



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 2/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 064 377.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 30. Oktober 2014 angemeldete Wortmarke

LithoProf3D

soll für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 07: Maschinen, nämlich Werkzeugmaschinen; Maschinen und sonstige nicht-handbetätigte Vorrichtungen jeweils zur Herstellung von dreidimensionalen (3D) Strukturen durch Laserverfahren, u.a. für optische Packages, optische Elemente wie Mikrooptiken, z.B. Linsen, diffraktive optische Elemente, MEMS/MOEMS, Aktoren, Biochips, mikrofluidische Zellen, (Gewebe-)Gerüststrukturen, Implantate wie Cochlea-Implantate, Masken, darunter zur Herstellung von Strukturen für die Nanoimprintlithographie, Veredelungsstrukturen, u.a. für Uhren oder Bilder, Sicherheitsstrukturen, u.a. für Geldscheine oder Kreditkarten, wobei die vorgenannten Maschinen, Geräte, Apparate und sonstigen nicht-handbetätigten Vorrichtungen zur Herstellung von dreidimensionalen (3D) Strukturen durch Laserverfahren insbesondere mit für die genannten Strukturen geeigneter Software ausgestattet sind und/oder integrierte Module für Belichtungs- und/oder Beschichtungsaufgaben aufweisen können, aber nicht müssen; alle vorgenannten Maschinen und Anlagen vorzugsweise in Form modularer Anlagen;

Klasse 09: Wissenschaftliche, Vermessungs-, photographische, optische, Mess-, Signal- und Kontrollapparate und -Instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität oder Licht; Magnetaufzeichnungsträger; digitale Aufzeichnungsträger; 3D-Drucker, vorzugsweise in Form einer modularen Anlage; Instrumente oder Sensoren zur genauen optischen Lagebestimmungen von vorgefertigten und/oder assemblierten

Bauteilen, Komponenten oder Modulen; Laser zu gewerblichen und wissenschaftlichen Zwecken; Laser zu Messzwecken;

Klasse 40: Erzeugung von 3D-Strukturen durch Laserverfahren (Materialbearbeitung), wobei insbesondere (a) die 3D-Strukturen für optische Packages, optische Elemente wie Mikrooptiken, z.B. Linsen, diffraktive optische Elemente, MEMS/MOEMS, Aktoren, Biochips, mikrofluidische Zellen, (Gewebe-)Gerüste und Implantate wie Cochlea-Implantate und für die Maskenherstellung vorgesehen sind bzw. ihre Erzeugung an derartigen Elementen vorgenommen wird, darunter Strukturen für die Nanoimprintlithographie, oder (b) Sicherheitsstrukturen erzeugt werden, u.a. für Geldscheine oder Kreditkarten, oder (c) durch die Erzeugung der Strukturen eine Oberflächenveredelung vorhandener Oberflächen erfolgt, u.a. für Uhren oder Bilder; Erstellung von Produkten, die Wellenleiter enthalten (Materialbearbeitung), vorzugsweise im Maßstab vom sub- μm - über den μm - bis auf den cm-Maßstab bzw. -Bereich auf Flächen beliebiger Größe und Form, wobei die Herstellung aller Produkte vorzugsweise mit Hilfe von Lasertechnik erfolgt; Erstellung von dreidimensionalen Produkten aus organischen oder anorganisch-organischen Polymeren (Materialbearbeitung), vorzugsweise im Maßstab vom sub- μm - über den μm - bis auf den cm-Maßstab bzw. -Bereich auf Flächen beliebiger Größe und Form, wobei die Herstellung aller Produkte vorzugsweise mit Hilfe von Lasertechnik erfolgt;

Klasse 42: Dienstleistungen eines Chemikers, eines Physikers, eines Ingenieurs; elektronische und optische Datenspeicherung; Forschungen auf dem Gebiet der Technik, des Maschinenbaus; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Konstruktionsplanungen; technische Projektplanungen; wissenschaftliche Forschung, insbesondere (a) zur Herstellung und Weiterentwicklung von Produkten, die Wellenleiter enthalten, insbesondere von optischen Packages, optischen Elementen wie Mikrooptiken, z.B. Linsen, diffraktiven optischen Elementen, MEMS/MOEMS, wobei die Herstellung aller Produkte

vorzugsweise mit Hilfe von Lasertechnik erfolgt, (b) zur Herstellung und Weiterentwicklung von Aktoren, Biochips, mikrofluidischen Zellen, (Gewebe)gerüststrukturen, Implantaten wie Cochlea-Implantaten, Masken, darunter von Strukturen für die Nanoimprintlithographie, Veredelungsstrukturen, u.a. für Uhren oder Bilder, Sicherheitsstrukturen, u.a. für Geldscheine oder Kreditkarten, wobei die Herstellung aller Produkte vorzugsweise mit Hilfe von Lasertechnik erfolgt, und (c) zur Herstellung und Weiterentwicklung von dreidimensionalen Produkten aus organischen oder anorganisch-organischen Polymeren, Keramik-Material, Glas oder Metall im Maßstab vom sub- μm - über den μm - bis auf den cm-Maßstab bzw. -Bereich in 1D, 2D oder 3D auf Flächen beliebiger Größe und Form, wobei die Herstellung alter Produkte vorzugsweise mit Hilfe von Lasertechnik erfolgt“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG durch Bescheid vom 16. Dezember 2014 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung mit Beschlüssen vom 28. Januar 2016 und vom 30. Oktober 2017, von dener letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Das angemeldete Zeichen setze aus den Bestandteilen „Litho“, „Prof“ und „3D“ zusammen.

Der erste Wortbestandteil „Litho“ sei eine gängige Abkürzung für den Begriff „Lithographie“, welcher ursprünglich ein Flachdruckverfahren aus dem 19. Jahrhundert, inzwischen aber auch ein dreidimensionales Druckverfahren zur Herstellung von Gegenständen, bei dem eine spezielle Software und 3D-Drucker eingesetzt würden, bezeichne.

Der zweite Wortbestandteil „Prof“ werde aufgrund der Binnengroßschreibung als eigenständiger Zeichenbestandteil wahrgenommen und als Abkürzung für „professionell“ verstanden.

Bei dem dritten Wortbestandteil „3D“ handele es sich um die gängige und allgemein geläufige Abkürzung für „Dreidimensional“.

In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen komme diesen Einzelbestandteilen eine jedenfalls für den Fachverkehr erkennbare beschreibende Bedeutung zu, da diese sich auf in 3D-Strukturen hergestellte Waren bzw. ein 3D-Lithographieverfahren beziehen könnten.

So gebe die angemeldete Bezeichnung bezüglich der Waren der Klasse 7 einen Hinweis darauf, dass diese in einem professionellen 3D-Lithographie-Verfahren „zur Herstellung von dreidimensionalen (3D) Strukturen“ eingesetzt werden könnten.

Gleiches gelte für die in Klasse 9 beanspruchten Waren „Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische, optische, Mess-, Signal- und Kontrollapparate und -instrumente; 3D-Drucker, vorzugsweise in Form einer modularen Anlage“, die in diesen Verfahren eingesetzt werden könnten, ebenso wie „Laser zu gewerblichen und wissenschaftlichen Zwecken; Laser zu Messzwecken“.

Da bei additiven 3D-Druckverfahren Material im Schichtaufbau hinzugegeben werde, sei es (immer wieder) erforderlich, die genaue Lage der bereits gefertigten Teile zu bestimmen, so dass die Bezeichnung **LithoProf3D** hinsichtlich der weiteren in Klasse 9 beanspruchten „Instrumente oder Sensoren zur genauen optischen Lagebestimmungen von vorgefertigten und/oder assemblierten Bauteilen, Komponenten oder Modulen“ lediglich auf deren Verwendungszweck hinweise.

Ebenso könnten „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität oder Licht“ bei einem 3D

- Lithographieverfahren zum Einsatz kommen. Die einzelnen Prozesse oder Ergebnisse könnten dabei auch auf „Magnetaufzeichnungsträgern und digitalen Aufzeichnungsträgern“ gespeichert bzw. vorhandene Daten könnten eingespielt werden.

Hinsichtlich der zu Klasse 40 beanspruchten Dienstleistungen beschreibe die angemeldete Bezeichnung unmittelbar deren Anwendungsbereich, nämlich ein professionelles 3D-Lithographieverfahren.

Die in Klasse 42 beanspruchten „Dienstleistungen eines Chemikers, eines Physikers, eines Ingenieurs“ könnten im Zusammenhang mit der Durchführung eines professionellen 3D-Lithographieverfahrens erbracht werden. Die dabei verwendeten und erzeugten Daten würden elektronisch und optisch gespeichert, so dass auch die diesbezüglich beanspruchten Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit einem 3D-Lithographieverfahren stehen könnten.

Hinsichtlich der beanspruchten Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen beschreibe die Bezeichnung **LithoProf3D** den Gegenstand der Forschung, nämlich ein 3D-Lithographieverfahren.

LithoProf3D könne aber auch den Bereich bezeichnen, in dem dieses Verfahren zur Anwendung komme, beispielsweise bei der Konstruktion von (Maschinen-)Teilen oder Prototypen in Forschung & Entwicklung oder im Rahmen der Weiterentwicklung von Oberflächenveredelungen, so dass die angemeldete Bezeichnung auch mit Blick auf die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen als bloßer Sachhinweis verstanden werde. Da bei einer „technischen Projektplanung“ 3D-Lithographieverfahren zum Einsatz kommen könnten, stehe diese Dienstleistung zumindest in einem mittelbaren Zusammenhang zum selbigen Verfahren.

Auch eine Gesamtbetrachtung führe zu keinem anderen Ergebnis. Die angemeldete Wortkombination sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar. Allerdings genüge dies allein nicht, um von ihrem beschreibenden Gehalt wegzuführen. Dafür wäre erforderlich, dass die Wortkombination zu einem von der Summe ihrer Einzelbestandteile abweichenden Eindruck führe. Ein solcher Unterschied sei hier nicht zu erkennen, weil die Zusammenfügung der Abkürzungen „Litho“ und „Prof“ mit dem Begriff „3D“ in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich als Hinweis auf das den Fachkreisen bekannte Verfahren verstanden werde.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass das angemeldete Zeichen aus den Abkürzungen „Litho“, „Prof“ und „3D“ bestehe, welche sowohl für sich als auch in ihrer Kombination mehrere Bedeutungen aufweisen könnten.

Der erste Wortbestandteil „Litho“ sei eine Abkürzung für „Lithographie“, bei dem sich alleine schon drei Bedeutungen fänden, nämlich Druckvorlage, Abzug sowie Steindruckverfahren, welche aber mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in keinem sinnvollen Zusammenhang stünden. Weiterhin sei dem Verkehr die ursprüngliche griechische Bedeutung „lithos“ bekannt, der eine Assoziation mit „Stein“ wecke.

Der zweite Wortbestandteil „Prof“ könne sowohl für „professionell“ als auch für „profiliert“ stehen, womit sich bereits zwei verschiedene Bedeutungen ergäben. Um diese Mehrdeutigkeit aufzulösen, müsste anstatt der Abkürzung „Prof“ an dieser Stelle „Professionell“ oder „Profiliert“ stehen. Da die beteiligten Verbraucher forschende Unternehmen oder Forschungsabteilungen von Universitäten seien, sei zudem auch die Interpretation „Professor“ nicht auszuschließen.

Angesichts der verschiedenen Bedeutungen der Zeichenbestandteile „Litho“ und „Prof“ drängten sich für den beteiligten Verkehr verschiedene Gesamtbedeutungen

auf, z.B. „lithografische Profilierung“, „Steinprofilierung“, „professionelle Steinbearbeitung“, „Lithographie-Professor“ etc. oder sogar „Stein-Professor“.

Die Bezeichnung **LithoProf3D** sei als Zusammenstellung verschiedener Abkürzungen in einer bestimmten Reihenfolge auch kein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache. Die angemeldete Bezeichnung sei vielmehr kreativ abgewandelt, da sich die Zeichenbestandteile „Prof“ und „3D“ an sprachlich/grammatikalisch unüblichen Stellen befänden, nämlich nachgestellt zu „Litho“. Dadurch ergebe sich eine grammatikalisch fehlerhafte Kombination bzw. sprachunübliche Zusammenstellung der Einzelbestandteile, wodurch eine rein beschreibende Bedeutung sich jedenfalls nicht mehr ohne weiteres aufdränge.

Auch seien mehrere Schritte erforderlich, um zu der Bedeutung „professionelle 3D-Lithographie“ oder „Geräte für professionelle 3D-Lithographie“ zu gelangen.

Als kreativer Wortneubildung stünde der Bezeichnung auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Dementsprechend sei die Bezeichnung **LithoProf3D** bereits in den Ländern USA, China, Japan und vom EUIPO für ähnliche Waren und Dienstleistungen eingetragen worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Januar 2016 und vom 30. Oktober 2017 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, Rechercheergebnisse zur Bedeutung und Verwendung der Begriffe „Stereolithografieverfahren“, „Zwei-Photonen-Lithographie“, „Multiphoton

lithography“, „3D-Lithographie(system)“ bzw. „3D (laser) lithography system“ übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 22. Januar 2021 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 25. Februar 2021 aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **LithoProf3D** in Bezug auf die beanspruchten Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den be-

schreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Nach diesen Grundsätzen entbehrt die Wortkombination **LithoProf3D** für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Zutreffend hat die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss festgestellt, dass das angemeldete Zeichen trotz seiner werbeüblichen Zusammenschreibung als Kombination der Bestandteile „Litho“, „Prof“ und „3D“ erkannt und wahrgenommen wird, wovon auch die Anmelderin ausgeht.

aa. Bei dem Bestandteil „3D“ handelt es sich um ein im deutschen und englischen Sprachraum allseits bekanntes Kürzel für „dreidimensional“, welches insbesondere in der technischen Fachsprache in Kombination mit weiteren Sachbegriffen verwendet wird (vgl. BPatG 27 W (pat) 165/04 – T-3D / T-D1; sowie HABM – R0366/04-2 – 3D-Panorama, beide Entscheidungen veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

bb. Bei dem Anfangsbestandteil „Litho“ handelt es sich um eine gängige Abkürzung bzw. Kurzform für „Lithographie“, was auch die Anmelderin in ihrer Erinnerungsbegründung vom 13. Juli 2016 zu Ziff 3.2 und in der Beschwerdebegründung nicht in Abrede stellt. „Litho“ ist mit dieser Bedeutung auch lexikalisch nachweisbar (vgl. DUDEN-online zu „Litho“).

aaa. „Lithographie“ steht zunächst für ein (zweidimensionales) Flachdruckverfahren aus dem 19. Jahrhundert, wobei dieser Begriff sowohl die Druckvorlage, als auch den Abzug selbst sowie das Druckverfahren (Steindruckverfahren) bezeichnet.

bbb. Zutreffend hat die Markenstelle festgestellt, dass dieser Begriff über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung in Zusammenhang mit dreidimensionalen Druckverfahren zur Herstellung von Gegenständen verwendet wurde, insbesondere – wie auch die Anmelderin in der Beschwerdeschrift nicht in Abrede stellt – bei 3D-Druckverfahren unter Verwendung von Lasertechniken. Dabei handelt es sich aufbauend auf dem bereits seit langem bekannten „Stereolithographieverfahren“, bei dem ein 3D-Druckobjekt aus einem flüssigen (Photopolymer-)Harz erstellt wird, indem ein Laser schichtweise dieses Harz punktgenau aushärtet (vgl. dazu <https://threedom.de/stereolithographie-stereolithografie-sla-verfahren>, der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung als Anlage 1 übersandt), um im Laufe der Jahre entwickelte Technologien für die additive Fertigung im Bereich der Mikro-/Nanofertigung, u.a. für die Elektronikindustrie, aber auch für medizinische Anwendungen, bei denen nanoskalige Komponenten in den Körper eingeführt werden können, um Krankheiten zu heilen (vgl. dazu die der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung als Anlage 2 übersandte Fundstelle <https://www.3dnatives.com/de/nanodruck-1604201/#>).

Fachbegrifflich wurden diese auf dem sog. „Stereolithographieverfahren“ basierenden 3D-Druck(verfahren) im Mikro-/Nanometerbereich auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung als „Zwei-Photonen-Lithographie“ bezeichnet (vgl. dazu die der Anmelderin mit der Ladung als Anlage 3 übersandten Fundstellen <https://medizin-und-technik.industrie.de/3d-druck/fernziel-ist-laser-polymerisation-im-op/> vom 31. Mai 2012, in welcher es in der Überschrift ua. heißt: „Zwei-Photonen-Lithographie: Winzige Strukturen lassen sich kontrolliert und schnell herstellen“ sowie <https://analyticalscience.wiley.com/do/10.1002/gjtfach.6671/full/> vom 12. März 2012 mit der Überschrift: „Zwei-Photonen-Lithographie: 3D-Drucker erzeugt 285 µm kleines Rennauto“) oder mit der von der Anmelderin in ihrer Erinnerungsbegründung vom 13. Juli 2016 zu Ziff. 3.2 selbst verwendeten Begriffskombination „Multiphoton lithography“ umschrieben (vgl. dazu auch den der Anmelderin als Anlage 4 zur Ladung übersandten Beleg

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiphoton_lithography). Eine weitere zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits gängige und von der Anmelderin in der Beschwerdeschrift auf Seite 4 selbst erwähnte fachbegriffliche Bezeichnung für dieses spezielle 3D-(Druck-)Verfahren ist „3D-Laserlithographie“ bzw. – in etwas verkürzter Form – „3D-Lithographie(system)“ oder – englisch – „3D (laser) lithography system“. Dazu kann verwiesen werden auf die der Anmelderin als Anlage 5 zur Ladung übersandten Fundstellen <https://cns1.rc.fas.harvard.edu/tool/nanoscribe-3d-lithography-system/> vom 8. Februar 2013, wo es u.a heißt: „Nanoscribe’s 3D laser lithography system, Photonic Professional GT, is a fast and powerful platform for micro- and nanofabrication demands up to the third dimension“, sowie <https://www.nanowerk.com/news2/newsid=28926.php> ebenfalls vom 8. Februar 2013, wo ausgeführt ist. „The 3D laser litho-graphy systems developed by Nanoscribe – the spin-off can still be found on KIT’s Campus North – are used for research by KIT and scientists worldwide“.

Daraus ergibt sich, dass es sich bei „Lithographie“ auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung um einen bei lasergesteuerten 3D-Druckverfahren verwendeten Fachbegriff handelte.

cc. Ausgehend davon liegt es für den vorliegend in erster Linie angesprochenen Fachverkehr nahe, in dem Zeichenbestandteil „Litho“ jedenfalls dann, wenn ihm dieser Begriff wie vorliegend in Kombination mit der Abkürzung „3D“ und bei Waren und Dienstleistungen, die sich ihrem Bestimmungs- und Verwendungszweck bzw. ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit einer lasergesteuerten 3D-Drucktechnik befassen können, die ihm geläufige Abkürzung für „Lithographie“ zu erkennen und die Kombination von „Litho“ und „3D“ iS der fachbegrifflichen Bezeichnung „3D-(Laser-)Lithographie“ zu verstehen.

dd. Der noch verbleibende zweite (mittlere) Zeichenbestandteil „Prof“ wird vorliegend – wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat – naheliegend als dem Verkehr bekannte Abkürzung für „professionell“ verstanden. Dass die Abkürzung

auch für „Professor“ stehen kann (dann allerdings mit einem Punkt am Ende „Prof.“) ist – wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat – unerheblich, da sich im Zusammenhang mit den übrigen Bestandteilen allein die Bedeutung „professionell“ aufdrängt.

b. Das angemeldete Zeichen setzt sich danach aus drei für den Fachverkehr ohne weiteres verständlichen Kürzeln zusammen. Diesen wird er in ihrer Kombination **LithoProf3D** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesichts des deutlichen und auf Anhieb erkennbaren Sinn- und Bedeutungsgehalts der einzelnen Bestandteile lediglich den beschreibenden Hinweis entnehmen, dass diese für eine „professionelle 3D-(Laser-)Lithographie“ bestimmt und geeignet sind bzw. sich mit „professioneller 3D-(Laser-)Lithographie“ beschäftigen.

So sind die zu Klasse 07 beanspruchten Waren entweder ausdrücklich für eine „(professionelle) 3D-(Laser-)Lithographie“ bestimmt – dies trifft auf die zu dieser Klasse beanspruchten „Maschinen und sonstige nicht-handbetätigte Vorrichtungen jeweils zur Herstellung von dreidimensionalen (3D) Strukturen durch Laserverfahren, u.a. für ...“ zu - oder sie umfassen oberbegrifflich Waren, die für ein 3D-(Laser-)Lithographieverfahren bestimmt und geeignet sein können, was auf die „Maschinen, nämlich Werkzeugmaschinen“ zutrifft.

Dies gilt ebenso für die zu Klasse 09 beanspruchten Waren. Insoweit kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die eingehende und zutreffende Begründung der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss vom 30. Oktober 2017, die seitens der Anmelderin mit der Beschwerde begründung insoweit auch nicht angegriffen wird, verwiesen werden.

Bei den zu Klasse 40 ausdrücklich für „Erzeugung von 3D-Strukturen durch Laserverfahren (Materialbearbeitung), wobei insbesondere ...; Erstellung von dreidimensionalen Produkten aus organischen oder anorganisch-organischen

Polymeren (Materialbearbeitung), vorzugsweise...“ beanspruchten Dienstleistungen benennt **LithoProf3D** mit seiner Bedeutung „professionelle 3D- (Laser-)Lithographie“ unmittelbar deren Gegenstand und Inhalt.

Die zu Klasse 42 beanspruchten „Dienstleistungen eines Chemikers, eines Physikers, eines Ingenieurs“ sowie die „Forschungen auf dem Gebiet der Technik, des Maschinenbaus; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Konstruktionsplanungen; technische Projektplanungen; wissenschaftliche Forschung, insbesondere...“ können sich ebenfalls inhaltlich/thematisch mit „professionellen 3D-Lithographieverfahren“ befassen, zB – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – in Zusammenhang mit der Konstruktion von (Maschinen-)Teilen oder Prototypen in Forschung & Entwicklung oder im Rahmen der Weiterentwicklung von Oberflächenveredelungen. Die weiterhin zu Klasse 42 beanspruchte Dienstleistung „elektronische und optische Datenspeicherung“ kann dazu dienen – worauf die Markenstelle zutreffend hinweist –, bei 3D-Lithographieverfahren verwendete und erzeugte Daten zu speichern, so dass die angemeldete Bezeichnung jedenfalls einen die Unterscheidungskraft ausschließenden engen beschreibenden Bezug zu dieser Dienstleistung aufweist.

c. Einem rein beschreibenden bzw. sachbezogenen Verständnis von **LithoProf3D** steht dabei entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht die Reihenfolge der einzelnen Bestandteile des angemeldeten Zeichens entgegen.

aa. Zwar bemisst sich das Vorliegen des Schutzhindernisses nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rn. 99 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 40) – BIOMILD. Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Markenwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle und/oder ungewöhnliche Wortbildung soweit überlagert

sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE; BPatG 24 W (pat) 124/06 - derma fit, veröffentlicht auf der Internetseite des Gerichts).

bb. Vorliegend ist jedoch der beschreibende/sachbezogene Aussagegehalt der einzelnen Bestandteile sowie ihrer Kombination **LithoProf3D** so deutlich und unmissverständlich, dass er sich unabhängig von der Reihenfolge der einzelnen Bestandteile in den Vordergrund drängt. Insbesondere würde sich auch bei einer gegenüber der angemeldeten Bezeichnung **LithoProf3D** abweichenden Reihung der Einzelbestandteile wie zB „Prof3DLitho“ oder „3DLithoProf“ kein anderer (beschreibender) gesamtbegrifflicher Sinngehalt ergeben. Das Nebeneinanderstellen von werbenden bzw. beschreibenden Ausdrücken ist ebenso werbeüblich wie eine grammatikalisch vielleicht nicht ganz korrekte, das (gesamtbegriffliche) Verständnis aber nicht beeinträchtigende Reihenfolge der einzelnen Begriffe. Beides führt allein nicht von einem sachbegrifflichen Verständnis weg (vgl. BPatG 25 W (pat) 26/08 vom 15. Januar 2009 – STROM SMART, BeckRS 2009, 9133 unter Bezugnahme auf BGH GRUR 2004, 778 – URLAUB DIREKT).

d. Die angemeldete Bezeichnung erschöpft sich somit in einer Aneinanderreihung beschreibender bzw. werblich anpreisender Angaben, welche auch in ihrer Gesamtheit lediglich einen rein sachbezogenen Aussagegehalt vermitteln. Der (Fach-)Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung **LithoProf3D** daher in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf Anhieb und ohne jeden Interpretationsaufwand als schlagwortartige Kombination der beschreibenden/ sachbezogenen Angaben „Litho“ und „3D“ iS von „3-D-Lithographie“, ergänzt um einen werblich anpreisenden Hinweis „Prof“ iS von „professionell“ verstehen.

e. Soweit die Anmelderin geltend macht, dass **LithoProf3D** auch iS von „lithografische Profilierung“, „Steinprofilierung“, „professionelle Steinbearbeitung“,

Lithographie-Professor“ etc. oder sogar „Stein-Professor“ interpretiert werden könne, vermag dies eine Schutzfähigkeit unter dem Gesichtspunkt einer Mehrdeutigkeit bereits deshalb nicht zu begründen, weil dabei zu einem der Bestandteile „3D“ ausgeblendet wird und weil zum anderen bei allen absoluten Schutzhindernissen die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens konkret in Bezug auf die mit der Anmeldung beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu erfolgen hat. Insoweit drängt sich für den Verkehr jedoch allein ein Verständnis in dem dargelegten beschreibenden Sinne auf.

4. Die Marke **LithoProf3D** kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

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.

Hacker

Merzbach

Meiser

Fi