



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 543/18

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2017 028 018.1**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Mai 2018 aufgehoben.



## Gründe

### I.

Die Bezeichnung

EUROArray

ist am 3. November 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 1:

Diagnostikpräparate zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger; Diagnostikmittel und Diagnostiksubstanzen für wissenschaftliche Zwecke, insbesondere immobilisierte Proteine, Zellen oder Viren oder Bestandteile davon, Nukleinsäuren, Biomarker und Gewebeschnitte auf einem Träger/einem Trägermaterial, insbesondere einem Biochip zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger;

Klasse 5:

Diagnostikmittel, insbesondere Diagnostikmittel für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger; Diagnostikmittel für medizinische Zwecke zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger; Diagnostikmittel für veterinärmedizinische Zwecke zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger; Diagnostikmittel für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke, immobilisierte Proteine, Zellen oder Viren oder Bestandteile davon, Nukleinsäuren, Biomarker und Gewebeschnitte auf einem Träger/einem Trägermaterial, insbesondere einem Biochip zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger; Reagenzien für medizinische und veterinärmedizinische Diagnosezwecke zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger; Reagenzien für medizinische und veterinärmedizinische Diagnosezwecke, immobilisierte Proteine, Zellen oder Viren oder Bestandteile davon, Nukleinsäuren, Biomarker und Gewebeschnitte auf einem Träger/einem Trägermaterial, insbesondere einem Biochip zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger;

Klasse 9:

Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, Mess-, Erkennungs- und Überwachungsvorrichtungen sowie Mess-, Erkennungs- und Überwachungsregler zur Vorbereitung, Prozessierung und Auswertung von diagnostischen Proben, Sensoren und Detektoren, insbesondere UV-Fluoreszenz- und Chemilumineszenzdetektoren zur Vorbereitung, Prozessierung und Auswertung von diagnostischen Proben zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von diagnostischen Daten, Ton und Bild, insbesondere Kameras, Mikroskope, Photometer, Mikroplatten-Photometer, Enzyme Linked Immunosorbent Assay-Reader, Photomultiplier, Mikroplatten-Reader, Software, insbesondere Laborsoftware zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger;

Klasse 10:

Medizinische Apparate und Instrumente für medizinische Untersuchungszwecke und medizinische Diagnosen zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger.

Mit Beschluss vom 31. Mai 2018 hat die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter der Nummer 30 2017 028 018.1 geführte Anmeldung zurückgewiesen, da der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke bestehe aus zwei sprachüblich zusammengesetzten Wörtern, die sich ausschließlich in der Beschreibung der Eigenschaften der angemeldeten Waren erschöpften. EURO stehe dabei für „Europa, europäisch, einen europäischen Bezug aufweisend“ und werde, wie zahlreiche Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu Wortkombinationen wie Europost, Euroweb, EURODOK oder Eurostarch zeigten, mit diesen Bedeutungen als Bestimmungswort häufig verwendet, um unter anderem auf europäische Normen und Standards der Waren oder deren Herstellung in Europa hinzuweisen. „Array“ sei als Kurzbezeichnung für „Microarray“ eine Sammelbezeichnung für moderne molekularbiologische Untersuchungssysteme und damit ein Fachbegriff im einschlägigen Warenaektor. Die Bezeichnung „Microarrays“ werde in der Bedeu-

tung von „Datensammlung“ in der Gentechnik insbesondere in der Zusammensetzung „DNA-Microarrays“ verwendet. Dabei würden tausende von DNA-Sequenzen mit einem Roboter auf einer Glasoberfläche eines Objektträgers oder einer Nylonmembran in Reih und Glied angeordnet und fixiert werden. Auf einer ganz kleinen Fläche könnten so sehr viele DNA-Spots untergebracht werden, was es möglich machte, zehntausende von Experimenten in zwei Tagen durchzuführen oder ein komplettes Genom mit einem Array zu analysieren. Mit Laserlithographie hergestellte DNA-Microarrays seien als Bio- oder Genchips bekannt. (vgl. BPatG Az. 30 W (pat) 160/03 – PicoArrays). Je nach Herstellungsverfahren seien DNA-Microarrays mit einer unterschiedlichen Anzahl und Dichte von DNA-Sonden belegt. Auf „Microarrays“ basierende Messverfahren würden für die klinische Diagnostik einer Vielzahl von Erkrankungen sehr stark an Bedeutung gewinnen, insoweit verweist die Markenstelle auf die Ergebnisse einer Internetrecherche.

Das angemeldete Zeichen sei daher sprachüblich zusammengesetzt und vermittele in der Gesamtheit einen Sachhinweis auf europäische Microarrays, europäische moderne molekularbiologische Untersuchungssysteme. Damit weise das angemeldete Zeichen auf die Art, den Gegenstand, die Beschaffenheit und die Bestimmung der so gekennzeichneten Waren hin. So könnten alle Waren der molekularbiologischen Untersuchung dienen und/oder Bestandteil eines modernen molekularbiologischen Untersuchungssystems (Microarrays) sein und nach europäischen Normen und Standards, aus bzw. für Europa angeboten und bereitgestellt werden. Damit werde die angemeldete Marke in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als beschreibender Sachhinweis verstanden werden, nicht aber als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen bzw. einen ganz bestimmten Anbieter. Die Waren richteten sich in erster Linie an Fachpublikum, insbesondere an Fachleute aus den Bereichen der Medizin, Diagnostik, Molekularbiologie und Biotechnologie (Laborärzte, Fachpersonal der Labordiagnostik und -technik, Kliniken, Forschungseinrichtungen), die den vorgenannten Bedeutungsgehalt verstehen würden. Sämtliche beanspruchten Waren könnten der molekularbiologischen Untersuchung und Auswertung mit Hilfe eines Microarrays dienen und/oder Bestandteil oder Aus-

gangsstoff eines modernen molekularbiologischen Untersuchungssystems (Microarrays) sein. So könnten die Waren der Klassen 1 und 5 als fixiertes Material Teil eines solchen Microarrays sein oder bei dessen Verwendung zum Einsatz kommen oder der Probenvorbereitung für die Micro-Untersuchung dienen. Entsprechendes gelte für die Waren der Klassen 9 und 10, die entweder mit entsprechenden Microarrays arbeiteten oder für deren Auswertung bestimmt seien oder selbst solche Microarrays seien bzw. deren Bestandteile bildeten. Insoweit könne auch die Beschränkung des Warenverzeichnisses auf Waren „zum qualitativen Nachweis von bis zu einhundert Gen-Sequenzen pro Reaktionsträger“ nicht zum Erfolg der Anmeldung führen. Denn zum einen könnten Microarrays auch dem qualitativen Nachweis bestimmter DNA-Sequenzen dienen und zum anderen käme es nicht darauf an, wie viele Fragmente tatsächlich auf dem Objektträger fixiert würden. Da die Bedeutung des angemeldeten Zeichens klar sei und der beschreibende Zusammenhang zu den beanspruchten Waren keiner analysierenden Betrachtung oder vertieften Nachdenkens bedürfe, die Zusammenstellung auch keine ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art aufweise, die von der rein beschreibenden Angabe wegführte, sei das Zeichen nicht geeignet, von den angesprochenen Fachkreisen als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Demgegenüber vermag der Hinweis der Anmelderin, wonach sie mit dem Zeichenelement EURO ein Firmenschlagwort und Stammbestandteil geschaffen habe, nicht zu überzeugen. Denn maßgeblich sei allein, ob dem als Marke angemeldeten Begriff unabhängig von der Person des Anmelders oder der tatsächlichen Benutzungslage eine Unterscheidungskraft zukomme. Ein schlüssiger Vortrag der Anmelderin mit entsprechenden Belegen, wonach eine Eintragung der angemeldeten Bezeichnung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung in Betracht kommen könnte, fehle. Auch habe die Anmelderin eine Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils EURO nicht erfolgreich dargetan. Im Übrigen würde das angesprochene Publikum diesem Bestandteil innerhalb des angemeldeten Gesamtzeichens auch keinen Hinweischarakter entnehmen. Ebenso wenig könne der Verweis der Anmelderin auf eine ihrer Ansicht nach abweichende Eintragungspraxis zum Erfolg der Anmeldung führen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie nicht begründet hat. Sie hat vielmehr um eine Entscheidung nach Lage der Akten gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle stehen der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „EUROArray“ als Wortmarke für die beanspruchten Waren der Klassen 1, 5, 9 und 10 keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen, auch wenn es sich insoweit durchaus um einen schwierigen und diskussionswürdigen Grenzfall handeln mag. Ausgehend davon war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der feh-

lenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse).

Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Wortzusammensetzung „EUROArray“ für die beanspruchten Waren einen naheliegenden sachlich beschreibenden Bezug zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung am 3. November 2017



aufweist, fehlen. Denn der Gesamtbegriff enthält weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt, noch besitzt er einen hinreichend engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren.

Bei den von den Waren angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich um im Bereich der (medizinischen) Diagnostik oder des Diagnostikverfahrens und damit zusammenhängenden entsprechenden Apparaten, Geräten und Instrumenten tätige medizinisch oder labortechnisch ausgerichtete Fachkreise.

Für die Schutzzfähigkeit der Marke ist entscheidend, ob aus Sicht dieser Verkehrskreise der Gesamtwortkombination „EUROArray“ eine beschreibende Sachaussage zukommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 16 – Link economy). Das ist nach Auffassung des Senats aber nicht in der erforderlichen Klarheit der Fall. Bei „Array“ handelt es sich im einschlägigen Warenbereich der Biotechnologie um die den angesprochenen Verkehrskreisen problemlos geläufige Kurzform für „Microarray“. Damit bezeichnet „Array“ zwar einen DNA-Chip und damit eine Technologie oder Methode, die in der Biochemie und Bioinformatik zum Einsatz kommt. Die Waren der Klassen 1 und 5, bei denen es um Diagnostikpräparate, Diagnostikmittel und einzelne Substanzen oder Trägermaterialien (Biochips) geht, können jedenfalls mit Microarrays in einem engen Zusammenhang stehen, denn sie können Teil eines Microarrays sein bzw. bei Verwendung eines Microarrays zum Einsatz kommen oder der Probenvorbereitung für Microarray-Untersuchungen dienen. Auch die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 10 können selbst Microarrays oder Bestandteile solcher sein, mit Microarrays arbeiten oder für deren Auswertung bestimmt sein. Für sich gesehen handelt es sich bei der Bezeichnung „Array“ somit um eine unmittelbar beschreibende bzw. zumindest in einem engen sachlichen Zusammenhang mit den beanspruchten Waren stehende und damit schutzunfähige Bezeichnung. Entsprechendes gilt für das Wort „EURO“, das aus sich heraus und isoliert betrachtet gleichermaßen verständlich ist als beschreibender Hinweis darauf, dass Waren „europäisch“ sind, also beispielsweise

aus Europa stammen, Europa betreffen, nach europäischen Normen geprüft sind, europäische Standards beinhalten oder einhalten.

In der Zusammensetzung allerdings ergibt sich eine insgesamt schutzfähige Kombination. Denn die Voranstellung der schutzunfähigen Bezeichnung „EURO“ an den gleichfalls schutzunfähigen Fachbegriff „Array“ erweist sich in der Kombination als nicht sinnstiftend. Soweit die zwei Bestandteile auf sich bezogen verstanden werden, ist festzustellen, dass es für das analytische Instrument der Mikroarrays keinen europäischen „Standard“ gibt bzw. konnte der Senat einen solchen nicht ermitteln. Der Hinweis, wonach ein (Micro)Array und damit die spezielle Analyse und Untersuchung für DNA-Moleküle „europäisch“ oder nach europäischen Vorgaben erfolgt, ergibt im hier maßgeblichen Sachzusammenhang keinen Sinn, was in anderen Wortkombinationen und in anderen Produktzusammenhängen durchaus anders zu beurteilen sein kann.

Aber auch ohne eine gedankliche Verknüpfung der Wortbestandteile zueinander ergibt sich aus der Kombination der Markenbestandteile kein beschreibendes Verständnis für die beanspruchten Waren. Microarrays werden, wie die Recherche des Senats ergeben hat, nach dem Trägermaterial (Tissue), nach dem Analyseprinzip oder nach der klinischen Diagnostik (microarray alzheimer) bezeichnet. Der Hinweis, wonach es sich um einen „europäischen“ (Micro)Array handeln kann, erweist sich als wenig sinnvoll bzw. bedarf es zusätzlicher Überlegungen, um einen Zusammenhang der Analyse und Untersuchungsmethode mit oder nach europäischen Standards oder etwa mit Genmaterial europäischer Proben, europäischer Krankheiten, europäischer Herkunft u.s.w. herzustellen.

Nach Auffassung des Senats eignet sich das Wort EURO in der Bezeichnung „EUROArray“ im Zusammenhang mit den vorliegenden speziellen Waren der medizinischen Labordiagnostik, die einen Bezug zu der Analysemethode der Arrays aufweisen, weder als Hinweis auf die europäische Währung, noch in der konkreten Zusammenstellung als Hinweis auf Europa oder europäisch. Damit kommt der Gesamtheit aber, trotz der möglicherweise erkennbaren in Bezug auf die konkreten

Waren beschreibenden Anklänge der einzelnen Wortelemente, insgesamt noch keine sich hinreichend aufdrängende, ohne weiteres ersichtliche beschreibende Bedeutung ohne kennzeichnenden Charakter für die beanspruchten Waren zu. Eröffnet die angemeldete Wortkombination in ihrer Gesamtheit einen gewissen Interpretationsspielraum in der Form, dass die von der Markenstelle dargelegte Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung erst in mehreren gedanklichen Schritten nachvollzogen werden kann, wird sich bei unbefangener Wahrnehmung kein entsprechendes die Waren beschreibendes Verständnis aufdrängen, so dass die Vorstellungen, was mit der Bezeichnung gemeint sein könnte, eher diffus bleiben werden. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass ein Teil der angesprochenen Verbraucher mit einem überdurchschnittlichen Assoziationsvermögen in einem warenmäßigen Zusammenhang mit „Diagnostikverfahren“ mit EUROArray die Bedeutung eines „europäischen Arrays“ im Sinn eines Analyse-/Diagnoseverfahrens, das europäischen Standards entspricht“ oder „das Genmaterial mit europäischen Bezügen enthält“ verstehen werden, spricht dies noch nicht für die Bejahung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG. Vielmehr ist die Erkennbarkeit der Bedeutung sprechenden Marken immanent, wobei solche Marken aufgrund bestimmter Elemente – wie vorliegend z.B. durch die Kombination einer Abkürzung mit dem Fachbegriff – als Kennzeichen erfasst werden können.

Insgesamt hat die Wortfolge „EUROArray“ im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren keinen unmittelbaren und ohne weiteres aus sich heraus verständlichen Sinngehalt, so dass der angemeldeten konkreten Gesamtheit letztlich nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortfolge „EUROArray“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa