



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 99/05

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
19. April 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 43 945.9/10

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. April 2006 unter Mitwirkung ...

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet am 24. April 2002 zur Eintragung in das Markenregister ist das Wort

IOPen

zur Kennzeichnung der Waren der Klassen 9 und 10

„Chirurgische und optische Instrumente für die Augenheilkunde, Tonometer und optische Untersuchungsgeräte für die Augen-druckmessung“.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung zurückgewiesen, das Zeichen sei für die hier angesprochenen Fachkreise lediglich ein unmittelbar beschreibender Sachhinweis auf einen medizinischen Stift zur Messung des Augeninnendrucks. „IO“ sei die Abkürzung für „intraokular“ und „Pen“ werde für medizinische Geräte bereits als Fachbegriff verwendet.

Mit der dagegen gerichteten Beschwerde macht der Anmelder geltend, das angemeldete Zeichen könne schon deshalb nicht unmittelbar beschreibend wirken, weil die angemeldete Wortkombination lexikalisch bzw. in der medizinischen Fachliteratur nicht nachweisbar sei. Für die beanspruchten Waren sei der von der Markenstelle unterstellte Sinngehalt der Einzelbestandteile der aufgeteilten Marke irrelevant, da eine Zergliederung der Marke nicht zulässig sei, wenn sie vom Verkehr nicht erkannt werde wie hier; vielmehr müsse hierzu das Kürzel „IO“ oder „IOP“ vorher im Volltext erklärt werden, damit der Verkehr deren Sinngehalt verstehe. Zudem sollten durch die Wortkombination keine stiftförmigen Messgeräte,

sondern allgemein chirurgische und optische Instrumente sowie Tonometer geschützt werden.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Auch nach Auffassung des Senates scheidet eine Eintragung der angemeldeten Wortmarke, allerdings in erster Linie an einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehenden Freihaltungsbedürfnis.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Anmeldung sich in der Kombination eines bloßen Verwendungshinweises der Waren mit einer medizinischen Gerätebezeichnung (Pen) erschöpft, wobei letztere vor dem Hintergrund vergleichbarer (Fach-)Wortbildungen im Bereich von Medizin und Medizintechnik vom hier betroffenen Fachverkehr schnell und zwanglos als Sachbegriff erkannt und identifiziert wird. Gerätetechnische Neuheiten werden im Medizinsektor gerne mit Begriffen der Informationstechnik verknüpft. So haben auch Digitalstifte ihren Siegeszug in die Medizintechnik angetreten, in der unter „Pen“ bereits eine Reihe von stiftähnlichen Geräten bekannt sind, die den Fachverkehr vom Bedeutungsgehalt des „Schreibstiftes“ wegführen, wie z. B. ein „Laserpen“, der in der Lasertherapie und -diagnostik eingesetzt wird; seine „speziellen Aufsätze ... ermöglichen punktgenaues Arbeiten in anderen Bereichen wie ... Zahnmedizin (Dentalapplikator), Orthopädie und Physiotherapie (konvexer Linsenaufsatz zur Muskel- und Triggerpunktbehandlung)“ (vgl. www.alphaleun.de/Lasertherapie/Laserpen/laserpen.html); Insulinpatienten kennen einen Pen, mit dem sie selbst Insulin injizieren (vgl. Ärzte-Zeitung vom 24. 08. 2000 unter www.aerztezeitung.de/docs/2000/08/24) oder auch Selbstkontrollen durchführen können (vgl. <http://www.mdr.de/hauptsache-gesund/438920.html>). In diesen Kontext reiht sich die als Marke beanspruchte Wortkombination nahtlos ein und vermittelt dem Verkehr, der mit solchen nicht nur vom Anmelder angebotenen stiftartigen Geräten konfrontiert wird, nichts anderes als den Sachhinweis, dass die so gekennzeichneten Waren einen intraokularen Pen betreffen. Dem hier betroffenen Fachverkehr

ist die Abkürzung „IO“ für „intraokular“ nicht nur aus Kürzeln wie „IOD“ (= intraokulärer Druck) oder - wie der Anmelder selbst vorträgt - „IOP“ (intraocular pressure) bekannt, sondern auch durch die Kurzbezeichnung für eine im Ohr getragene Hörhilfe, dem sog. „IO-Gerät“ (vgl. Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 7. Aufl. 2003, S. 398). Darüber hinaus ist sie auch lexikalisch eigenständig nachweisbar (z. B. Springer Lexikon Medizin, 2004, S. 1061; Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl. 2003, S. 944), so dass es gar nicht darauf ankommt, ob die Marke eine möglicherweise schutzfähige verkürzte Zusammenstellung der Bestandteile „IOP“ und „Pen“ darstellt.

Dass vor diesem Hintergrund die beanspruchte Wortkombination wesentliche Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreibt, liegt damit für den Senat auf der Hand und konnte vom Anmelder letztlich nicht überzeugend ausgeräumt werden. Richtig ist allein, dass sich die Wortkombination nicht in den einschlägigen Nachschlagewerken findet. Dies begründet jedoch noch nicht die Schutzfähigkeit eines Wortes im Sinne des Markengesetzes. Denn auch Wortneubildungen können vom Markenschutz ausgenommen sein, wenn sie sprachüblich gebildet sind und vom Verkehr ohne weiteres im Warenkontext verstanden werden, wie das vorliegend der Fall ist. Insbesondere in der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kommt klar zum Ausdruck, dass die bloße Kombination von Wortbestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Ware beschreibt, für diese Merkmale selbst dann beschreibend bleibt, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt; die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbes. syntaktischer oder semantischer Art kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Angaben oder Zeichen besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen können (EuGH GRUR 2004, 680 - Biomild). Dieser Auffassung hat sich übrigens auch bereits der Bundesgerichtshof angeschlossen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - CityService).

Der Anmelder kann auch nicht mit der Auffassung durchdringen, dass der Verkehr die Einzelbestandteile in der Buchstabenfolge gar nicht erkennen werde, sondern ein Fantasiewort vor sich zu haben glaubt. Zum einen betrifft dieser Einwand in erster Linie die Frage der Unterscheidungskraft. Zum anderen handelt es sich bei der im Anmeldeformular wiedergegebenen Version der Marke nur um ein Ausführungsbeispiel, nachdem sie ausdrücklich als Wortmarke beansprucht wurde; in einer anderen Version können daher die Einzelbestandteile noch deutlicher zutage treten. Aber auch so werden die hier betroffenen Fachkreise den beschreibenden Charakter der beiden Anfangsbuchstaben insbesondere im Kontext von Tonometern erkennen, für die sich der Sinngehalt der Gesamtmarke geradezu aufdrängt, zumal sich eine noch deutlichere Kurzbezeichnung für solche stiftförmigen Geräte kaum vorstellen lässt, die selbstverständlich vom Oberbegriff des Warenverzeichnisses erfasst sind. Im Übrigen hat der EuGH kürzlich in einem ähnlich gelagerten Fall im medizinischen Bereich dem Wortelement „BioID“ für Waren der Klasse 9, u. a. optische Geräte, angesichts der maßgeblichen erfahrenen Verkehrskreise sogar die Unterscheidungskraft abgesprochen (EuGH GRUR 2006, 229 - BioID), was der Senat im vorliegenden Fall offen lässt.

Zusammenfassend kann mithin festgestellt werden, dass die Wortbildung „IOPen“ von den Mitbewerbern des Anmelders in Bezug auf die beanspruchten Waren als Hinweis auf deren Verwendung bei der Augeninnendruckprüfung benötigt wird, da sie eine unmittelbar verständliche Bezeichnung der Bestimmung dieser Geräte darstellt und deshalb für die angemeldeten Waren einem Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

Die Beschwerde konnte damit keinen Erfolg haben und war als unbegründet zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften