



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 53/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 54 954. 1/10**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 10, vom 28. Februar 2005, aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

### **CLINICAL HOUSE**

ist am 22. September 2004 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9, 10, 16, 35, 37, 41, 42 und 44 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 28. Februar 2005 hat die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, die Anmeldung teilweise wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und zwar für folgende Waren und Dienstleistungen

„Desinfektionsmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; chirurgische Implantate aus lebendem Gewebe; Software für die Optimierung von Beschaffungsprozessen im Klinik- und

Gesundheitsbereich; Temperaturanzeiger; Atemgeräte, außer für künstliche Beatmung; Filter für Atemmasken; Diagnoseapparate, nicht für medizinische Zwecke; Diffraktionsgeräte (Mikroskopie); Dosiergeräte; Gasanalysengeräte; wissenschaftliche, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Datenverarbeitungsgeräte und -apparate, insbesondere Datenerfassungsgeräte und -apparate sowie auf Datenträgern aufgezeichnete und/oder in Datenspeichern enthaltene Betriebssystem- und Anwendungsprogramme hierfür; Computer-Ausgabegeräte, insbesondere Drucker, Schreiber, Plotter, Mikrofilmerstellungsgeräte und -apparate (COM), Terminals, Bildschirme, sonstige Sicht- und Fühlgeräte; Belegleseapparate und -geräte; Apparate und Geräte zur Erfassung von Augenbewegungen und zur Umsetzung von Augenbewegungen in Steuer- und/oder Regelsignale; Prothesen; chirurgische Implantate aus künstlichem Gewebe; chirurgische Nadeln; chirurgische Spiegel; Elektroden für medizinische Zwecke; künstliche Kiefer; Laser für medizinische Zwecke; Lampen für medizinische Zwecke; Ultraviolettlampen für medizinische Zwecke; Masken für medizinisches Personal; Medizinlöffel; Narkosemasken; Schienen für chirurgische Zwecke; Scheren für chirurgische Zwecke; Sonden für medizinische Zwecke; motorisch betriebene Werkzeuge für chirurgische Zwecke; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel, nämlich orthopädische Bandagen, Miederwaren, Strumpfwaren und Schuhe; chirurgisches Nahtmaterial; chirurgisches Messerschmiedewaren; Spezialmobiliar für medizinische Zwecke; Operationstische; Blutanalysegeräte; Blutdruckmessgeräte, Krankenunterlagen; elektrische Heizkissen für medizinische Zwecke sowie elektrische Heizdecken; medizinische Geräte für die Krankengymnastik; Fäden, Na-

deln, Schwämme, Spiegel, vorgenannte Waren für medizinische Zwecke; Dehnsonden für chirurgische Zwecke; Elektroden für medizinische Zwecke; Elektrokardiographen; Koffer für Ärzte und Chirurgen; medizinische Geräte für Körperübungen und für die Krankengymnastik; Krankentragen; künstliche Linsen für chirurgische Implantationen; Massagegeräte; Narkoseapparate und Narkosemasken; Pumpen für medizinische Zwecke; Strahlentherapiegeräte; thermoelektrische Kompressen für chirurgische Zwecke; medizinische Thermometer; Tropfenzähler für medizinische Zwecke; Röntgenapparate für medizinische Zwecke; medizinische Apparate und Geräte zur Auswertung und Analyse von organischem Gewebe durch Magnetfelder und/oder Ultraschall; Druckereierzeugnisse; Handbücher, gedruckte Programmdokumentationen, gedruckte Bedienungs- und Bedienungsanleitungen, schriftliches Begleitmaterial für Computerprogramme und technische Apparate und Geräte; Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen (ausgenommen Apparate); Vordrucke, Datenblätter und -bögen; Durchführung der Beschaffung und Optimierung der Beschaffungskosten durch betriebswirtschaftliche Beratung von Produkten und Dienstleistungen im Gesundheitswesen; Reparatur und Instandhaltung von gesundheitstechnischen Geräten, mechanischen Geräten oder von Vorrichtungen für medizinische und orthopädische Zwecke; Reparatur und Instandhaltung von motorisch betriebenen Werkzeugen und Handwerkzeugen für chirurgische und/oder medizinische Zwecke; Ausbildung, Erziehung, Unterricht; Fernkurse; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexten; Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Organisation und Durchführung von Symposien, Seminaren, Konferenzen, Kongressen, Schulungen, Lehr- und Vortragsveranstaltungen; Entwicklung von künstlichen Gliedmaßen und Implantaten für Dritte; wissenschaftliche und in-

dustrielle Forschung; Dienstleistungen von bakteriologischen oder chemischen Labors; Vermietung von medizinischen Geräten; Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen von Ambulanzen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines medizinischen Labors; Betrieb von Gesundheitsklubs, nämlich medizinische Dienstleistungen sowie Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; Gesundheits- und Schönheitspflege; Erstellen von medizinischen Gutachten“.

Die teilweise Zurückweisung wurde damit begründet, bei der Wortfolge handle es sich im Hinblick auf diese Waren und Dienstleistungen um eine beschreibende Angabe, die vom Verkehr keinem bestimmten Unternehmen zugeordnet werde. Sie werde vielmehr als Hinweis auf Waren und Dienstleistungen verstanden, die in einer Klinik benötigt bzw. erbracht würden. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit liege nicht vor, da die beiden Begriffsinhalte „Klinikhaus“ und „klinisches Haus“ keine sich gegenseitig ausschließenden Bedeutungen beinhalteten. Der angemeldete Begriff sei ohne weiteres verständlich und seine grammatikalische Korrektheit werde auch dadurch bestätigt, dass ihn der Google-Sprachtool mit „klinisches Haus“ übersetze. Zudem werde er auch bereits im Englischen verwendet, was aus einer der Anmelderin übermittelten Internetrecherche ersichtlich sei. Der Marke sei daher jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Bei dieser Sachlage könne die Frage eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der Marke könne aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, da ihr in ihrer Gesamtheit kein eindeutiger und unmissverständlicher beschreibender Sinngehalt zukomme. Die angesprochenen Verkehrskreise hätten keinerlei Veranlassung, sich im Wege einer analysierenden Betrachtungsweise nur an den einzelnen Markenteilen zu orientieren und als Ganzes sei die Marke im englischen Sprachraum nicht existent. Aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit bestehe auch kein Freihaltungsbedürfnis zu Gunsten der Mitbewerber.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben, als darin die Eintragung der angemeldeten Marke teilweise zurückgewiesen wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung der Wortfolge in das Markenregister steht weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft noch das einer beschreibenden, freihaltebedürftigen Angabe entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

Die angemeldete Wortfolge setzt sich aus den beiden englischen Begriffen „CLINICAL“ und „HOUSE“ zusammen, denen breite Kreise des inländischen Publikums die Bedeutungsgehalte „klinisch“ bzw. „Haus, Firma“ entnehmen werden (vgl. Internetlexikon DicData, unter <http://www.dicdata.de>), wie dies bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat. In ihrer Gesamtheit ist die angemeldete Marke weder lexikalisch belegbar noch lässt sie sich in Alleinstellung als gebräuchlicher Ausdruck des aktuellen englischen Sprachgebrauchs nachweisen. Insbesondere handelt es sich bei ihr nicht um eine korrekte Bezeichnung für „Klinik“, „Krankenhaus“ oder „Klinikum“, die im Englischen mit den Begriffen „clinic“, „hospital“, „infirmary“ oder „clinical center“ bezeichnet werden (vgl. nochmals Internetlexikon DicData, a. a. O.). Auch im Inland ist eine Verwendung der Bezeichnung „CLINICAL HOUSE“ oder ihres deutschsprachigen Pendantes „klinisches Haus“ bzw. „klinische Firma“ als Sachangabe nicht feststellbar, vielmehr konnte lediglich ein markenmäßiger, auf die Anmelderin zurückgehender Gebrauch nachgewiesen werden.

Soweit die angemeldete Wortfolge auf englischsprachigen Seiten im Internet ermittelt werden konnte, erfolgt ihre Verwendung dort ausschließlich in Begriffskombinationen, in denen der Bestandteil „clinical“ die nachfolgenden Sachbegriffe adjektivisch konkretisiert, wie beispielsweise in den Bezeichnungen „*clinical* house staff“, „*clinical* house officer“ oder „*clinical* house supervisor“. Eine Verwendung der englischen Wortfolge „CLINICAL HOUSE“ in Alleinstellung ist dagegen nicht nachweisbar. Damit fehlt es aber an hinreichenden Anhaltspunkten und Erkenntnissen dafür, dass die angemeldete Marke gegenwärtig benötigt wird oder künftig als beschreibende Angabe benötigt werden kann. Der beschreibende Charakter der einzelnen Wortbestandteile reicht für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses keinesfalls aus (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Die englischsprachige Wortfolge „CLINICAL HOUSE“ kann zwar möglicherweise im Zusammenhang mit Waren wie „Spezialmobiliar für medizinische Zwecke“ oder „Operationstische“, unterschwellig einen gewissen Anklang an „Klinik“ vermitteln, wie dies auch die Markenstelle angenommen hat. Da dieser Begriffsinhalt aber klar von den grammatikalisch korrekten Übersetzungsvarianten der Marke abweichen, gelangt man zu einer solchen Schlussfolgerung nur über gedankliche Zwischenschritte. Eine derartige analysierende Betrachtungsweise ist im markenrechtlichen Prüfungsverfahren aber ausgeschlossen und würde dem Eintragungsanspruch des Anmelders nach § 33 Abs. 2 S. 1 MarkenG zuwiderlaufen. Der Wortfolge fehlt trotz eines gewissen Bedeutungsanklangs die konkrete Eignung als unmittelbar beschreibende Sachangabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen zu können, so dass ein Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden kann (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 196).

Es liegen auch keinerlei konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Verkehr nicht als betriebliches Herkunfts- und Unterscheidungsmittel aufgefasst werden wird, zumal die Wort-

folge „CLINICAL HOUSE“ - wie oben dargestellt - weder im Inland noch im englischen Sprachgebrauch beschreibend verwendet wird und sie sich aufgrund ihrer begrifflichen Unbestimmtheit auch nicht als Anpreisung oder als Werbeaussage allgemeiner Art eignet (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 735 - Test it). Die angemeldete Marke ist vielmehr als so genanntes sprechendes Zeichen zu werten, das den Bestimmungszweck der fraglichen Waren und Dienstleistungen für die angesprochenen Verkehrskreise lediglich in suggestiver Weise andeutet (vgl. etwa auch BPatG 24 W (pat) 047/02 - contract-shop, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Ihr kann somit auch nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Der angefochtene Beschluss war nach alledem im Umfang der Zurückweisung aufzuheben.

gez.

Unterschriften