



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 27/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 025 364.9**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2011 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Dienstleistungen

„Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Waren des Gesundheitssektors; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Waren des Gesundheitssektors; Herausgabe von Werbetexten; Messen; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich: Drogeriewaren, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Waren des Gesundheitssektors; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalmanagementberatung; Werbung;

Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen [nicht herunterladbar]; Betrieb von Gesundheits - Klubs; Coaching; Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten; Fernkurse; Fernunterricht; Gymnastikunterricht; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Training; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung

und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Veröffentlichung von Büchern; Zeitschriften;

Forschung auf dem Gebiet der Biochemie; Forschung auf dem Gebiet der Chemie; Forschung auf dem Gebiet der Medizin; Forschung auf dem Gebiet der Psychosomatik; wissenschaftliche Forschung;

Beratungen in der Pharmazie; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Chiropraktikers; Dienstleistungen von Genesungsheimen; Dienstleistungen eines Heilpraktikers; Dienstleistungen von Kliniken [Ambulanzen]; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen von Sanatorien; Durchführung von Massagen; Durchführung von Therapien; Entziehungskuren für Suchtkranke; Gesundheitsberatung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; plastische und Schönheitschirurgie; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung; Telemedizin-Dienste“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **REMEDIAN**

ist für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet:

„Klasse 5:

Diätgetränke für medizinische Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; pharmazeutische Präparate;

Klasse 16:

Bücher; Druckereierzeugnisse; Handbücher; Karteikarten [Papier- und Schreibwaren]; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Zeitschriften [Magazine]; Zeitschriften;

Klasse 35:

Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Drogeriewaren; Druckereierzeugnisse; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Waren des Gesundheitssektors; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreib-

waren, Waren des Gesundheitssektors; Herausgabe von Werbetexten; Messen; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich: Drogeriewaren, Druckereierzeugnisse, Papierwaren und Schreibwaren, Waren des Gesundheitssektors; Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Personalmanagementberatung; Werbung;

Klasse 41:

Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen [nicht herunterladbar]; Betrieb von Gesundheits - Klubs; Coaching; Dienstleistungen eines Verlages, ausgenommen Druckarbeiten; Fernkurse; Fernunterricht; Gymnastikunterricht; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Training; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Veröffentlichung von Büchern; Zeitschriften;

Klasse 42:

Forschung auf dem Gebiet der Biochemie; Forschung auf dem Gebiet der Chemie; Forschung auf dem Gebiet der Medizin; Forschung auf dem Gebiet der Psychosomatik; wissenschaftliche Forschung;

Klasse 44:

Beratungen in der Pharmazie; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Chiropraktikers; Dienstleistungen von Genesungsheimen; Dienstleistungen eines Heilpraktikers; Dienstleistungen von Kliniken [Ambulanzen]; Dienstleistungen eines Krankenhauses; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen von Sanatorien; Durchführung von Massagen; Durchführung von Therapien; Entziehungskuren für Suchtkranke; Gesundheitsberatung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; plastische und Schönheitschirurgie; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung; Telemedizin-Dienste“.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 7. Januar 2011 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. „REMEDIAN“ sei eine Konjugation des spanischen Verbs „remediar“ und bedeute auf Deutsch „sie helfen“. Insoweit bestehe in Hinblick auf den grenzüberschreitenden Warenverkehr ein Freihaltebedürfnis.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 7. Januar 2011 aufzuheben.

Sie ist der Auffassung, ein Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe nicht. „REMEDIAN“ komme als alleinstehendes Wort im Spanischen praktisch nicht vor, sondern nur in der Form „ellos remedian“ mit der Bedeutung „sie helfen / beheben / beseitigen / stellen wieder her / machen gut / helfen ab“. Die Bedeutung und die richtige Konjugation seien den angesprochenen Verkehrskreisen in Deutschland weitestgehend unbekannt und unverständlich. Der Ver-

gleich mit auch in Deutschland sinngemäß einfach verständlichen und deshalb nicht schutzfähigen Zeichen greife aufgrund dieser Unverständlichkeit nicht. Überdies sei der grenzüberschreitende Verkehr für die nationale Marke kein zulässiger Beurteilungsmaßstab.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 66 MarkenG zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt. Sie ist hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen auch begründet. Hinsichtlich der beanspruchten Waren bleibt sie dagegen in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). In Bezug auf die Dienstleistungen lässt sich ein solches hingegen nicht feststellen.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind angemeldete Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der beanspruchten Waren oder der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 265). Es genügt also, wenn die angemeldete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 30, 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674, Rn. 56 - Postkantoor). Dabei können

Bestimmungsangaben allgemeiner Art sein oder sich auf einzelne Bestimmungen beziehen, wie z. B. Abnehmerkreise, Verwendungszweck, Vertriebs- und Erbringungsart, -ort oder -zeit usw. (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 8 Rn. 333 m. w. N.). Nicht erforderlich ist, dass die Waren und Dienstleistungen ausschließlich für den betreffenden Zweck bestimmt sind, vielmehr genügt, wenn dieser neben anderen in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.). Dies kann auch bei im Inland unbekanntem fremdsprachlichen Wörtern der Fall sein, die von den inländischen Verkehrskreisen nicht als beschreibend verstanden werden, wenn eine beschreibende Verwendung des Wortes im Geltungsbereich des MarkenG ernsthaft in Betracht zu ziehen ist - z. B. bei mehrsprachigen Gebrauchsanleitungen oder Beipackzetteln und beim Export von Waren (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rn. 391, 393 m. w. N.).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 29 - Chiemsee; GRUR 2006, 411, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an, jedoch ist auch das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftig beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 35 - Chiemsee; GRUR 2004, 674, Nr. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Nr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Nr. 98 - Postkantoor). Unerheblich ist für die nationale Anmeldung, wie das Zeichen von ausländischen Verkehrskreisen verstanden wird (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Nr. 26 - Matratzen Concord/Hukla).



Nach diesen Grundsätzen unterliegt das Zeichen „REMEDIAN“ im Hinblick auf die beanspruchten Waren als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das Zeichen bedeutet - wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat - im Deutschen „sie helfen“; diese Bedeutung ist aufgrund der Endung „-an“ auch ohne Voranstellung des Pronomens „ellos“ eindeutig bestimmt. Dass „sie helfen“ für die Waren der Klasse 5 eine unmittelbar beschreibende Wirkungsangabe darstellt, bedarf keiner näheren Ausführungen. Aber auch in Bezug auf die in Klasse 16 beanspruchten Waren handelt es sich um eine beschreibende Angabe. Denn diese Waren können gesundheitsbezogene Informationen enthalten und insoweit in einem weiteren Sinne ebenfalls „helfen“.

Allerdings ist davon auszugehen, dass die genannte beschreibende Bedeutung von „REMEDIAN“ vom ganz überwiegenden Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise nicht verstanden wird. Das Zeichen richtet sich an allgemeine Verkehrskreise und gewerbliche Kreise. Mindestens 95 % dieser Verkehrskreise erkennen die von der Markenstelle zutreffend benannte Bedeutung des Zeichens nicht. Denn zwar gehört Spanisch zu den wichtigsten Welthandelsprachen. Es wird in Deutschland aber nur von weniger als 5 % der Bevölkerung beherrscht (Statistik in Wikipedia zum Stichwort „Spanische Sprache“). Anhaltspunkte dafür, dass der Anteil der Spanischkundigen im Adressatenkreis des Zeichens größer als 5 % ist, bestehen nicht. Hinzukommen mag allenfalls ein weiterer (geringer) Teil des Verkehrs, der aufgrund der Nähe von „REMEDIAN“ zum englischen „remedy“ beschreibende Bezüge erkennt, was aber eine analysierende Betrachtung voraussetzt, die bei der Schutzfähigkeitsprüfung nicht unterstellt werden darf. Hinsichtlich der beanspruchten Waren ist aber mit der Markenstelle auch an den grenzüberschreitenden Warenverkehr und speziell an den Exporthandel in den spanischen Sprachraum zu denken. In Betracht kommen insoweit der Direktvertrieb im Versandwege sowie der Export über Dritte. Dem Teil des inländischen Handels, der in diesen geografischen Räumen agiert, können Spanischkenntnisse unterstellt werden (vgl. BPatG 24 W (pat) 558/11 - VENTAS). Ihm erschließt sich „REMEDIAN“ unmittelbar und ohne das Erfordernis des Nachdenkens im von der

Markenstelle dargelegten Sinn. Es besteht deshalb ein allgemeines Interesse möglicher Mitbewerber, den Ausdruck „REMEDIAN“ ungehindert von Monopolrechten Einzelner in Texten wie Beipackzetteln oder Gebrauchsanleitungen oder auch beim Export original verpackter Waren zur hervorhebenden Beschreibung wesentlicher Eigenschaften solcher Waren zu verwenden. Dasselbe gilt für übersetzte Bücher, Handbücher, Lehr- und Unterrichtsmittel usw., wie sie vom Warenverzeichnis mit erfasst sind.

Unerheblich ist, ob sich die Mitbewerber hierzu noch anderer - spanischer oder deutscher - Begriffe bedienen können, da ihnen grundsätzlich die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angaben erhalten bleiben muss (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Nr. 55, 56 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, Nr. 36 - BIOMILD; BPatG 24 W (pat) 110/05 - BAGNO; 24 W (pat) 558/11 - VENTAS). Ebenfalls ohne Bedeutung ist, ob die für eine beschreibende Verwendung in Betracht kommenden Verwendungsweisen des Zeichens „REMEDIAN“ im Einzelfall einen markenmäßigen Gebrauch darstellen oder von markenrechtlichen Ansprüchen nach § 23 Nr. 2 MarkenG freigestellt sind (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 25, 28 - Chiemsee; GRUR 2003, 604, Nr. 57 - 59 - Libertel).

Für die beanspruchten Dienstleistungen greifen diese Überlegungen indessen nicht ein. Es sind keine Anhaltspunkte erkennbar, dass sie „exportiert“, also vom Inland aus in spanischsprachigen Ländern erbracht bzw. aus spanischsprachigen Ländern im Inland nachgefragt würden. Der inländische Exporthandel hat folglich keine Berührung mit ihnen.

Das Zeichen besitzt für die beanspruchten Dienstleistungen auch die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Denn wie ausgeführt, ist nur ein geringer Teil des Verkehrs in der Lage, den beschreibenden Sinngehalt des Zeichens zu erkennen. Insoweit bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der rechtlich maßgebliche Großteil des Verkehrs die

angemeldete Bezeichnung nicht als Herkunftshinweis auffasst (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rn. 124 m. w. N.).

Hacker

Winter

Backes

CI