



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 526/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2016 102 530.1**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Zeichen

## **CAN**

ist am 18. März 2016 für folgende Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische, Mess-, Signal-, Kontroll- sowie Unterrichtsapparate und -instrumente, insbesondere Analysegeräte für nichtmedizinische Zwecke, Beobachtungsinstrumente, physikalische Apparate und Instrumente, Chips [integrierte Schaltkreise] sowie Halbleiter, insbesondere zum Zwecke des Testens und Analysierens von Wirk- sowie Giftstoffen, insbesondere elektro- und biosensitive Chips, insbesondere bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren; Datenverarbeitungsgeräte und Computer insbesondere mit Programmen zum Durchführen von Messungen und zur Analyse von Messdaten zum Zwecke des Testens sowie Analysierens von Wirk- und Giftstoffen, insbesondere bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren

Klasse 10: Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, insbesondere Analysegeräte für medizinische Zwecke, Diagnosegeräte für medizinische Zwecke, medizinische Apparate und

Instrumente, insbesondere zur medizinischen Diagnostik, insbesondere bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen sowie industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, insbesondere Bakteriologie, biologische Forschung, physikalische Forschungen, Qualitätsprüfung, Umweltschutzforschung und Vermietung von Computer-Software sowie von Datenverarbeitungsgeräten, insbesondere zum Testen sowie Analysieren von Wirk- und Giftstoffen, insbesondere für die wissenschaftliche, medizinische und veterinärmedizinische Anwendung sowie Diagnostik, insbesondere bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere Design und Wartung von Computersoftware zum Testen sowie Analysieren von Wirk- und Giftstoffen, insbesondere für die wissenschaftliche, medizinische und veterinärmedizinische Anwendung sowie Diagnostik, insbesondere bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren“

zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 24. Januar 2017 zurückgewiesen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle und die Kennzeichnung als Warenbeschreibung auch einem Freihaltungsbedürfnis unterliege (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, bei der Buchstabenfolge **CAN** handele es sich um die lexikalisch nachweisbare sowie gebräuchliche Fachabkür-

zung aus den Anfangsbuchstaben des Fachbegriffs „**C**ontroller **A**rea **N**etwork“. Hiermit werde ein von der Internationalen Standardisierungs-Organisation (ISO) standardisierter, echtzeitfähiger Feldbus für die serielle Datenübertragung in der Automotive-Technik, der Automations-, Fertigungs- und Medizintechnik bezeichnet. Die Fachabkürzung **CAN** bezeichne eine serielle Kommunikationstechnologie, die insbesondere für den zuverlässigen Datenaustausch zwischen elektronischen System- und (Steuer-)Geräten eingesetzt werde. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde sich das Anmeldezeichen den angesprochenen Verkehrskreisen daher ausschließlich als beschreibender Sachhinweis erschließen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie trägt vor, das Markenzeichen entbehre weder der notwendigen Unterscheidungskraft, noch sei es für die relevanten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 42 freihaltebedürftig. Die Markenstelle habe das Anmeldezeichen **CAN** zu Unrecht als Abkürzung von „Controller Area Network“ angesehen. Der sich aufdrängende Bedeutungsgehalt des Zeichens **CAN** sei vielmehr das englische Wort „can“ (im Sinne von Deutsch: „können“). Auch unter Berücksichtigung der Schreibweise in Majuskeln werde der Verkehr daher nicht annehmen, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um ein Akronym handle. Die gegenteilige Auffassung der Markenstelle beruhe auf einer zergliedernden Betrachtungsweise.

Dabei habe die Markenstelle schon die angesprochenen Verkehrskreise fehlerhaft bestimmt. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richteten sich gerade nicht an Computerfachleute, sondern vielmehr an wissenschaftliche Fachkreise, die sich mit der Analyse von Stoffen, mit medizinischen Tätigkeiten bzw. der Bereitstellung von entsprechenden Geräten befassen. Keine dieser Tätigkeiten setze spezielle Kenntnisse über ein „Controller Area Network“ voraus. Zwar könne ein solches in die relevanten Geräte implementiert sein, jedoch sei dies für die angesprochenen Fachkreise völlig uninteressant. Es könne deshalb nicht davon

ausgegangen werden, dass diesen Kreisen der Begriff „Controller Area Network“ bekannt sei.

Eine objektive, unmittelbare und nicht zergliedernde Betrachtungsweise des Zeichens **CAN** durch die angesprochenen Verkehrskreise führe also alleine zum Bedeutungsgehalt „can“ und nicht zu „Controller Area Network“. Beide Bedeutungen des englischen Wortes „can“ (nämlich „können“ und „Dose“) stünden indes in keinerlei beschreibendem Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen.

Selbst wenn man aber unterstelle, dass **CAN** als Abkürzung aufgefasst werde, sei nicht klar, welche der zahlreichen lexikalisch nachvollziehbaren Abkürzungen gemeint sei. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dürfe bei der Ermittlung des Verkehrsverständnisses dabei auch nicht auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zurückgegriffen werden (unter Hinweis auf BGH I ZB 64/13 - ECR-Award).

Aber auch dann, wenn man schließlich - entgegen allem Vorgesagten - unterstelle, dass sich „CAN“ den angesprochenen Verkehrskreisen tatsächlich als Hinweis auf ein „Controller Area Network“ erschließe, sei völlig unklar, inwiefern dies die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben solle. Es werde bestenfalls ein diffuses Begriffsfeld angesprochen, was aber nicht ausreiche um ein Schutzhindernis zu begründen.

Schließlich sei darauf hinzuweisen, dass für die Firma R... GmbH, welche den CAN-Bus entwickelt habe, die Unionsmarke 008 516 817 **CAN** seit Januar 2010 eingetragen sei. Sämtliche Verwendungen von **CAN**, die sich auf den **CAN**-Bus von B... bezögen, seien also markenmäßig. Es werde stets auf die Marke von B... rekuriert.

Der Senat hat der Anmelderin mit Terminladung vom 7. August 2018 Rechercheergebnisse zu der Verwendung der Buchstabenkombination **CAN** übersandt.

Die Anmelderin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 26. September 2018 das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt eingeschränkt:

„Klasse 9: Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische, Mess-, Signal-, Kontroll- sowie Unterrichtsapparate und -instrumente, insbesondere nämlich Analysegeräte für nicht-medizinische Zwecke, Beobachtungsinstrumente, physikalische Apparate und Instrumente, Chips [integrierte Schaltkreise] sowie Halbleiter, insbesondere zum Zwecke des Testens und Analysierens von Wirk- sowie Giftstoffen, insbesondere elektro- und biosensitive Chips, insbesondere nämlich bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren; ~~Datenverarbeitungsgeräte und Computer insbesondere mit Programmen zum Durchführen von Messungen und zur Analyse von Messdaten zum Zwecke des Testens sowie Analysierens von Wirk- und Giftstoffen, insbesondere bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren~~

Klasse 10: Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, insbesondere nämlich Analysegeräte für medizinische Zwecke, Diagnosegeräte für medizinische Zwecke, medizinische Apparate und Instrumente, insbesondere zur medizinischen Diagnostik, insbesondere nämlich bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen sowie industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, insbesondere Bakteriologie, biologische Forschung, physikalische Forschungen, Qualitätsprüfung, Umweltschutzforschung und Vermietung von Computer-Software sowie von Datenverarbeitungsgeräten, insbesondere zum Testen sowie Analysieren von Wirk- und Giftstoffen, insbesondere für die wissenschaftliche, medizinische und veterinärmedizinische Anwendung sowie Diagnostik, insbesondere nämlich bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren; ~~Entwurf und -Entwicklung von Computerhardware und -Software, insbesondere Design und Wartung von Computersoftware zum Testen sowie Analysieren von Wirk- und Giftstoffen, insbesondere für die wissenschaftliche, medizinische und veterinärmedizinische Anwendung sowie Diagnostik, nämlich bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren“.~~

Durch die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, so die Anmelderin, sei eine noch stärkere und hinreichende Abgrenzung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu dem von der Firma R... GmbH entwickelten seriellen Bussystem „**CAN**“ erreicht.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2017 aufzuheben, mit der Maßgabe, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gemäß Schriftsatz vom 26. September 2018 beschränkt wird.

Mit Schriftsatz vom 26. September 2018 hat die Anmelderin ferner beantragt, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung **CAN** als Marke steht hinsichtlich sämtlicher beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Der Prüfung im Hinblick auf das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegt das endgültig formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung vom 26. September 2018. In der - wie hier - vorbehaltlos erfolgten Einreichung eines eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist zugleich der Verzicht auf die nicht mehr enthaltenen Waren und Dienstleistungen zu sehen, der einen Rückgriff auf das frühere, umfangreichere Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausschließt (BPatG Mitt. 1994, 137; BPatG PAVIS ROMA 27 W (pat) 325/03 Biographie; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 39 Rn. 2).

Im Ergebnis dahingestellt bleiben kann dabei, wie es sich auswirkt, dass sich nach der Formulierung des Verzeichnisses in der Fassung vom 26. September 2018 die in den Klassen 9, 10 und 42 eingefügte objektive Einschränkung „*nämlich bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren*“ alleine auf den jeweils vorhergehenden, mit „*insbesondere*“ eingeleiteten Halbsatz bezieht. Denn selbst wenn man zugunsten der Anmelderin davon ausgeht, dass sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klasse 9, 10 und 42 ausschließlich einschränkt auf „*biologische Zellen und zellbasierte Verfahren*“ beansprucht werden, steht der Anmeldung das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen.

2. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) - KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) - OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) - Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) - Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

**3.** Buchstaben und Buchstabenfolgen - wie vorliegend **CAN** - fehlt entsprechend dann die Unterscheidungskraft, wenn sie in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gebräuchliche oder aus sich heraus verständliche Abkürzungen beschreibender Angaben darstellen oder es sich um eine Angabe handelt, durch die lediglich ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2003, 343, 344 – Buchstabe „Z“; BPatG BIPMZ 2012, 283 – B & P sowie zur Frage der Kennzeichnungskraft einer Buchstabenfolge BGH GRUR 2015, 1127, Rn. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2011, 831 Rn. 18 – BCC; GRUR 2004, 600 – d-c-fix/CD-FIX).

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Abkürzungen sprachliche Hilfsmittel darstellen, die nicht ohne weiteres der korrekten vollständigen Wiedergabe der jeweiligen Sachbezeichnung gleichgestellt werden dürfen. Deshalb sind nur solche Abkürzungen schutzunfähig, die ebenso wie die betreffende vollständige Beschaf-

fenheitsangabe beschreibend eingesetzt werden können, weil sie in diesem Sinne gebräuchlich oder zumindest aus sich heraus für die beteiligten Verkehrskreise verständlich sind (vgl. BPatG BIPMZ 2012, 283 - *B & P*; vgl. auch BGH GRUR 2013, 731, Nr. 16–21 - *Kaleido* [keine Abkürzung von »Kaleidoskop«]), wobei es im Einzelfall auch auf die Kenntnisse von Fachleuten ankommen kann (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 428). Maßgeblich sind die jeweils branchenüblichen Kennzeichnungsgewohnheiten, so dass nicht ohne weiteres nur auf spezielle Fachausdrücke im angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis abgestellt werden darf (vgl. BGH GRUR 2014, 1206, Nr. 13 - *ECR-Award*). Für die Annahme einer beschreibenden Bezeichnung reicht ferner der bloße Eintrag in einem Abkürzungslexikon für sich gesehen noch nicht ohne weiteres aus (BGH GRUR 2015, 1127, Nr. 13 - *ISET/SETsolar*). Es kann nämlich nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche in derartigen – häufig sehr umfangreichen – Wörterbüchern verzeichneten Abkürzungen dem gängigen Sprachgebrauch entsprechen. Insoweit bedarf es vielmehr weiterer Anhaltspunkte, die im Einzelfall darauf schließen lassen, dass die fragliche Angabe im Verkehr als beschreibende Abkürzung verstanden und deshalb auch als solche verwendet werden kann (BGH GRUR 2015, 1127, Nr. 13 - *ISET/SETsolar*; siehe zum Ganzen auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 428).

4. Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Buchstabenkombination **CAN** für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

a) Die nach Maßgabe des Verzeichnisses in der Fassung vom 26. September 2018 beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich, wie auch die Anmelderin vorträgt, überwiegend an wissenschaftliche und medizinische Fachkreise, die - soweit man die objektive Einschränkung auf alle Waren und Dienstleistungen bezieht - mit „*biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren*“ befasst sind. Ferner ist der Handel, der entsprechende Analysegeräte, Apparate

und Instrumente (Klasse 9) bzw. medizinische Analyse- und Diagnosegeräte sowie Apparate und Instrumente (Klasse 10) anbietet, angesprochen.

Diesen Fachkreisen wird sich das Zeichen **CAN**, wenn es zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, aber naheliegend und ohne Weiteres als bekannte und gebräuchliche Fachabkürzung, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis erschließen.

**aa)** Dass die Buchstabenfolge **CAN** unter anderem als Abkürzung für „Control-ler-Area-Network“ verwendet wird, stellt die Anmelderin bereits nicht in Abrede.

Hierbei handelt es sich um ein Computer-Netzwerk-Protokoll (sog. **CAN**-Protokoll), das 1983 von der R... GmbH für die Vernetzung von Steuergeräten in Automobilen entwickelt wurde und das seit 1987 in der Automobilindustrie Verwendung findet. **CAN**-Produkte haben sich zwischenzeitlich über die Automobilindustrie hinaus in verschiedenen, vor allem sicherheitsrelevanten Bereichen (bei denen es auf hohe Datensicherheit ankommt) etabliert. Es handelt sich heute allgemein um einen Bus-Standard, der es Geräten erlaubt, untereinander zu kommunizieren, ohne über einen Host-Computer verbunden zu sein (vgl. hierzu etwa die in der Amtsakte vorhandenen Wikipedia-Einträge zu „Controller Area Network“ und zu „CAN“; siehe auch bereits aus der Rechtsprechung BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 57/03 - CANLOG; EUIPO PAVIS PROMA, R 1741/07-4 - CAN@HOME).

**bb)** **CAN**-Protokolle spielen dabei, wie aus den Rechercheergebnissen der Markenstelle und des Senats hervorgeht, gerade auch auf dem vorliegend (bzgl. der Waren der Klasse 10) betroffenen Sektor der Medizintechnik und medizinischen Informatik eine wichtige Rolle (z. B. für Magnetresonanz- und Computertomographen, Blutgewinnungsmaschinen, Laborgeräte, Herzlungen-Maschinen etc.). Moderne medizintechnische Geräte bestehen aus einer Vielzahl von Baugruppen, die zu einem funktionierenden Gesamtsystem verbunden werden müssen. Beim Ein-

satz eines standardisierten Bussystems wie **CAN** lassen sich einzelne Systemkomponenten wie z. B. Röntgengeneratoren, Patiententische oder Injektoren unabhängig entwickeln, modular verbinden sowie von einem zentralen Punkt aus steuern (vgl. hierzu die Anlage 3 zur Verfügung des Senats vom 7. August 2018, „CANopen in der Medizintechnik“ (27. September 2012)).

**cc)** Die Fundstellen der Markenstelle sowie die ergänzenden Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind, belegen ferner, dass es sich bei **CAN** seit langem um eine - allgemein im Bereich industrieller Kommunikationslösungen für Maschinen, aber auch speziell in der Medizintechnik - etablierte Fachabkürzung handelt, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibende Abkürzung verstanden und deshalb auch als solche verwendet werden kann.

Verwiesen werden kann dabei, über lexikalische Nachweise (vgl. etwa die Wikipedia-Einträge zu „CAN“ und „Controller Area Network“) und Fachliteratur (vgl. Anlage 4) hinausgehend, beispielsweise auf Broschüren von Anbietern der Technologie, so etwa der Firma HMS, die sich selbst als eine der führenden Anbieter von **CAN**-Komponenten bezeichnet (Anlage 1), sowie der Firma Eaton, (Anlage 5, 2012), welche die „*Standard Feldbussysteme CAN und Profibus*“ anbietet. Auch in einem Fachartikel aus 1998 (Anlage 6 ) zur „*CAN-Bus-Anbindung für Simatic-S7-Steuerung*“ wird die Buchstabenkombination **CAN** ausschließlich im Sinne einer den angesprochenen Kreisen bekannten, beschreibenden Fachabkürzung verwendet, nicht aber - wie die Anmelderin vorbringt - markenmäßig bzw. als Hinweis auf die Unionsmarke der Firma R... GmbH. Auch wenn die Firma B... die Technologie Anfang der 1980er-Jahre entwickelt hat, hat sich **CAN** mittlerweile (und vor dem Anmeldetag) nachweislich zu einer herstellerunabhängigen, etablierten Fachabkürzung für ein standardisiertes Bussystem entwickelt.

Die beschreibende Verwendung als Fachabkürzung ist schließlich auch für den Bereich der Medizintechnik belegt. Hierzu kann auf die der Anmelderin übersand-

ten Fach- und Presseartikel verwiesen werden (vgl. etwa Anlage 3, „CANopen in der Medizintechnik“ (27. September 2012): „(...) *Beim Einsatz eines standardisierten Bussystems wie **CAN** (...)*; siehe ferner Anlage 7, MEDengineering, 9-10-2011: „**CAN** in Medizingeräten“).

5. Somit handelt es sich bei **CAN** nicht nur für den engeren Bereich der Datenverarbeitung und der Kommunikationslösungen für Maschinen, sondern auch in der Medizininformatik und Medizintechnik um eine grundlegende, jedenfalls dem Fachverkehr ohne weiteres geläufige Abkürzung.

Ausgehend hiervon werden auch die vorliegend angesprochenen (Fach-) Verkehrskreise das Anmeldezeichen, wenn die beanspruchten Waren und Dienstleistungen damit gekennzeichnet sind, ausschließlich beschreibend, nicht jedoch im Sinne eines Herkunftshinweises verstehen.

a) Dies gilt sowohl für die beanspruchten Waren der Klasse 9 als auch für die medizintechnischen Waren der Klasse 10. Denn für diese Waren beschreibt das Anmeldezeichen ein Ausstattungsmerkmal dahingehend, dass die betreffenden Apparate und Instrumente über die **CAN**-Kommunikationstechnologie verfügen, darüber vernetzt bzw. für die Implementierung dieser Technologie geeignet sind. Auch „Chips“ [integrierte Schaltkreise] sowie „Halbleiter“ können Bestandteile eines derartigen Systems sein, welches über die **CAN**-Technologie verfügt, so dass insoweit zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender, enger beschreibender Bezug besteht.

b) Die in Klasse 42 beanspruchten wissenschaftlichen, technologischen, Forschungs- und Designerdienstleistungen können selbst auf die Entwicklung von **CAN**-Bus-Kommunikationstechnologie bzw. von Instrumenten und Apparaten mit dieser Technologie bezogen sein oder aber diese Technologie nutzen, so dass dem Anmeldezeichen auch insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

c) Mit ihrem hiergegen gerichteten Beschwerdevorbringen, wonach jedenfalls nicht für alle Waren- und Dienstleistungsbegriffe das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft angenommen werden könne, dringt die Anmelderin nicht durch. Da sämtliche „Apparate“, „Instrumente“ etc. denkbarerweise über serielle „*CAN-Kommunikationstechnologie*“ vernetzt werden oder Bestandteil eines derartigen Systems sein können, lässt sich der beschreibende Sinngehalt des Anmeldezeichens nicht für einzelne Waren- oder Dienstleistungsbegriffe verneinen.

d) Schließlich ist auch der nach Maßgabe des Verzeichnisses in der Fassung vom 26. September 2018 aufgenommene Disclaimer nicht geeignet, aus dem Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft herauszuführen. Unter Berücksichtigung dessen, dass die **CAN**-Bus-Kommunikationstechnologie wie dargelegt in der Medizintechnik und medizinischen Informatik seit langem verbreitet ist, können auch auf „*biologische Zellen und zellbasierte Verfahren*“ bezogene Apparate und Instrumente mit „serieller **CAN**-Kommunikationstechnologie“ (CAN-Bus) ausgestattet oder damit vernetzt sein., was die Anmelderin auch einräumt. Die in Klasse 42 beanspruchten Forschungs-, Entwicklungsdienstleistungen und Designerdienstleistungen können sich wiederum auf solche Apparate zur Anwendung „*bei biologischen Zellen und zellbasierten Verfahren*“, die ihrerseits die **CAN**-Technologie nutzen, beziehen.

6. Das Zeichen **CAN** erschöpft sich somit für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer gebräuchlichen und aus sich heraus verständlichen, vom angesprochenen Verkehr auf Anhieb als beschreibend verstandenen Abkürzung, zumindest aber in einer Angabe mit engem beschreibenden Bezug.

a) Entgegen dem Beschwerdevorbringen lässt sich hiergegen nicht einwenden, die Tätigkeit von Wissenschaftlern und Medizinern, die sich mit der Analyse von Stoffen und zellbasierten Verfahren beschäftigten, setze keine speziellen Kenntnisse über ein „Controller Area Network“ voraus; wengleich dieses in die relevanten Geräte implementiert sein könne, sei dies für die angesprochenen

Fachkreise völlig irrelevant. Dieses Beschwerdevorbringen übersieht bereits, dass die relevanten Geräte regelmäßig von hoch qualifiziertem und gut ausgebildetem (medizinischem / wissenschaftlichem) Personal mit entsprechender Fachkenntnis und zudem mit besonderer Aufmerksamkeit und nach Beratung erworben werden; daher wird sich die Bedeutung des seit langem etablierten Fachbegriffs beim Erwerb dieser Geräte - und wenn die relevanten Waren mit **CAN** gekennzeichnet sind - diesen Fachverkehrskreisen unmittelbar erschließen. Lediglich ergänzend und zur Klarstellung ist ferner darauf zu verweisen, dass es, wie auch die Anmelderin selbst vorträgt, neben den Erwerberkreisen vorliegend auch auf den Handel ankommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Nr. 24 -Matratzen Concord/Hukla“; GRUR 2004, 682, Nr. 23-25; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 393, 428), der entsprechende Geräte und spezielle Technologie anbietet und **CAN** ohnehin als beschreibende Abkürzung versteht und verwendet.

**b)** Ausgehend hiervon geht auch das weitere Beschwerdevorbringen fehl. Soweit die Anmelderin sich auf eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit der Buchstabenfolge bzw. darauf beruft, das Anmeldezeichen werde vom Verkehr vordergründig im Sinne des englischen „can“ (für „können“ oder „Dose) verstanden, dringt sie hiermit nicht durch. Denn im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen - und wenn diese mit dem Anmeldezeichen gekennzeichnet sind - wird der angesprochene Fachverkehr, der um die **CAN**-Bus-Kommunikationstechnologie weiß, **CAN** auf Anhieb und ausschließlich im dargelegten Sinne verstehen. Im Übrigen sind die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG bereits dann erfüllt, wenn die Angabe - wie hier - jedenfalls in einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren dienen kann, unabhängig davon, dass ihr noch andere – nicht beschreibende – Bedeutungen zukommen können (EuGH MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - BIOMILD/Campina Melkunie).

**c)** Fehl geht ferner die Argumentation der Anmelderin, bei der Ermittlung des Verkehrsverständnisses dürfe nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur

Klärung der Frage, ob **CAN** als Abkürzung verstanden werde, „nicht auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zurückgegriffen“ werden. Die Argumentation der Anmelderin beruht insoweit auf einer Fehlinterpretation der von ihr zitierten Entscheidung (BGH GRUR 2014, 1206 - ECR-Award), möglicherweise verursacht durch eine missverständliche, da zu weitgehende Aussage im Leitsatz (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 165).

Ob Unterscheidungskraft bzw. eine unterscheidungskräftige Bedeutungsvielfalt vorliegt, darf - entgegen dem Beschwerdevorbringen - gerade nicht abstrakt-lexikalisch beurteilt werden, sondern muss immer im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Nichts anderes geht aus der von der Anmelderin in Bezug genommenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2014, 1206- ECR-Award) hervor. Der BGH hat hier in den Entscheidungsgründen ausdrücklich klargestellt, dass nur das Verkehrsverständnis „anhand der Marke selbst und der *mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen* maßgebend für die Frage“ sein könne, „ob eine Marke als beschreibende Angabe oder Abkürzung verstanden werden“ könne (BGH GRUR 2014, 1206, Nr. 13 - ECR-Award). Allerdings dürfe nicht ohne weiteres auf spezielle Fachausdrücke im angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis abgestellt werden (BGH GRUR 2014, 1206, Nr. 13 - ECR-Award). Dabei war im konkreten Fall im Dienstleistungsverzeichnis der Fachausdruck „*Efficient Consumer Response*“ als mögliche Bedeutung der Abkürzung „ECR“ enthalten; hierauf durfte nicht rekurriert werden, nachdem Feststellungen über ein solches Verständnis außerhalb des Dienstleistungsverzeichnisses nicht getroffen worden waren. So liegt der vorliegende Fall aber gerade nicht. Die Bedeutung der Abkürzung **CAN** im Sinne von „*Controller Area Network*“ ist nicht im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis des Anmeldezeichens enthalten. Die Feststellung, dass es sich bei **CAN** im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang und nach den branchenüblichen Kennzeichnungsgewohnheiten um eine etablierte Fachabkürzung handelt, die vom Verkehr beschreibend verstanden und verwendet werden kann, ergibt sich

vielmehr unmittelbar aus den Rechercheergebnissen der Markenstelle und des Senats, nicht aber unter Rückgriff auf Fachbezeichnungen innerhalb des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

7. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

prä