



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 73/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 10 264
(hier Lösungsverfahren S 143/09 Lö)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner im schriftlichen Verfahren nach Stellungnahmefrist für die Parteien bis zum 31. März 2011 am 31. Mai 2011

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. März 2010 wird aufgehoben.
- II. Auf den Lösungsantrag vom 30. April 2009 wird die Löschung der Marke 307 10 264 - Meso angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die am 22. Februar 2007 angemeldete und am 4. Juni 2007 für

„Einrichtungen für Kosmetikinstitute, nämlich Kosmetikkabinen; Massage- und Behandlungsliegen, Massage- und Behandlungsstühle, Rolltische; kosmetische Geräte und Apparate; Veranstaltung von Schulungen und Seminaren auf dem Gebiet der Verkaufspsychologie, der Verkaufstechnik, der Produkt- und Behandlungskunde sowie der Rhetorik; Gesundheits- und Schönheitspflege; Durchführung von kosmetischen Dienstleistungen im Bereich Wellness / Massagen“

eingetragene Wortmarke 307 10 264

Meso

hat der Antragsteller am 30. April 2009 Löschungsantrag gestellt. Dazu hat er ausgeführt, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Zudem sei die Markenmeldung bösgläubig gewesen.

„Meso“ sei das griechische Wort für „sich in der Mitte befinden“. Als solches habe es Eingang in die medizinische Fachsprache gefunden und werde dort in vielfacher Hinsicht zur lokalen Beschreibung von Krankheiten, Befunden und Heilansätzen verwendet. Eine Verwendungsart sei in diesem Zusammenhang die Bezeichnung der Behandlungsform „Mesotherapie“, einer Injektionstechnik. Eine Behandlung der Gesichtshaut werde mit der Unterbezeichnung „Meso-Lift“ benannt. Die vorbezeichnete Heilbehandlung und auch hiermit im Wettbewerb stehende kosmetische Leistungen seien zum Zeitpunkt der Markenmeldung wie auch zum Zeitpunkt der Antragstellung innerhalb medizinischer Fachkreise und sonstiger Verkehrskreise unter der Bezeichnung „Meso“ bekannt gewesen. Es diene seit Jahrzehnten in Deutschland zur Beschreibung von Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheits- und Schönheitspflege und falle deshalb unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Antragsgegnerin sei außerdem bei Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen. Sie habe die Marke in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet. Es sei bereits seit vielen Jahren ein schutzwürdiger Besitzstand aller beteiligten Anbieter an der Bezeichnung „Meso“ für Waren und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheits- und Schönheitspflege angeboten würden, entstanden. Das sei der Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Anmeldung bekannt gewesen. Das ergebe sich schon daraus, dass sie zum Zeitpunkt der Anmeldung Gesellschafterin einer Einrichtung gewesen sei, die auf dem Gebiet der Schönheitspflege Leistungen anbiete. Die streitgegenständliche Marke habe die Antragsgegnerin exklusiv an diese Gesellschaft lizenziert. Die Lizenznehmerin habe vor dem OLG Frankfurt/Main versucht, einer Ärztin

die Nutzung der Bezeichnung „Mesolift“ im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Gesundheits- und Schönheitspflege verbieten zu lassen.

Die Antragsgegnerin sei bemüht, ein Serienzeichen „Meso“ zu entwickeln; sie habe mit mesoSkinTherapy, mesoBeautyTherapy, tmtMesoTherapy, mesoLift, mesoBeautyLifting bereits mehrere andere Marken eingetragen.

Auf die ihr am 22. Juni 2009 zugeschickte Mitteilung nach § 54 MarkenG hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 6. August 2009 dem Löschungsantrag zunächst insgesamt widersprochen.

Sie ist der Ansicht, die Marke habe schon deshalb Unterscheidungskraft, weil dem Wort „Meso“ kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden könne. Die Bedeutung des Wortes „Meso“ würden die angesprochenen Kreise nicht erkennen und das Wort deshalb nicht als Sachangabe auffassen.

Im Zusammenhang mit kosmetischen Geräten und Apparaten der Klassen 20 und 21, die keinem medizinischen Verwendungszweck dienen, fehle jeglicher Sachbezug. Der Begriff „Meso“ habe sich auch nicht im Dienstleistungsbereich als Abkürzung oder Oberbegriff für die Mesotherapie entwickelt und werde als solcher damit nicht in Verbindung gebracht. Zudem sei die Mesotherapie in Deutschland sowie im englischsprachigen Raum relativ neu und nahezu unbekannt.

Schließlich sei auch kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gegeben. Die vom Antragsteller aufgeführten Marken nutze die Antragsgegnerin in beachtlichem Umfang. Sie habe damit ein schutzwürdiges Interesse an einer markenrechtlichen Absicherung gegenüber Dritten. Das Vorgehen vor dem OLG Frankfurt/Main habe allein dem Markenschutz der von ihr als Lizenznehmerin benutzten Marke „meso | LIFT“ gedient.

Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 3. März 2010 zurückgewiesen. Die Entscheidung ist u. a. damit begründet, die Bezeichnung „Meso“ entspreche nicht den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten zur sinnvollen

Beschreibung von Produkteigenschaften bzw. -merkmalen auf dem hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor.

Mangels hinreichender Nachweise für eine beschreibende Verwendung als Sachangabe sei davon auszugehen, dass „Meso“ überwiegend als Kunstwort aufgefasst werde. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das angegriffene Zeichen vorrangig als Kennzeichnungsmittel und nicht als beschreibende Aussage werten.

Hierbei sei zu berücksichtigen, dass der Verbraucher ein als Marke verwendetes Zeichen grundsätzlich so aufnehme, wie es ihm entgegentrete, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.

Die Antragsgegnerin sei Inhaberin mehrerer eingetragener Marken mit dem Bestandteil „meso“. Ein eigenes schutzwürdiges Interesse an einer markenrechtlichen Absicherung gegenüber Dritten könne ihr daher nicht abgesprochen werden. Es spreche einiges dafür, dass das Vorgehen vor dem OLG Frankfurt/Main in erster Linie dem Markenschutz gedient habe, was nicht rechtsmissbräuchlich sei. Der Schutzzumfang einer Marke werde regelmäßig erst in einem Verletzungsverfahren festgestellt.

Der Antragsteller hat gegen den ihm am 19. März 2010 zugestellten Beschluss am 8. April 2010 Beschwerde eingelegt.

Seine Ausführungen vor der Markenstelle vertieft er damit, bei der streitgegenständlichen Marke „Meso“ handle es sich um das griechische Wort für „sich in der Mitte befinden“. Als solches habe es Eingang in die medizinische Fachsprache gefunden und werde dort in vielfacher Hinsicht zur Beschreibung von Krankheiten, Befunden und Heilansätzen verwendet.

„Meso“ werde in allen angesprochenen Verkehrskreisen gerade im Hinblick auf die von der Registrierung erfassten Leistungen beschreibend verstanden.

Zudem diene die Bezeichnung „Meso“ bereits innerhalb der angesprochenen Kreise umgangssprachlich für Mesotherapie.

Letztlich habe die Antragsgegnerin die Marke bösgläubig angemeldet.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung vom 3. März 2010 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 307 10 264 anzuordnen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt nun noch,

die Beschwerde zurückzuweisen,
soweit die Löschung sich auf die Waren
der Klasse 21: kosmetische Geräte und Apparate, insbesondere handbetätigte Porations-, Iontophorese-, Sono-, Dermabrasions- und Massagegeräte- / -apparate, soweit nicht in anderen Klassen enthalten,
bezieht.

Sie führt dazu aus, es lägen keine aussagekräftigen Unterlagen vor, die eine Verwendung des Wortes „Meso“ als übliche Bezeichnung auf dem noch maßgeblichen Warenausgang der Klasse 21 zeigten, schon gar nicht vor Anmeldung der angegriffenen Marke. „Meso“ sei keine Abwandlung von „Mesotherapie“.

Unstreitig dürfte sein, dass der Ausdruck „Meso“ aus der griechischen Sprache stamme und eine Bedeutung von „in der Mitte“ habe. Allerdings sei dessen Verwendung wie auch die anderer griechischer Wörter in der deutschen Sprache, insbesondere der Werbesprache, alles andere als üblich. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise seien - wenn überhaupt - allenfalls mit der englischen, keinesfalls hingegen mit der griechischen Sprache vertraut. Der Begriff „Meso“ sei den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen daher nicht geläufig, so dass dessen Bedeutung auch nicht erkannt werde.

In der mündlichen Verhandlung am 11. Januar 2011 haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Der Senat hat die Beteiligten

darauf hingewiesen, dass „Meso“ nicht nur für „Mesotherapie“ stehen könne, sondern als physikalischer Fachbegriff die Geräte und Apparate der Klasse 21 beschreiben könne.

Der Senat hat sodann im Einverständnis mit den Parteien mit Beschluss vom 1. Februar 2011 das schriftliche Verfahren angeordnet und Gelegenheit zur abschließenden Stellungnahme bis zum 31. März 2011, dies entspricht dem Schluss der mündlichen Verhandlung, eingeräumt.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 24. Januar 2011 das Warenverzeichnis geändert. Bei den nunmehr beanspruchten Geräten und Apparaten komme ihrer Ansicht nach „Meso“ nicht als physikalischer Begriff in Frage. Diese Angabe sei aber ohnehin kaum bekannt. Die theoretische Möglichkeit einer solchen Verwendung reiche nicht aus, die Marke zu löschen.

II.

Die Markenabteilung hat zu Unrecht auf den Antrag des Beschwerdegegners die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der nun verbliebenen Waren der Klasse 21 versagt, denn es lag ein Lösungsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG vor.

Nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG kann eine Marke auf Antrag nur gelöscht werden, wenn sie u. a. entgegen § 8 MarkenG eingetragen wurde, wenn also zum Zeitpunkt der Eintragung ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestand. Wie sich aus § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ergibt, muss dieses Schutzhindernis dabei sowohl im Eintragungszeitpunkt bestanden haben als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag noch fortbestehen.

Nach den Feststellungen des Senats stand im Hinblick auf die verbliebenen Waren der Klasse 21 „kosmetische Geräte und Apparate, insbesondere handbetätigte

Porations-, Iontophorese-, Sono-, Dermabrasions- und Massagegeräte- / -apparate, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ bereits im Eintragungszeitpunkt dem Schutz der angegriffenen Marke „Meso“ § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Daran hat sich bis heute nichts geändert, weil „Meso“ in Zusammenhang mit kosmetischen Geräten und Apparaten eine Merkmalsbezeichnung war und ist.

Die Neuformulierung hinsichtlich der kosmetischen Geräte und Apparate hat hierauf keinen Einfluss, da die Oberbegriffe unverändert sind und mit „insbesondere“ eingeleitete Erläuterungen nur Beispiele geben, aber keine Einschränkung herbeiführen. Die nach „insbesondere“ aufgezählten Spezialgeräte fallen alle unter die Oberbegriffe, so dass auch keine Erweiterung des Warenverzeichnisses erfolgt ist, die nach „insbesondere“ ohnehin nicht wirksam wäre, sondern das Warenverzeichnis unklar machen könnte (vgl. Kirschneck in Ströbele / Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 39 Rn. 2, 3; § 31 Rn. 96).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es, Zeichen als Marke einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale von Waren dienen können. Ein Nachweis einer Verwendung ist dafür nicht erforderlich. Der Ausschluss solcher zur Beschreibung geeigneter Zeichen oder Angaben dient dazu, dass sie jedermann frei verwenden kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorzubehalten (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 - Windsurfing Chiemsee; GRUR Int. 2003, 632 Rn. 73 - Linde).

Dabei kommt es nicht auf eine mögliche Mehrdeutigkeit und eine möglicherweise nicht vollumfängliche Merkmalsbeschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen an, solange die angemeldete Wortfolge in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59, Nr. 21 - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453, Nr. 32 - Doublemint; MarkenR 2004, 99, 109, Nr. 97 - Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115, Nr. 38 - Biomild).

Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass es sich bei „Meso“ auch um einen physikalischen Fachbegriff handelt, der gerade für Geräte und Apparate als Sachangabe in Betracht kommt.

Der Begriff „Meso“ entstammt der griechischen Sprache und hat die Bedeutung von „in der Mitte“ (Kytzler / Redemund / Eberl: Unser tägliches Griechisch. Lexikon des altgriechischen Spracherbes, 2. Aufl. Mainz 2002 S. 604). „Meso“ findet in Wortverbindungen sowohl der medizinischen und gesundheitsrelevanten Sprache umfangreich Verwendung (vgl. Der Brockhaus Gesundheit. Krankheiten erkennen, verstehen und heilen, 6. Aufl. Mannheim 2004 S. 800f.; Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch 261. Aufl., Berlin 2007, S. 1210 f. und die dort aufgeführten Wortbeispiele Mesoappendix, Mesobilirubin, Mesoblast, Mesocardium, Mesocolon, Mesocortex, Mesoderm, Mesogastrium, Mesokardie, Mesometrium, Mesorchium, Mesotendineum, Mesothel, Mesothelium, Mesotympanicum, Mesovarium).

„Meso“ ist in der Physik ein gängiger Begriff.

Der japanische Physiker und Nobelpreisträger Yukawa Hideki untersuchte die Wirkung von Kraftfeldern auf elementare Kernbausteine. Weil die Massewerte bestimmter Partikelchen zwischen denen von Elektron und Proton liegen, hat man jene damals neuen Elementarteilchen Mesonen genannt.

Nach dem IUPAC-Standard (International Union of Pure and Applied Chemistry), gibt es mikro-, meso- und makroporöse Materialien. Dabei wird die Grenze durch den Porendurchmesser definiert (Schüth, Sing, Weitkamp - Handbook of Porous Solids Handbook of Porous Solids, Chichester 2002).

Am Institut für angewandte Physik der Universität Tübingen gibt es seit dem Jahr 2005 eine Arbeitsgruppe für Mesoskopische Physik und Nanostrukturen mit einem Sonderforschungsbereich zu „Quantenkontrolle in maßgeschneiderter Materie: Gemeinsame Perspektiven von mesoskopischen Systemen und Quantengasen“. An der Universität Osnabrück besteht bereits seit dem Jahr 2001 ein Graduiertenkolleg mit einem Forschungsprogramm für nano- und mesoskopische

Materialien. An der Julius-Maximilians-Universität Würzburg forscht seit dem Jahr 2000 eine Arbeitsgruppe Mesoskopische Physik.

„Meso“ war demnach bereits im Jahr 2007 bei Eintragung der angegriffenen Marke eine allgemein gängige physikalische Bezeichnung, die insbesondere für Geräte und Apparate beschreibend sein kann, etwa für mittlere Leitungstärke.

Damit kann dahingestellt bleiben, inwieweit „Meso“ als Bezeichnung von Therapiemethoden auch für die dabei zum Einsatz kommenden Geräte beschreibend ist bzw. ob auch Unterscheidungskraft fehlt.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs 1 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs 2 Nr. 2 MarkenG). Die zur Entscheidung stehenden Rechtsfragen sind höchstrichterlich geklärt; von diesen Vorgaben ist der Senat nicht abgewichen, so dass sich hieraus kein Grund zur Zulassung der Rechtsbeschwerde ergibt.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr