



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 49/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. Juli 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2015 040 078.5**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Bezeichnung

### **DATALABS**

ist am 19. Mai 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 angemeldet worden:

Klasse 9: Computer-Software in Bezug auf klinische Studien;

Klasse 42: Hosting und zeitweise Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software in Bezug auf klinische Studien; technische Supportdienstleistungen, nämlich Behebung von Problemen mit Software und gehosteten Software-Anwendungen in Bezug auf klinische Studien.

Mit Beschluss vom 31. Januar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich die Bezeichnung „DATALABS“ aus den englischsprachigen Begriffen „Data“ (Daten) und „Labs“ (Labore, Laboratorien) zusammensetze und in ihrer Gesamtheit „Datenlabore“ bzw. „Datenlaboratorien“ bedeute. Die Bezeichnung „DATALABS“ bringe im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Ausdruck, dass diese für Datenlabore geeignet seien oder die Funktion eines Datenlabors wahrnehmen könnten. Die Bezeichnung sei daher nur eine Angabe über die Art, Beschaffenheit und Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Dieser Bedeutungsgehalt erschließe sich den angesprochenen Fach-

kreisen unmittelbar, da Englisch in der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Pharmazie und der Medizin die übliche Fachsprache sei. Weiterhin seien der Begriff „Datenlabor“ und seine Pluralform „Datenlabore“ im Deutschen bereits im Anmeldezeitpunkt als Fachbegriff bekannt und gebräuchlich gewesen. In einem „Datenlabor“ würden große Mengen an Einzeldaten analysiert, systematisiert und gezielt ausgewertet, wodurch diese nutzbar gemacht werden könnten. So entstünden beispielsweise im Rahmen von klinischen Studien, die für die Zulassung neuer Medikamente erforderlich seien, unzählige Einzeldaten, die zur Feststellung der therapeutischen Wirksamkeit des Medikaments und möglicher Nebenwirkungen unter verschiedensten Kriterien ausgewertet werden müssten. Die mit der Markenmeldung beanspruchte Ware der Klasse 9 „Computer-Software in Bezug auf klinische Studien“ könne somit entweder selbst die Funktion eines Datenlabors erfüllen oder so ausgestaltet sein, dass sie in einem Datenlabor eingesetzt werden könne. Auch das „Hosting von Software“ und der entsprechende Support könnten mittels eines Datenlabors erbracht werden oder für ein Datenlabor bestimmt sein.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Die angemeldete Bezeichnung verfüge über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Der Begriffsinhalt der Bezeichnung „DATALABS“, auch in der deutschen Übersetzung „Datenlabore“, sei im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen allenfalls vage und rege zum Nachdenken an. Die Markenstelle habe zudem nicht nachgewiesen, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher das Zeichen im Sinne von „Datenlabor“ verstehe. Dieser Begriff sei auch kein Wort der deutschen Sprache, dem der maßgebliche Verkehr einen konkreten und eindeutigen Sachhinweis entnehmen könne. Er werde im Verkehr zudem bereits als betriebliches Herkunftszeichen verwendet, so z. B. für die Fachkonferenz „Datenlabor“, die „Datenlabor GmbH“ oder das „Datenlabor Berlin“. Das Zeichen beschreibe daher in keiner Weise hinreichend konkret einen bestimmten Ort, an dem Software entwickelt oder hergestellt werden könnte oder für den sie bestimmt sein könnte. Aufgrund dieser vagen Begriffsbedeutung habe die angemeldete Marke keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt in Bezug zu

den angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Die von der Markenstelle angeführte Begründung, die beanspruchte Ware könne „selbst die Funktion eines Datenlabors erfüllen“, treffe nicht zu, da ein Labor eine komplexe Einrichtung sei, in der eine Vielzahl von unterschiedlichen Prozessen ablaufen. Die Kombination der Begriffe „Daten“ und „Labor“ sei bereits deswegen für sich genommen fantasievoll, weil der Begriff „Labor“ an einen physischen Ort denken lasse, an dem Wissenschaftler Informationen verarbeiten. Immaterielle und rein elektronisch existierende Computerdaten, um die es im vorliegenden Softwarebereich gehe, würden jedoch weder in einem Labor noch sonst physisch von einem Wissenschaftler verarbeitet. Der Begriff „Datenlabor“ sei daher ein Euphemismus bzw. eine fantasievolle, jedenfalls nicht glatt beschreibende Umschreibung für diese Vorgänge. Nicht zuletzt wegen der Pluralform der angemeldeten Marke sei weitergehend unklar, um was es sich dabei handeln solle. Bei markenmäßiger Benutzung nehme der Verkehr das Zeichen wegen seines allenfalls sprechenden Charakters als betrieblichen Herkunftshinweis wahr. Die angemeldete Marke sei kurz, prägnant bzw. weise eine gewisse Originalität auf und sei im Übrigen in zahlreichen, teils auch englischsprachigen Ländern (UK, USA, Kanada, Schweiz, Japan VR China), und vor dem EUIPO ohne Beanstandung zur Eintragung gekommen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin, den Ladungszusatz des Senats vom 28. Mai 2018, auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der angemeldeten Bezeichnung fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Unterscheidungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops) bzw. die für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Ein in diesem Sinne enger beschreibender Bezug ist insbesondere zwischen Bezeichnungen von Produktions-, Angebots- und Vertriebsstätten und den dort vertriebenen Produkten (Waren und Dienstleistungen) gegeben. Zwar handelt es sich bei diesen sog. Etablissementbezeichnungen nicht um beschreibende Angaben i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sie nicht der unmittelbaren Beschreibung der dort hergestellten oder vertriebenen Waren bzw. angebotenen Dienstleistungen dienen (vgl. BGH GRUR 1999, 988, Tz. 15 – HOUSE OF BLUES). Daraus folgt aber noch nicht, dass eine solche Bezeichnung Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist. Insoweit ist zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen ist, denen der Verkehr für die fraglichen Produkte einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – BIOMILD). So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an hinreichender Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die beanspruchten Waren und Dienstleistungen selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug hierzu hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Produkte sieht (vgl. BGH GRUR 2009, 411, Tz. 9 – STREETBALL; GRUR 2008, 1093, Tz. 15 – Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL WM 2006). Eine Bezeichnung, die in erster Linie als Angabe eines Ortes verstanden wird, an dem üblicherweise die betroffenen Waren produziert und/oder vertrieben werden bzw. Dienstleistungen erbracht und angeboten werden, ist nicht geeignet, den Bezug zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb herzustellen und die Waren eines Unternehmens von denen anderer kennzeichenmäßig abzugrenzen (vgl. die Senatsentscheidungen 25 W (pat) 70/09 – CHOCOLATERIA; 25 W (pat) 6/10 – BIOTEEMANUFAKTUR; 25 W (pat) 200/09 – Kaffeerösterei Freiburg; 25 W (pat) 69/10 – Tea Lounge; 25 W (pat) 538/12 – Harzer Apparate-

werke; alle Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

Die Bezeichnung „Datenlabor“ bzw. die englische Bezeichnung „Datalab“ stellt in der deutschen Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik eine allgemein gebräuchliche Etablissementbezeichnung dar. Sie ist dabei in Bezug auf ihre Begriffsbildung – wie das Wort „Sprachlabor“ – metaphorisch und bedient sich des Bildes eines „Labors“, also eines räumlichen Arbeitsbereiches, in welchem auf dem Gebiet der Naturwissenschaften experimentiert, gemessen und geforscht wird. Zunächst werden als „Datenlabore“ Betriebe bezeichnet, die verlorene Daten wiederherstellen, etwa nach der physischen Beschädigung eines Datenträgers. Darüber hinaus werden in als „Datenlabor“ bezeichneten Betrieben auch digitale Dienstleistungen im weitesten Sinne erbracht, etwa die Entwicklung von Software oder die Beschaffung von Daten (auf die Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom 28. Mai 2018 übersandt worden sind, wird insoweit Bezug genommen). Schließlich benennt die Bezeichnung – sowohl als englisches als auch deutsches Fachwort – einen Ort, der physischer oder auch virtueller Natur sein kann (also ein räumliches Etablissement oder eine Software mit dem zugehörigen Speicherplatz), an dem große Datenmengen gesammelt, aufbereitet, analysiert und nutzbar gemacht werden. Entsprechende Datenmengen, die eine strukturierte Auswertung erfordern, fallen insbesondere bei klinischen Studien an, auf die sich die mit der Markenmeldung beanspruchten Dienstleistungen spezifisch beziehen. Entgegen der Auffassung der Anmelderin handelt es sich damit bei der angemeldeten Bezeichnung um einen Fachbegriff mit einer klar umrissenen inhaltlichen Bedeutung, die dem angesprochenen und für sich genommen ausreichend maßgeblichen Fachverkehr ohne Weiteres geläufig ist. Damit kann die angemeldete Bezeichnung auch nicht mehr als „sprechende Marke“ angesehen werden. Die Benutzung des Begriffs „Datalab“ bzw. „Datenlabor“ lässt sich auch in der letztgenannten Bedeutung bereits im Anmeldezeitpunkt, auf den es entscheidend ankommt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten), ohne Weiteres nachweisen (auf die Rechercheergebnisse des

Senats, die der Anmelderin mit dem Ladungszusatz vom 28. Mai 2018 übersandt worden sind und auf die vom DPMA vorgelegten Rechercheergebnisse wird Bezug genommen). Die entsprechende Benutzung des Begriffs „Datalab“ oder „Datenlabor“ im Sinne einer Etablissementbezeichnung zur strukturierten Aufarbeitung großer Datenmengen erfolgte sowohl in Deutschland als auch im englischsprachigen Raum. Dabei ist davon auszugehen, dass sich der mit den beanspruchten Dienstleistungen angesprochene, hoch spezialisierte Fachverkehr, der sich mit der Auswertung klinischer Studien befasst, nicht allein auf die Lektüre inländischer Quellen beschränkt, sondern auch Quellen, wie sie im Anlagenkonvolut 4 nachgewiesen sind, zur Kenntnis nimmt (Bl. 58 – 62 der Akten). Weitere Rechercheergebnisse belegen zudem die entsprechende Benutzung des Begriffs „Datalab“ bzw. „Datenlabor“ im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Markenmeldung, was gleichfalls den Schluss zulässt, dass der Begriff dem angesprochenen Fachverkehr schon im Anmeldezeitpunkt geläufig war. Dabei kann das Vorbringen der Anmelderin als richtig unterstellt werden, dass der Begriff teilweise auch markenmäßig benutzt wird. Der Verkehr ist aber insoweit an Verwendungen nicht schutzfähiger, rein beschreibender Sachangaben gewöhnt, so dass einzelne kennzeichenmäßige Verwendungen nicht den Schluss zulassen, dass der angesprochene Verkehr einen Fachbegriff nicht mehr als solchen erkennt und ihn als betrieblichen Herkunftshinweis versteht. Auch der Umstand, dass die angemeldete Bezeichnung die Pluralform des Fachbegriffs „Datalab“ darstellt, führt zu keiner anderen Beurteilung. Sofern dies dem Verkehr überhaupt auffallen sollte, ist die Pluralform in der Regel keine relevante Verfremdung eines allgemein gebräuchlichen Fachbegriffs und führt damit nicht ausreichend von einem rein sachbeschreibenden Verständnis weg. Darüber hinaus ist darauf zu verweisen, dass die Pluralform im Zusammenhang mit entsprechenden Etablissementbezeichnungen keineswegs ungewöhnlich ist, was z. B. die Firmierung der berühmten „Bell Laboratories“ oder der „Abbott Laboratories“ zeigt.



Zur Auffassung der Anmelderin und des Bundesgerichtshofs in ständiger Rechtsprechung, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche und es geboten sei, bei der Feststellung des erforderlichen Grades der Unterscheidungskraft einen großzügigen Maßstab anzulegen, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Marken-anmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179).

Soweit sich die Anmelderin aus ihrer Sicht durchaus verständlich auf vergleichbare Voreintragungen beruft, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47–51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42–44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 78 und Rn. 79 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische inländische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das

Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin und Beschwerdeführerin 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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa