



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 74/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2009 024 693.9**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **radiologicum**

ist am 27. April 2009 für die Dienstleistungen

"Ausbildung. Insbesondere Fortbildung in radiologischen und nuklearmedizinischen Bereichen; medizinische Dienstleistungen. Insbesondere radiologische und nuklearmedizinische Untersuchungen mittels CT, MRT und Röntgengeräten sowie Diagnoseerstellungen"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der Verkehr werde die vorliegende Kennzeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen lediglich als sachbezogenen Hinweis darauf verstehen, dass diese von einer radiologischen Einrichtung oder einem radiologischen Institut erbracht würden, nicht jedoch als Hinweis auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen. Für die Beurteilung der vorliegend angemeldeten Marke sei zu berücksichtigen, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen ihrer Art nach vorwiegend an den medizinischen Fachverkehr wendeten. Darüber hinaus müsse eine Marke grundsätzlich im Zusammenhang mit den so gekennzeichneten Dienstleistungen gesehen werden. Soweit vorliegend die Dienstleistungen "Fortbildung im radiologischen Bereich" oder "radiologische Untersuchungen" beansprucht würden und diese mit dem

Begriff "radiologicum" gekennzeichnet würden, sei ein sachbezogener Zusammenhang zu dem (allgemein geläufigen) Fachbegriff "Radiologie" unübersehbar. Die Bezeichnung "radiologicum" sei eine Zusammensetzung aus dem Wort "Radiologie" (verkürzt auf "radiologi") und dem Suffix "cum" als Hinweis auf ein entsprechendes Fachinstitut. Dieses Verständnis sei nahe liegend, da der Verkehr (auch der allgemeine Verkehr) im medizinischen Bereich zunehmend an ähnliche Wortbildungen (medizinischer Fachbegriff mit dem Suffix "gicum, gikum") als beschreibender Hinweis auf eine Einrichtung oder ein Institut einer bestimmten Fachrichtung gewöhnt sei, wie etwa "Gynaekologicum", "Chirurgicum", "Osteologicum". Im medizinischen Bereich sei Latein Fachsprache und werde vom Fachpersonal ohne weiteres verstanden und aktiv verwendet.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt und ausgeführt, der Begriff "radiologicum" präsentiere sich dem unbefangenen Betrachter zunächst als spielerische Verbindung der Begriffe "radio" und "logisch" und "cum", eventuell werde er auch die Bestandteile "radiologi" und "cum" als besondere oder liebevolle Verschnörkelung verstehen. Die von der Markenstelle vorgenommene Analyse dahingehend, dass dem Wort "Radiologie" ein Suffix "icum" in Anlehnung an den Begriff "Klinikum" angehängt worden sei, sei lebensfremd. Zu diesem Verständnis käme man nur nach mehreren Gedankenschritten, denn der Betrachter hätte - lateinische Wort- und Endungskenntnisse vorausgesetzt - gedanklich eine Wortanalyse durchzuführen, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass es sich um ein ähnliches Konstrukt wie z. B. bei "Klinikum" handle. Es treffe nicht zu, dass der Verkehr zwingend von einem Institut ausgehe, in Anlehnung an Begriffe wie "Tonicum, Antibiotikum, Narkotikum" sei auch ein Verständnis als Heilmittel möglich. Es sei nicht vorwiegend der medizinische Fachverkehr angesprochen, so dass auch deswegen ein Verständnis im Sinne eines Fachinstituts nicht nahe liegend sei. Lateinische Begriffe würden auch nicht ohne weiteres vom medizinischen Fachpersonal verstanden, zudem handle es sich nicht um ein originär lateinisches Wort, sondern um eine Zusammensetzung. Der Anmelder verweist auf Voreintragungen mit dem Bestandteil "icum". Auf einen Hinweis des Senats, dass es sich

bei der angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich aller beanspruchten Dienstleistungen um eine beschreibende Angabe zu Art, Inhalt, Gegenstand bzw. Bestimmung handle, hat der Anmelder ergänzend ausgeführt, die angemeldete Marke "radiologicum" gebe nicht ausschließlich einen beschreibenden Hinweis auf "Strahlen(kunde)". Die Bezeichnung werde in Deutschland allenfalls als Namensbezeichnung verwendet. Aus vergleichbar gebildeten Begriffen lasse sich nicht auf ein Freihaltebedürfnis im vorliegenden Fall schließen. Vergleichbare Bezeichnungen für Spezialkliniken würden nur in Einzelfällen und dann ausdrücklich namensgebend und individualisierend verwendet. Die angemeldete Bezeichnung "radiologicum" sei aus Teilen der lateinischen und der griechischen Sprache gebildet, Wörter toter Sprachen könne aber Unterscheidungskraft zugesprochen werden. Zudem komme es nicht auf Mitbewerber an, sondern auf die angesprochenen Verkehrskreise, die im vorliegenden Fall im Wesentlichen Patienten seien, die in der Regel keine Fremdsprachenkenntnisse aufwiesen. Die angegebenen Voreintragungen seien zu berücksichtigen, da diese nicht unrechtmäßig erfolgt seien, so dass insoweit eine Voreintragungspraxis bestehe. Im Beschluss der Markenstelle sei nicht ausreichend hinsichtlich der verschiedenen Dienstleistungen differenziert worden.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 9. August 2010 aufzuheben  
und die Eintragung der angemeldeten Marke zu verfügen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg.

Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine für den Wettbewerb freizuhaltende, beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG ist, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Dies gilt auch für Wörter toter Sprachen wie etwa des Lateinischen, wenn die Wörter in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind oder auf dem Sektor der Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet sind und die sie beschreiben, die betreffende tote Sprache als Fachsprache verwendet wird, was insbesondere für die Bereiche der Medizin, Chemie und Botanik gilt (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 334). Dabei ist für die Beurteilung der beschreibenden Bedeutung von Markenwörtern nicht nur auf den Durchschnittsverbraucher abzustellen. Vielmehr ist ein derartiger beschreibender Charakter in gleicher Weise rechtlich relevant, wenn er auch nur von einem relativ kleinen Kreis von Fachleuten erkannt wird (vgl. BPatG MarkenR 2007, 527 - Rapido; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 327).

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, (vgl. EuGH GRUR

2006, 411, 413 (Nr. 26) - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it). Dabei nimmt der Verkehr Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen regelmäßig in der Form auf, wie sie ihm entgegentreten und ist erfahrungsgemäß wenig geneigt, sie begrifflich zu analysieren, um beschreibende Bedeutungen herauslesen zu können, so dass die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit der Beurteilung zugrunde zu legen und keine zergliedernde Analyse vorzunehmen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 162, 164 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Auf die Frage der geltend gemachten Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG regelmäßig nicht an. Ein Wortzeichen ist nämlich auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR, 2003, 450 - DOUBLE-MINT).

Dabei spielt es keine Rolle, ob es Bezeichnungsalternativen, nämlich Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind. Es ist auch unerheblich, wie groß die Zahl der Mitbewerber ist, für die eine beschreibende Verwendung in Betracht kommt, weil beschreibende Angaben und Zeichen jedermann zur freien Benutzung verfügbar bleiben müssen (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - KPN-Postkantoor).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck "dienen können".

2. Diese Voraussetzungen liegen bei der angemeldeten Bezeichnung "radiologicum" vor.

Bei dem Wort "radiologicum" handelt es sich um eine Ableitung unter Verwendung des Fachbegriffs "Radiologie" (= "die Wissenschaft von den Röntgenstrahlen und den Strahlen radioaktiver Stoffe und ihrer Anwendung, Strahlenkunde" - vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 - CD-ROM; = das Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Anwendung von elektromagnetischen Strahlen und mechanischer Wellen zu diagnostischen, therapeutischen und wissenschaftlichen Zwecken befasst" vgl. Wikipedia.org) bzw. des entsprechenden Adjektivs "radiologisch" sowie des Suffixes "-icum (-ikum)". Beide Schreibweisen - mit "c" bzw. mit "k" sind gebräuchlich und verändern den Sinngehalt nicht. Entgegen der Ansicht des Anmelders handelt es sich bei dem Wort "radiologicum" um eine sprachübliche Wortbildung. Bei der sog. Suffigierung von Adjektiven zu Nomen (= Substantiven) wird ein Adjektivstamm mit einem Suffix zu einem neuen Nomen verbunden. Sog. Fremdsuffixe wie das Suffix "-ikum" verbinden sich im Allgemeinen mit fremdsprachlichen Adjektiven zu neuen Nomen. Das Suffix "-ikum" leitet vor allem von Adjektiven auf "-isch" ab, dabei wird das "-isch" vor "-ik" gestrichen z. B. Antibiotikum, Charakteristikum, Toxikum, Physikum, Technikum, Klinikum (vgl. dazu z. B. Wortbildung, Regeln, Suffigierung unter [www.canoo.net](http://www.canoo.net)...).

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, sind derartige Ableitungen nicht nur im Bereich der medizinischen Terminologie als Fachbegriffe für Heilmittel üblich, sondern werden insbesondere zur Bezeichnung für wissenschaftliche, technische und medizinische Einrichtungen verwendet (z. B. Klinikum, Physikum, Polytechnikum, Botanikum, Philosophikum, Biotechnikum, Biologikum). Das Wort "radiologicum" reiht sich in die obengenannten vergleichbar gebildeten Ableitungen mit dem Bestandteil "-ikum" ein und ist daher als "Institut für Strahlenkunde" bzw. "Einrichtung für Röntgenstrahlen, elektromagnetische Strahlen und mechanische Wellen" zu verstehen. Da die Bedeutung der Bezeichnung nicht abstrakt-lexika-



lich zu beurteilen ist, sondern stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu sehen ist (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt), die im vorliegenden Fall sämtlich den Bereich der Wissenschaft und Medizin betreffen, steht die Bedeutung "Institut für Strahlenkunde" bzw. "Einrichtung für Röntgenstrahlen, elektromagnetische Strahlen und mechanische Wellen" hier im Vordergrund. Entgegen der Ansicht des Anmelders ist ein Verständnis der Bezeichnung "radiologicum" im Sinne eines Heilmittels dagegen eher fern liegend, da im Bereich der Radiologie medizintechnische Geräte und Apparaturen im Vordergrund stehen.

Zudem führen auch mögliche Bedeutungsvarianten der Bezeichnung nicht zur Schutzzfähigkeit, da es nicht erforderlich ist, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als Sachangabe versteht (vgl. EuGH a. a. O. DOUBLEMINT; a. a. O. BIOMILD). Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für Waren und Dienstleistungen setzt insbesondere nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. BGH GRUR 2008, 900, 903 - SPA II).

Ergänzend lässt sich feststellen - wie aus einem dem Anmelder übersandten Ergebnis einer Internetrecherche ersichtlich -, dass eine gewisse Übung besteht, medizinische Einrichtungen, Behandlungszentren und Krankenhäuser, die sich auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisiert haben, sowie Facharztpraxen mit dem aus dem jeweiligen medizinische Fachgebiet abgeleiteten Begriff zu bezeichnen, z. B. Dermatologikum, Orthopädikum, Phlebologicum, Onkologikum, Rheumatologikum, Dermatologikum, Neurologikum Lymphologicum, Urologicum, Endokrinologikum, Gastroenterologikum, Kardiologikum.

Es liegt für die fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen daher nahe, die angemeldete Bezeichnung "radiologicum" als medizinische Einrichtung zu verstehen, die sich im weitesten Sinne mit der Anwendung und Erforschung von Strahlen insbesondere von Röntgenstrahlen, elektromagnetischen Strahlen und mechanischen Wellen zur Diagnose und Therapie beschäftigt. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ergibt die angemeldete Bezeichnung "radiologicum" die zur Beschreibung geeignete, naheliegende Sachaussage, dass es sich nach Art und Beschaffenheit um Dienstleistungen handelt, die in oder von einem "Institut für Strahlenkunde" bzw. einer "Einrichtung für Röntgenstrahlen, elektromagnetische Strahlen und mechanische Wellen" angeboten oder erbracht werden bzw. hierfür bestimmt sind oder dort Verwendung finden. Wie sich schon aus dem Dienstleistungsverzeichnis ergibt, sind u. a. radiologische und nuklearmedizinische Untersuchungen mittels CT, MRT und Röntgengeräten sowie Diagnoseerstellung beansprucht, die von einer solchen Einrichtung oder einem solchen Institut erbracht werden können. Die weiter u. a. beanspruchte Fortbildung in radiologischen und nuklearmedizinischen Bereichen kann von dieser Einrichtung oder diesem Institut angeboten werden.

Selbst wenn der Begriff "radiologicum" auf eine Wortschöpfung durch den Anmelder zurückzuführen wäre, so ist er doch sprachüblich gebildet, ohne weiteres verständlich und deshalb zur Beschreibung der Dienstleistungen geeignet, so dass seine freie Benutzung durch Dritte gewährleistet sein muss (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS).

Entgegen der Ansicht des Anmelders bedarf es - soweit die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist - für die Begründung des Eintragungshindernisses wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang die angemeldete Marke als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. BGH a. a. O. SPA II; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 240 m. w. N.).

Der Anmelder kann sich zur Ausräumung der Schutzhindernisse auch nicht auf eine seiner Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Denn selbst aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken erwächst unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt; einer vorgängigen Amtspraxis kommt damit keine entscheidende Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 Autofelge; BGH BIPMZ 1998, 248, 249 - Today; GRUR 2005, 578 - LOKMAUS; GRUR 2008, 1093, 1095 - Marlene-Dietrich-Bildnis; EuGH GRUR Int. 2005, 1012 - BioID; EuGH MarkenR 2009, 478, 484 [Nr. 57] - American Clothing/HABM; BPatG PMZ 2007, 160 - Papaya; BPatGE 51, 157 - Linuxwerkstatt; BPatGE 51, 163).

Wegen des in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalts handelt es sich um eine deutlich und unmissverständlich beschreibende Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten beschreibenden Bezeichnung dienen kann. Sie wird von den angesprochenen Verkehrskreisen deshalb auch nicht als betrieblicher Herkunftshinweis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Marken) aufgefasst.

Knoll

Paetzold

Hartlieb

CI