



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 546/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
24. November 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2014 045 301.0**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2014 aufgehoben.

## Gründe

### I.

Das Wort-/Bildzeichen

#### **PERFECTING SURGICAL OUTCOMES**

ist am 25. April 2014 zur Eintragung als Marke für eine Vielzahl von Waren der Klassen 9, 10 und 16 in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 17. September 2014 hat die Markenstelle für Klasse 9 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) teilweise, nämlich für die folgenden Waren:

**„Klasse 09:** *Compact Disks [ROM, Festspeicher]; Compact Disks [Ton, Bild]; Computer-Programme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware [gespeichert]; Disketten; Karten mit integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; Magnetbänder; Magnetdatenträger; Magnetplatten; Mikrotome; Monitore [Computerprogramme]; Tonträger; Videobänder; Videokassetten; Videospielkassetten; Apertometer [Optik]; Chromatografiegeräte für Laborzwecke; Computer; Computerbetriebsprogramme*

*[gespeichert]; Computerbildschirme; Computerperipheriegeräte; Computertastaturen; Datenverarbeitungsgeräte; Diskettenlaufwerke [für Computer]; Dosiergeräte; DVD-Spieler; DVD-Player; Fernsehapparate; Fernsprechapparate; Filmkameras; Filter für fotografische Zwecke; Fluoreszenzschirme; Fotoapparate; Fotometer; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Karten mit integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; Kassettenabspielgeräte; Korrektionslinsen [Optik]; Laptops; Laptops [Computer]; Lehren; Lehren [Messinstrumente]; Lesegeräte [Datenverarbeitung]; Magnetbandgeräte [Datenverarbeitung]; Mäuse [Datenverarbeitung]; Mauspads [Mausmatten]; Mikrofone; Mikrometer; Mikrometerschrauben für optische Instrumente; Mikroprozessoren; Mikroskope; Mikrotome; Mobiltelefone; Modems; Monitore [Computerhardware]; Mundschutz; Notebooks [Computer]; Objektive [Optik]; okularbestückte Instrumente; Okulare; Optikerwaren; optische Apparate und Instrumente; optische Datenträger; optische Lampen; optische Linsen; optische Platten [Datenverarbeitung]; Oszillografen; physikalische Apparate und Instrumente; Prismen [Optik]; Projektionsgeräte; Projektionsschirme; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Spezialmöbel für Laboratorien; Stereoskope; stereoskopische Geräte; Tonaufzeichnungsgeräte; Tonbandgeräte; Tonübertragungsgeräte; Tonwiedergabegeräte; tragbare Abspielgeräte; tragbare Sprechfunkgeräte; tragbare Stereogeräte; UltraviolettfILTER für fotografische Zwecke; Unterrichtsapparate; Unterrichtsapparate [audiovisuell]; USB-Sticks; Videobildschirme; Videokameras; Videorecorder; Wechselsprechapparate; wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Zentraleinheiten [für die Datenverarbeitung]; industrielle Endoskope;*

**Klasse 10:** *Aerosolzerstäuber für medizinische Zwecke; Akupunkturnadeln; Analysegeräte für medizinische Zwecke; Apparate für die künstliche Beatmung; Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen für medizinische Zwecke; Apparate zur Behandlung der Taubheit; Apparate zur körperlichen Rehabilitation für medizinische Zwecke; Apparate zur Mikrodermabrasion; Ärztekoffer [gefüllt]; ärztliche Apparate und Instrumente; Atemgeräte für die künstliche Beatmung; Becken für medizinische Zwecke; Behälter zur Verabreichung von Arzneimitteln; Blutanalysegeräte; Bougies [Chirurgie]; Brustprothesen; Brutkästen für medizinische Zwecke; Brutkästen für Säuglinge; chirurgische Apparate und Instrumente; chirurgische Fäden; chirurgische Implantate [aus künstlichen Materialien]; chirurgische Messerschmiedewaren; chirurgische Nadeln; chirurgische Schwämme; chirurgische Spiegel; chirurgisches Nahtmaterial; Defibrillationsgeräte; Dehnsonden [Chirurgie]; Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; Dialysegeräte; Drainageröhren für medizinische Zwecke; Einbläser [medizinische Geräte]; Eisbeutel für medizinische Zwecke; elastische Bandagen; Elektroakupunkturgeräte; Elektroden für medizinische Zwecke; Elektrokardiografen; Elektrotherapiegeräte; Endoskope für medizinische Zwecke; Fingerlinge für medizinische Zwecke; Fräsbohrer für Zahnärzte; galvanische Bänder für medizinische Zwecke; galvanische Therapiegeräte; Gastroskope; Gebärmutter-spritzen; Geburtshilfegeräte; Geburtszangen; Gehörschutzgeräte; Geräte für die Physiotherapie; Geräte zum Spülen von Körperhöhlen; Gürtel für medizinische Zwecke; Gürtel, orthopädische; Hämatimeter; Handschuhe für medizinische Zwecke; Harnflaschen [Urinale]; Harnröhrensonden; Harnröhrenspritzen; Heizdecken für medizinische Zwecke; Heizkissen [elektrisch], für medizinische Zwecke; Herzschrittmacher; Hörgeräte; Hörrohre; Hüftgürtel [Hüfthalter] für medizinische Zwecke; Hühneraugenmesser;*

*Infusionsgeräte; Inhalationsapparate; Injektionsspritzen für medizinische Zwecke; Inkubatoren für Säuglinge; Intimduschen; Irrigatoren für medizinische Zwecke; Kanülen; Kastrierzangen; Katgut; Katheter; Kernspintomografiegeräte; Kissen für medizinische Zwecke; Kissen zur Verhütung von Druckbeschwerden und Durchliegen von Kranken [Decubitus-Prophylaxe]; Koffer für Ärzte und Chirurgen; Kompressoren [Chirurgie]; Kopfkissen gegen Schlaflosigkeit; Krampfaderstrümpfe; Krankentragen; Krankenunterlagen; künstliche Gliedmaßen; künstliche Haut für chirurgische Zwecke; künstliche Kiefer; künstliche Linsen für chirurgische Implantationen; künstliche Zähne; Lampen für medizinische Zwecke; Lanzetten; Laser für medizinische Zwecke; Leibbinden; Leibhalter; Löffel für Arzneien; luftgefüllte Kopfkissen für medizinische Zwecke; Luftkissen für medizinische Zwecke; Luftmatratzen für medizinische Zwecke; Masken für medizinisches Personal; medizinische Apparate und Instrumente; medizinische Führungsdrähte; Medizinlöffel; Messer für chirurgische Zwecke; Nadeln für medizinische Zwecke; Narkoseapparate; Narkosemasken; nicht chemische Kontrazeptiva; Ohrreinigungsggeräte; OP-Kleidung; Operationstische; Operationstücher; Ophthalmometer; Ophthalmoskope; orthopädische Artikel; orthopädische Gelenkbandagen; orthopädische Kniebandagen; orthopädische Schuhe; Pilleneingeber; Prothesen; Pulsmesser; Pulsmessgeräte; Pumpen für medizinische Zwecke; Quarzlampen für medizinische Zwecke; radiologische Apparate für medizinische Zwecke; Räucherapparate für medizinische Zwecke; Röntgenapparate für medizinische Zwecke; Röntgenbilder für medizinische Zwecke; Röntgenröhren für medizinische Zwecke; Röntgenschirme für medizinische Zwecke; röntgenstrahlenerzeugende Röhren für medizinische Zwecke; Sägen für chirurgische Zwecke; Saugflaschen; Saugflaschenverschlüsse; Scheren für chirurgische Zwecke; Schienen für chirurgische Zwe-*

*cke; Schlingen [stützende Bandagen]; Schröpfköpfe; Schutzvorrichtungen gegen Röntgenstrahlen für medizinische Zwecke; Schwangerschaftsgürtel; Sessel für medizinische oder zahnärztliche Zwecke; Sexpuppen; Skalpelle; Sonden für medizinische Zwecke; Spezialbetten für die medizinische Versorgung; Spezialkoffer für medizinische Instrumente; Spezialmöbel für medizinische Zwecke; Spirometer [medizinische Geräte]; Spritzen für medizinische Zwecke; Steckbecken; Stents; sterile Tücher für Operationen; Stethoskope; therapeutische Heißluftapparate; thermoelektrische Kompressen [Chirurgie]; Thermokissen für erste Hilfe; Thermometer für medizinische Zwecke; tierärztliche Instrumente und Apparate; Tragbahren [fahrbar]; Trokare; Tropfenzähler für medizinische Zwecke; Tropfenzählfläschchen für medizinische Zwecke; Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke; UltraviolettfILTER für medizinische Zwecke; Ultraviolettlampen für medizinische Zwecke; Umstandsgürtel; Unterleibsgürtel; Unterleibspelotten; urologische Apparate und Instrumente; Vaginalspritzen; Vernebler für medizinische Zwecke; veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Vibratoren für Betten; Vibromassagegeräte; Wärmekompressen [elektrisch] für chirurgische Zwecke; Wasserbetten für medizinische Zwecke; Wasserbeutel für medizinische Zwecke; Wiederbelebungsgeräte; Wischer zum Reinigen von Körperhöhlen; Wundklammern; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte [elektrisch]; zahnärztliche Spiegel; Zahnarztsessel; Zahnprothesen; Zahnregulierungen; Zahnstifte; Zerstäuber für medizinische Zwecke; Zungenreinigungsgeräte;*

**Klasse16:** *Abziehbilder; Aufkleber, Stickers [Papeteriewaren]; Bilder; biologische Schnitte für die Mikroskopie [Unterrichtsmaterial]; Broschüren; Bücher; Druckereierzeugnisse; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Flyer; Fotografien [Abzüge]; grafische Darstel-*

*lungen; grafische Reproduktionen; Handbücher; histologische Schnitte [Unterrichtsmaterial]; Kataloge; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Prospekte; Rundschreiben; Schriften [Veröffentlichungen]; Zeitschriften; Zeitschriften [Magazine]; Zeitungen“*

zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angemeldete Wort-/ Bildmarke stelle für die zurückgewiesenen Waren lediglich eine Werbe- wie auch Sachangabe dar. Ausgehend von den Einzelbedeutungen der englischen Wortbestandteile im Deutschen bringe die angemeldete Wortfolge **PERFECTING SURGICAL OUTCOMES** für den angesprochenen Verkehr leicht verständlich zum Ausdruck, dass sich mittels der in Klasse 10 beanspruchten Geräte chirurgische Ergebnisse perfektionieren ließen. Die zurückgewiesenen Waren der Klassen 9 und 16 könnten zu diesen chirurgischen Verbesserungsmöglichkeiten Beschreibungen oder Hilfen enthalten bzw. zur Dokumentation und Auswertung dieser Verbesserungen sowie zu Forschungszwecken genutzt werden. Damit sei zu allen genannten Waren zumindest ein enger beschreibender Bezug der Anmeldemarke hergestellt. Schließlich vermittele auch die graphische Ausgestaltung der Anmeldemarke keinen schutzfähigen Gesamteindruck. Die verwendeten Stilmittel (Versalien einer üblichen Schrifttype und Fettung zweier Wortbestandteile) seien sowohl für sich genommen als auch in ihrer Kombination einfachster Art und werbeüblich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie trägt vor, die Markenstelle habe bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu Unrecht und unter Außerachtlassung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH GRUR 2010, 228- Vorsprung durch Technik) angenommen, dass die Wortfolge **PERFECTING SURGICAL OUTCOMES** lediglich eine Werbe- oder

Sachangabe darstelle. Selbst wenn der Slogan eine dahingehende Sachaussage enthalten sollte, dass die betreffenden Waren ein perfektes Endergebnis chirurgischer Eingriffe möglich machten, rechtfertige dies nicht den Schluss auf eine fehlende Unterscheidungskraft. Die Aussage des Slogans könne nämlich nicht als so gewöhnlich eingestuft werden, dass unmittelbar und ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden könne, dass die Marke geeignet sei, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der Waren hinzuweisen.

Der Wortfolge sei weder ein beschreibender Begriffsinhalt zu entnehmen, noch werde der Verkehr einen engen beschreibenden Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Waren herstellen. Es lasse sich auch nicht feststellen, dass die Marke aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen bestehe. Das Anmeldezeichen bediene sich einer im Bereich der Medizintechnik ungewöhnlichen Wortwahl, da hier in der Regel gerade nicht von „Outcomes“, also Ergebnissen oder Resultaten, gesprochen werde. Auch sei es abwegig anzunehmen, chirurgische Ergebnisse könnten „perfektioniert“ werden. Dies gelte erst recht für die zurückgewiesenen Waren der Klassen 9 und 16, für die ein Bezug zur Chirurgie schon nicht ersichtlich sei. Das Anmeldezeichen verfüge somit über Originalität und Prägnanz und erfordere ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand, wobei zudem die ungewöhnliche graphische Ausgestaltung der Marke zusätzliche Merkfähigkeit verleihe.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Anmelderin die Anmeldung, soweit sie Gegenstand der Beschwerde ist, teilweise zurückgenommen, nämlich für sämtliche in Klasse 16 beschwerdegegenständlichen Waren sowie in den Klassen 9 und 10 für folgende Waren:

**„Klasse 09:** *Compact Disks [ROM, Festspeicher]; Compact Disks [Ton, Bild]; Computer-Programme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Computersoftware [gespeichert]; Disketten; Magnetbänder; Magnetdatenträger; Magnetplatten; Mikrotome; Monitore [Computerprogramme]; Tonträger; Videobänder;*



*Videokassetten; Chromatografiegeräte für Laborzwecke; Dosiergeräte; Filmkameras; Korrektionslinsen [Optik]; Lehren; Lehren [Messinstrumente]; Magnetbandgeräte [Datenverarbeitung]; Mikrofone; Mikrotome; Objektive [Optik]; okularbestückte Instrumente; Okulare; Optikerwaren; optische Apparate und Instrumente; optische Datenträger; optische Lampen; optische Linsen; optische Platten [Datenverarbeitung]; physikalische Apparate und Instrumente; Prismen [Optik]; Projektionsgeräte; Projektionsschirme; Stereoskope; stereoskopische Geräte; Tonaufzeichnungsgeräte; Tonübertragungsgeräte; Tonwiedergabegeräte; Unterrichtsapparate; Unterrichtsapparate [audiovisuell]; USB-Sticks; Videobildschirme; Videokameras; wissenschaftliche, Vermessungs-, Film-, optische, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; industrielle Endoskope*

**Klasse 10:** *Akupunkturnadeln; Analysegeräte für medizinische Zwecke; Apparate für die künstliche Beatmung; Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen für medizinische Zwecke; Apparate zur Behandlung der Taubheit; Apparate zur körperlichen Rehabilitation für medizinische Zwecke; Apparate zur Mikrodermabrasion; Ärztekoffer [gefüllt]; ärztliche Apparate und Instrumente; Atemgeräte für die künstliche Beatmung; Becken für medizinische Zwecke; Blutanalysegeräte; Bougies [Chirurgie]; Brustprothesen; chirurgische Apparate und Instrumente; chirurgische Fäden; chirurgische Implantate [aus künstlichen Materialien]; chirurgische Messerschmiedewaren; chirurgische Nadeln; chirurgische Schwämme; chirurgische Spiegel; chirurgisches Nahtmaterial; Defibrillationsgeräte; Dehnsonden [Chirurgie]; Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; Drainageröhren für medizinische Zwecke; Einbläser [medizinische Geräte]; Eisbeutel für medizinische Zwecke; elastische Bandagen; Elektroakupunkturgeräte; Elektro-*

den für medizinische Zwecke; Elektrokardiografen; Elektrotherapiegeräte; Endoskope für medizinische Zwecke; Fingerlinge für medizinische Zwecke; Fräsbohrer für Zahnärzte; galvanische Bänder für medizinische Zwecke; galvanische Therapiegeräte; Gastroskope; Gebärmutterstutzen; Geburtshilfegeräte; Geburtszangen; Geräte für die Physiotherapie; Geräte zum Spülen von Körperhöhlen; Gürtel für medizinische Zwecke; Gürtel, orthopädische; Hämatimeter; Handschuhe für medizinische Zwecke; Harnröhrensonden; Harnröhrenspritzen; Heizdecken für medizinische Zwecke; Heizkissen [elektrisch], für medizinische Zwecke; Herzschrittmacher; Hörgeräte; Hüftgürtel [Hüfthalter] für medizinische Zwecke; Hühneraugenmesser; Infusionsgeräte; Inhalationsapparate; Injektionsspritzen für medizinische Zwecke; Irrigatoren für medizinische Zwecke; Kanülen; Kastrierzangen; Katgut; Katheter; Kernspintomografiegeräte; Kissen für medizinische Zwecke; Kissen zur Verhütung von Druckbeschwerden und Durchliegen von Kranken [Decubitus-Prophylaxe]; Koffer für Ärzte und Chirurgen; Kompressoren [Chirurgie]; Krampfadlerstrümpfe; Krankenunterlagen; künstliche Gliedmaßen; künstliche Haut für chirurgische Zwecke; künstliche Kiefer; künstliche Linsen für chirurgische Implantationen; künstliche Zähne; Lampen für medizinische Zwecke; Lanzetten; Laser für medizinische Zwecke; Leibbinden; Leibhalter; luftgefüllte Kopfkissen für medizinische Zwecke; Luftkissen für medizinische Zwecke; Luftmatratzen für medizinische Zwecke; medizinische Apparate und Instrumente; medizinische Führungsdrähte; Messer für chirurgische Zwecke; Nadeln für medizinische Zwecke; Narkoseapparate; Narkosemasken; Ohrreinigungsgeräte; OP-Kleidung; Operationstische; Operationstücher; Ophthalmometer; Ophthalmoskope; orthopädische Artikel; orthopädische Gelenkbandagen; orthopädische Kniebandagen; orthopädische Schuhe; Prothesen; Pulsmesser; Pulsmessgeräte; Pumpen für

*medizinische Zwecke; Quarzlampen für medizinische Zwecke; radiologische Apparate für medizinische Zwecke; Röntgenapparate für medizinische Zwecke; Röntgenbilder für medizinische Zwecke; Röntgenröhren für medizinische Zwecke; Röntgenschirme für medizinische Zwecke; röntgenstrahlenerzeugende Röhren für medizinische Zwecke; Sägen für chirurgische Zwecke; Scheren für chirurgische Zwecke; Schienen für chirurgische Zwecke; Schlingen [stützende Bandagen]; Schröpfköpfe; Schutzvorrichtungen gegen Röntgenstrahlen für medizinische Zwecke; Schwangerschaftsgürtel; Sessel für medizinische oder zahnärztliche Zwecke; Skalpelle; Sonden für medizinische Zwecke; Spezialbetten für die medizinische Versorgung; Spezialkoffer für medizinische Instrumente; Spezialmöbel für medizinische Zwecke; Spirometer [medizinische Geräte]; Spritzen für medizinische Zwecke; Steckbecken; Stents; sterile Tücher für Operationen; Stethoskope; therapeutische Heißluftapparate; thermoelektrische Kompressen [Chirurgie]; Thermokissen für erste Hilfe; Thermometer für medizinische Zwecke; tierärztliche Instrumente und Apparate; Trokare; Tropfenzähler für medizinische Zwecke; Tropfenzählfläschchen für medizinische Zwecke; Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke; UltraviolettfILTER für medizinische Zwecke; Ultraviolettlampen für medizinische Zwecke; Umstandsgürtel; Unterleibsgürtel; Unterleibspelotten; urologische Apparate und Instrumente; Vaginalspritzen; Vernebler für medizinische Zwecke; veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Vibratoren für Betten; Vibromassagegeräte; Wärmekompressen [elektrisch] für chirurgische Zwecke; Wasserbetten für medizinische Zwecke; Wasserbeutel für medizinische Zwecke; Wiederbelebungsgeräte; Wischer zum Reinigen von Körperhöhlen; Wundklammern; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte [elektrisch]; zahnärztliche Spiegel;*

*Zahnarztsessel; Zahnprothesen; Zahnregulierungen; Zahnstifte; Zungenreinigungsgeräte“.*

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hinsichtlich der nach der Teilrücknahme der Anmeldung alleine noch beschwerdegegenständlichen Waren, nämlich

*„**Klasse 09:** Videospielkassetten; Apertometer [Optik]; Computer; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computerbildschirme; Computerperipheriegeräte; Computertastaturen; Datenverarbeitungsgeräte Diskettenlaufwerke [für Computer]; DVD-Spieler; DVD-Player; Fernsehapparate; Fernsprechapparate; Filter für fotografische Zwecke; Fluoreszenzschirme; Fotoapparate; Fotometer; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Karten mit integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; Kassettenabspielgeräte; Laptops; Laptops [Computer]; Lesegeräte [Datenverarbeitung]; Mäuse [Datenverarbeitung]; Mauspads [Mausmatten]; Mikrometer; Mikrometerschrauben für optische Instrumente; Mikroprozessoren; Mikroskope; Mobiltelefone; Modems; Monitore [Computerhardware]; Mundschutz; Notebooks [Computer]; Oszillografen; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Spezialmöbel für Laboratorien; Tonbandgeräte; tragbare Abspiel-*

*geräte; tragbare Sprechfunkgeräte; tragbare Stereogeräte; Ultraviolettfilter für fotografische Zwecke; Videorecorder; Wechselsprechapparate; fotografische, Wäageapparate und -instrumente; Zentraleinheiten [für die Datenverarbeitung];*

**Klasse 10:** *Aerosolzerstäuber für medizinische Zwecke; Behälter zur Verabreichung von Arzneimitteln; Brutkästen für medizinische Zwecke; Brutkästen für Säuglinge; Dialysegeräte; Gehörschutzgeräte; Harnflaschen [Urinale]; Hörrohre; Inkubatoren für Säuglinge; Intimduschen; Kopfkissen gegen Schlaflosigkeit; Krankentragen; Löffel für Arzneien; Masken für medizinisches Personal; Medizinlöffel; nicht chemische Kontrazeptiva; Pilleneingeber; Räucherapparate für medizinische Zwecke; Saugflaschen; Saugflaschenverschlüsse; Sexpuppen; Tragbahnen [fahrbar]; Zerstäuber für medizinische Zwecke“*

auch begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht festgestellt werden können.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233,

235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). 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 2015, 173, 174 (Nr.15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) 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 - anti-KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 35, 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 39 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Auch wenn solche spruch- oder sloganartigen Wortfolgen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass solche Wortfolgen vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. So wird der Verkehr in Slogans oder sprucharartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sehen, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.).

2. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds steht dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen

**PERFECTING SURGICAL OUTCOMES**

für die nach Teilrücknahme der Anmeldung alleine noch beschwerdegegenständlichen Waren das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.

a) Die Markenstelle hat allerdings zutreffend ausgeführt, dass der angesprochene inländische Verkehr die angemeldete Wortfolge, welche sich aus den englischen Begriffen „PERFECTING“, „SURGICAL“ und „OUTCOMES“ zusammen-

setzt, ohne Weiteres im Sinne der naheliegenden deutschen Übersetzung („chirurgische Ergebnisse perfektionieren (verbessern/vervollkommen)“) verstehen wird. Die hier schutzsuchende Bezeichnung richtet sich erster Linie an Chirurgen, Mediziner und medizinisches Fachpersonal sowie an den am Handel mit diesen Produkten beteiligten Fachverkehr. Im Bereich der Medizin gehört Englisch zu denjenigen Fremdsprachen, derer sich die Fachwelt und die fachspezifisch orientierte Werbebranche erfahrungsgemäß besonders häufig bedienen. Zudem dürfen bereits die Englischkenntnisse des normal informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers nicht zu gering veranschlagt werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rdnr. 168, 169). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die einzelnen Begriffe der angemeldeten Wortfolge wie auch die Wortfolge in ihrer Gesamtheit von den beteiligten Verkehrskreisen in ihrem Sinn- und Bedeutungsgehalt ohne weiteres verstanden werden.

**b)** Dies gilt entgegen dem Beschwerdevorbringen insbesondere auch für den Begriff „**OUTCOMES**“, da es sich hierbei lexikalisch nachvollziehbar um einen aus der englischen Sprache entlehnten, gerade auch in der inländischen Medizin gängigen Fachbegriff handelt (vgl. hierzu die Anlage <https://de.wikipedia.org/wiki/Outcome>, (3. April 2008)). Als solcher steht das Wort in der Medizin, in anderen Wissenschaften und im Allgemeinen für das (Langzeit-)Ergebnis eines in der Regel exakt spezifizierten Eingriffs oder einer Reihe von Eingriffen; in der medizinischen Forschung heben etwa sog. „Outcome-Analysen“ oft auf Veränderungen der Lebensqualität ab; die jeweiligen Präventions- oder Therapiemaßnahmen sollen damit für künftige Patienten sinnvoller bewertet werden (vgl. erneut die Anlage <https://de.wikipedia.org/wiki/Outcome>).

Somit kann der Argumentation der Anmelderin, das Anmeldezeichen bediene sich einer im Bereich der Medizintechnik „ungewöhnlichen Wortwahl“, da hier in der Regel nicht von „Outcomes“ gesprochen werde, nicht beigetreten werden. Vielmehr handelt es sich um einen gerade auch in der Medizin gängigen Fachbegriff.



**c)** Ausgehend hiervon kann der Markenstelle auch darin gefolgt werden, dass sich das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als anpreisender Hinweis darauf erschließt, dass die so gekennzeichneten Waren dazu dienen sollen, Operationsergebnisse zu perfektionieren (zu verbessern, zu vervollkommen). Entgegen dem Beschwerdevorbringen vermag demgegenüber die graphische Ausgestaltung des Anmeldezeichens, die sich im Wesentlichen auf einfache und gebräuchliche Gestaltungen des Schriftbildes - wie die Fettung zweier Wortbestandteile sowie die Schreibweise in Versalien - beschränkt, nicht von dieser sachlichen Aussage wegzuführen oder einen darüber hinausgehenden Gesamteindruck zu vermitteln (vgl. hierzu m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 191).

**d)** Wenngleich das Anmeldezeichen somit in seiner Gesamtheit als sachlicher Hinweis auf Waren, die dazu bestimmt sind, Operationsergebnisse zu verbessern, verstanden werden kann, ist gleichwohl die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den konkreten Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt wird (EuGH, GRUR 2004, 674 (Nr.33) - Postkantoor). Im Hinblick auf die vorliegend nach Teilrücknahme der Anmeldung alleine noch beschwerdegegenständlichen vorgenannten Waren lässt sich jedoch nicht feststellen, dass das Anmeldezeichen deren Merkmale beschreibt oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug hierzu aufweist.

Die verbliebenen Waren weisen ihrer Art und Beschaffenheit nach keine speziellen Eigenschaften in Bezug auf einen Operationserfolg auf. Insbesondere im Hinblick auf die obengenannten Computerwaren der Klasse 9 hat der Senat, wenngleich Computertechnik sowohl im Rahmen der medizinischen Diagnostik als auch unmittelbar im Operationssaal eine wichtige Rolle spielen kann, keine Anhaltspunkte dafür, dass besondere Computerhardware - anders als die gegebenenfalls aufgespielte Anwendersoftware - speziell zur „Verbesserung des Operationserfolges“ konstruiert und angeboten wird.

Demnach gibt es für die nach Teilrücknahme der Anmeldung verbliebenen Waren keinen hinreichenden Anhalt dafür, dass dem Anmeldezeichen die Unterscheidungskraft fehlt.

**3.** Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke hinsichtlich der alleine noch beschwerdegegenständlichen Waren auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

**4.** Da der Anmeldemarke somit hinsichtlich der obengenannten Waren die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht versagt werden kann, war der angefochtene Beschluss der Markenstelle auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Hacker

Merzbach

Meiser

Pr