



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 107/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 057 870.2**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register als Wortmarke angemeldet ist das Zeichen

### **RE-MODEL**

für die Dienstleistungen der Klasse 44:

„Medizinische Dienstleistungen; Bereitstellung von medizinischer und pharmazeutischer Information im Internet.“

Das Zeichen war ursprünglich für Dienstleistungen der Klassen 42 („Forschung, nämlich Durchführung von klinischen Studien“) und 44 („Medizinische Dienstleistungen; Bereitstellung von medizinischer und pharmazeutischer Information im Internet“) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) angemeldet worden. Es ist am 7. August 2009 als Gemeinschaftsmarke 003 917 978 wegen eines teilweise erfolgreichen Widerspruchs allein für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragen worden. Das HABM hat den dort angebrachten Teilumwandlungsantrag hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 44 mit Bescheid vom 24. September 2009 genehmigt; das Deutsche Patent- und Markenamt hat am 30. März 2010 die Weiterbehandlung des Umwandlungsantrages als Markenmeldung verfügt (§ 125 d Abs. 2 MarkenG).

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zunächst mit Bescheid vom 18. August 2010 als beschreibende Angabe und wegen fehlender Unterscheidungskraft beanstandet und sodann mit Beschluss vom 12. September 2011 gemäß §§ 125 d Abs. 2 und 4, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil dem Zeichen ein Freihaltungsbedürfnis entgegenstehe. Das angemeldete Zeichen „RE-MODEL“ entspreche dem medizinischen Begriff „Remodeling“, der wie folgt definiert werde: „Re|modeling (engl. Umgestaltung): klin. Bez. für org. strukturelle Umbauprozesse; z. B. kardial (s. Herzinsuffizienz), vaskulär (s. Hypertonie, pulmonale) od. ossär (s. Knochengeweberemodellierung).“ In diesem Sinn werde „Remodeling“ vom angesprochenen Fachverkehr umfänglich verwendet. Die Schreibweise mit zwei, durch einen Bindestrich verbundenen Worten sei lediglich als übliche Abwandlung einzustufen. Sie lasse den Begriff „Remodeling“ sofort erkennen und verändere dessen Bedeutungsgehalt nicht. Das Weglassen der Endung „-ing“ könne den Schutz nicht begründen, weil der Sinn für den angesprochenen Verkehr ohne weiteres Nachdenken erkennbar bleibe. „RE-MODEL“ beschreibe deshalb den möglichen Inhalt und Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen. Auch die „Bereitstellung von medizinischer und pharmazeutischer Information im Internet“ könne den Themenkomplex „Remodeling“ zum Inhalt haben. Im pharmazeutischen Bereich könne „Remodeling“ ebenfalls eine Rolle spielen, da es durchaus vorstellbar sei, bei strukturellen Umbauprozessen Pharmazeutika einzusetzen, um den Verlauf positiv zu beeinflussen. Auch spreche vieles dafür, dass dem Zeichen „RE-MODEL“ die notwendige Unterscheidungskraft fehle.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, das Zeichen „RE-MODEL“ sei weder beschreibend noch stehe ihm ein Freihaltungsbedürfnis entgegen. Der Begriff des „Remodeling“ beschreibe allenfalls einen im Körper selbst stattfindenden Umstrukturierungsprozess, nicht aber eine medizinische Dienstleistung. Im Übrigen entspreche „RE-MODEL“ nicht dem Begriff „remodeling“, sondern lehne sich an das Verb „to remodel“ an, das in der englischen Alltagssprache vornehmlich auf den Umbau von Häusern oder das

Wiederherstellen von Bildern bezogen werde. Die Entscheidung der Markenstelle stehe zudem in Widerspruch zur Eintragung der Gemeinschaftsmarke für Dienstleistungen der Klasse 42 und mehrerer vergleichbarer nationaler Marken.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. September 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet, weil die angemeldete Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 125 d Abs. 4 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen.

1. Da die Gemeinschaftsmarke 003 917 978 nur in Klasse 42, nicht aber bezüglich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen zur Eintragung gelangt ist, steht einer nationalen Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nichts entgegen (§ 125 d Abs. 2 MarkenG). Dass das HABM diese Prüfung bereits vollzogen hatte und die Gemeinschaftsmarkenanmeldung insoweit nur wegen eines Widerspruchs gescheitert war, ändert daran, wie nun auch die Anmelderin einräumt, nichts (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 125 d Rdn. 9).

2. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611 Nr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 Nr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Nr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Nr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Nr. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854 Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2010, 825, 826 Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Nr. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779 Nr. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2009, 949 f. Nr. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854 Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271 Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Darüber hinaus besitzen auch solche Zeichen keine Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen

zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855 Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

3. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Zeichen „RE-MODEL“ in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft.

Das Zeichen wird von den angesprochenen Verkehrskreisen, insbesondere den Fachkreisen, als unmittelbar beschreibend hinsichtlich des Gegenstands der beanspruchten „medizinischen Dienstleistungen“ verstanden. Sie erkennen in ihm ohne weiteres den Fachbegriff „Remodeling“. Dieser ist als medizinischer Fachausdruck auch in Deutschland für organische strukturelle Umbau- oder Wiederherstellungsprozesse bekannt und gebräuchlich, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat. Das ergibt sich aus den von ihr recherchierten Anlagen, insbesondere aus dem klinischen Wörterbuch von Pschyrembel (263. Auflage 2012, S. 1792) und dem von der Anmelderin selbst vorgelegten Wikipedia-Artikel zu dem Stichwort „Knochengewebemodellierung“. Dass der Begriff „Remodeling“ einen körpereigenen Prozess benennt, schließt nicht aus, damit zugleich eine medizinische Dienstleistung, z. B. eine Behandlung zu beschreiben, mit der dieser Prozess beeinflusst oder gesteuert wird, z. B. durch Verabreichung entsprechender Medikamente wie etwa Vitamin-D-Präparate.

Ebenfalls zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass die „Bereitstellung von medizinischer und pharmazeutischer Information im Internet“ ebenfalls den Themenkomplex „Remodeling“ zum Inhalt haben kann. Bei organischen strukturellen Umbauprozessen ist es nämlich - wie ausgeführt - durchaus vorstellbar, Pharmazeutika einzusetzen, um den Verlauf dieser Prozesse zu unterstützen oder in sonstiger Weise positiv zu beeinflussen, wovon sodann Informationen im Internet bereitgestellt werden können.

Von dem beschreibenden Fachbegriff „Remodeling“ unterscheidet sich die angemeldete Marke einerseits durch das Weglassen der Endsilbe „-ing“, zum anderen durch die Bindestrichtrennung des verbleibenden Zeichenwortes „re-model“. Beide Maßnahmen sind weder für sich noch im Zusammenwirken geeignet, eine markenmäßige schutzbegründende Abwandlung von „Remodeling“ zu schaffen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist eine Abwandlung nicht hinreichend unterscheidungskräftig, wenn ihr jede individualisierende Eigenart fehlt, weil der Verkehr in ihr ohne weiteres den ihm bekannten Fachbegriff erkennt und zu erwarten ist, dass auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in ihr die Sachbezeichnung selbst ohne weiteres erkennen werden, wenn sie das Fachwort kennen gelernt haben (vgl. BGH GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOK m. w. N.). So liegt der Fall hier. Zwar ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes anerkannt, dass das Weg- oder Auslassen einer Silbe eines Fachbegriffs eine unterscheidungskräftige Abwandlung darstellen kann (vgl. BGH GRUR 2005, 258, 259 - Roximycin [schutzfähige Abwandlung von „Roxithromycin“]). Der vorliegende Fall ist jedoch insofern anders gelagert, als mit der Verkürzung auf „re-model“ kein Kunstwort geschaffen, sondern - wie auch die Anmelderin nicht verkennt - lediglich auf das existierende Verb „remodel“ zurückgegriffen. Dies zu erkennen bedarf es lediglich marginaler Grundkenntnisse der Grammatik der englischen Sprache, die den angesprochenen Fachkreisen fraglos unterstellt werden können. Das Verb „remodel“ ist jedoch in gleicher Weise wie das Substantiv „remodeling“ zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen geeignet. Soweit die Anmelderin dem entgegenhält, dass das Verb „to remodel“ in der englischen Umgangssprache vornehmlich auf den Umbau von Häusern oder das Wiederherstellen von Bildern bezogen werde, verkennt sie, dass für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit die Bedeutung eines Zeichens immer im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu sehen ist. Auch die gewählte Schreibweise in Form von zwei, durch einen Bindestrich verbundenen Worten bewirkt keine unterscheidungskräftige Verfremdung, sondern stellt - ähnlich wie die Binnengroßschrei-

bung - ein werbeübliches Stilmittel dar (vgl. BPatG 33 W (pat) 137/09 - National-Bank; zur Binnengroßschreibung s. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus).

4. Die Eintragung der Gemeinschaftsmarke 003 917 978 für Dienstleistungen der Klasse 42 ist für die Frage der Schutzfähigkeit des Zeichens „RE-MODEL“ für die hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 44 ohne Belang. Gleiches gilt für die übrigen von der Anmelderin angeführten Voreintragungen (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277 Nr. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.).

Die Beschwerde ist deshalb zurückzuweisen.

Hacker

Winter

Backes

CI