher; histologische Schnitte [Unterrichtsmaterial]; Kataloge; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Prospekte; Rundschreiben; Schriften [Veröffentlichungen]; Zeitschriften; Zeitschriften [Magazine]; Zeitungen.

Zur Begründung ist ausgeführt, „OTI“ sei die Abkürzung für „orotracheale Intubation“, womit die Einführung eines Endotrachealtubus durch den Mund (orotracheal) in die Luftröhre bezeichnet werde. Zum Nachweis für diese Bedeutung der Abkürzung wird auf das Online-Lexikon „beckers lexikon medizinischer Begriffe“ (<http://www.medizinische-abkuerzungen.de>) verwiesen. Es sei unerheblich, dass es noch mehrere Bedeutungen für „OTI“ gebe. Auch wenn „OTI“ mehrdeutig sei, sei es nicht auszuschließen, dass Mitbewerber die Abkürzung zur Be-

zeichnung des Verwendungszweckes der für orotracheale Intubation benötigten Waren bzw. des Inhaltes benötigten. Wegen des beschreibenden Aussagegehalts im maßgeblichen Warenbereich werde die Abkürzung nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Die Anmeldung sei daher nach § 37 Abs. 5 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 teilweise zurückzuweisen.

Hiergegen richtet sich die am 10. Januar 2014 erhobene Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 10, vom 9. Dezember 2013 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, das Zeichen „OTI“ sei für alle in Frage stehenden Waren unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. „OTI“ sei weder ein feststehender noch ein gebräuchlicher Ausdruck und weder als deutsches Wort noch als deutsche Abkürzung lexikalisch belegbar. Lediglich in einem Fall finde man eine Abkürzung „OTI“ in einem medizinischen Abkürzungslexikon, jedoch mit drei gleichwertig nebeneinander stehenden Bedeutungen. In fünf weiteren Abkürzungsverzeichnissen finde sich die Bezeichnung „OTI“ überhaupt nicht. Laut Wikipedia habe „OTI“ diverse andere, außerhalb des medizinischen Bereichs liegende Bedeutungen. Gerade das mit gängigen und gebräuchlichen Abkürzungen vertraute Fachpublikum werde die ungewöhnliche und phantasievolle Bezeichnung nicht als rein beschreibende Sachangabe verstehen. Der Fachverkehr spreche in erster Linie von „Intubation“, welche in „orotracheal“ und „nasotracheal“ unterschieden werde. Es bedürfe vieler gedanklicher Zwischenschritte, um von „OTI“ auf „orotracheale Intubation“ zu kommen. Wegen der Kürze und Originalität sowie wegen des fehlenden beschreibenden Bezuges zu den beanspruchten Waren besitze „OTI“ die erforderliche Unterscheidungskraft. Selbst wenn man die Bezeichnung mit „orotrachealer Intubation“ in Verbindung bringe, sei sie für einen Großteil der Waren, für die die Markenstelle die Anmeldung zurückgewiesen habe,

nicht beschreibend. Auch ein Freihaltebedürfnis sei daher nicht feststellbar. Beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt sei „OTI“ für die in Frage stehenden Waren der Klassen 10 und 16 eingetragen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „OTI“ als Marke stehen hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintra-

gungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (BGH, GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH, GRUR 2014, 872, 874 Rdnr. 21 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Be-

zug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress; GRUR 2010, 1100 Rdnr. 20 - TOOR).

Auch Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen kann die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen, wenn sie gebräuchliche und für die angesprochenen Verkehrskreise verständliche Abkürzungen beschreibender Angaben darstellen. Für eine Zurückweisung wegen Schutzunfähigkeit muss in einer auf die beanspruchten Waren bezogenen Einzelfallbeurteilung festgestellt werden, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Annahme besteht, dass derartige Buchstaben auf dem einschlägigen Gebiet als beschreibende Angaben benutzt und benötigt werden können (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; EuG GRUR Int 2008, 838, 839, Nr. 25 - 30 - Buchstabe E; EuG GRUR Int 2008, 1035, Nr. 44 - 47 - Buchstabe E; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 8 Rdnr. 204 m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen „OTI“ hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

Zu den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen gehören die medizinischen Fachkreise, wie z. B. Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal sowie Einkäufer für Kliniken und Praxen.

Das angemeldete Zeichen besteht aus den Buchstaben „O“, „T“ und „I“. Das sich daraus ergebende Wort „OTI“ stellt kein eigenständiges Wort der deutschen Sprache dar. Es handelt sich auch nicht um eine in Bezug auf die in Rede stehenden Waren gebräuchliche Abkürzung.

Der Senat konnte nicht feststellen, dass die Buchstabenverbindung „OTI“ im hier maßgeblichen Produktbereich eine Sachangabe verkörpert oder sonst im Verkehr

als Fachabkürzung zur Merkmalsbeschreibung der hier maßgeblichen Produkte verwendet wird. Die Recherche ergibt, dass es sich bei „OTI“ unter anderem um den Namen eines Flusses in Westafrika handelt (Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/wiki/OTI>). Darüber hinaus wird „OTI“ als Abkürzung für „Organización de Televisión Iberoamericana“ (Dachverband der Fernsehstationen in Lateinamerika, Spanien und Portugal), für „OTI Energy“ (Schweizer Beteiligungsgesellschaft) sowie für „Office Technique International“ (ehemaliger französischer Automobilhersteller) genannt (Wikipedia, <https://de.wikipedia.org/wiki/OTI>). Im für das angemeldete Zeichen einschlägigen Warenbereich lässt sich eine klare Bedeutung weder als Wort noch als Abkürzung für „orotrachiale Intubation“ nachweisen. Die von der Markenstelle ermittelte einzige Fundstelle (vgl. Beckers Abkürzungslexikon medizinischer Begriffe, <http://www.medizinische-abkuerzungen.de/suche.html>) trägt nicht die Feststellung, „OTI“ sei als Hinweis auf „orotrachiale Intubation“ zu verstehen. In dem genannten Verzeichnis werden für „OTI“ drei verschiedene medizinische Bedeutungen angegeben: 1. „opiate treatment index“, 2. „Orotracheale Intubation“, 3. „ovomucoid trypsin inhibitor“. In allen anderen sowohl von der Anmelderin vorgelegten als auch vom Senat recherchierten medizinischen Abkürzungsverzeichnissen ist das Zeichen „OTI“ nicht verzeichnet. In der medizinischen Fachliteratur ist eine Abkürzung des Begriffes „orotrachiale Intubation“ mit „OTI“ nicht nachweisbar. Es besteht keine Übung dahingehend, für die verschiedenen Arten von Intubationen Abkürzungen zu verwenden. Vielmehr benennt man sie stets mit der vollständigen Form, also „oreotracheale Intubation“ ebenso wie „nasotracheale Intubation“ oder auch „fiberoptische Intubation“. Auch in diversen Medizin-Blogs konnte eine Verwendung von „OTI“ nicht festgestellt werden. Unter diesen Umständen erachtet der Senat die einzige im warenrelevanten Zusammenhang genannte Erwähnung von „OTI“ in Beckers Abkürzungslexikon medizinischer Begriffe nicht für ausreichend, um daraus zu schließen, dass diese Buchstaben auf dem einschlägigen Gebiet als beschreibende Angaben benutzt oder benötigt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 8 Rdnr. 204 m. w. N.; BGH GRUR 2013 – Kaleido). Es ist auch nicht naheliegend, dass der angesprochene Verkehr die

Bedeutung von „OTI“ aus den in dem Begriff „orotracheale Intubation“ enthaltenen Buchstaben „o“, „t“ und „i“ ableiten würde, da solche Abkürzungen üblicher Weise aus den Anfangsbuchstaben der damit abzukürzenden einzelnen Wörter gebildet werden.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann damit nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Zeichen „OTI“ um eine herstellerunabhängige Fachabkürzung für „orotracheale Intubation“ handelt. Dem Zeichen „OTI“ kann daher für die beanspruchten Waren weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden noch handelt es sich sonst 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. Es gibt daher keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass dem Zeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2001,1151 – marktfrisch).

Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann bei dem angemeldeten Zeichen auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden. Ein schutzhinderndes Freihalteinteresse kann sich auch auf Buchstaben als Abkürzungen von Art- oder Beschaffenheitsangaben erstrecken. Schutzunfähig sind insofern Abkürzungen, die im Verkehr als solche gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich sind sowie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne Weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit beschreibend verstanden werden können (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Nr. 70 - BioID; GRUR Int. 2004, 328, 330 Nr. 31 - 34 - TDI). Das ist, wie bereits oben dargelegt, vorliegend nicht der Fall.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Hermann

Seyfarth

Hu