



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 41/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 779 151**

hat der 25. Senat (Markenbeschwerde-Senat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Inhaberin der IR-Marke 779151

## **CELLSLIDE**

hat um Schutz der Marke in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren

- „ 5 Réactifs chimiques pour l'analyse et la diagnostic médical;
- 9 Appareils scientifiques destines au diagnostic et leurs accessoires, notamment lames de microscope;
- 10 Appareils medicaux pour l'analyse et le diagnostic medical et leursaccessoires, notamment recipients à usage medical destines à contenir des solutions à usage medical”
- ( 5 Chemische Reagenzien zur Analyse und medizinischen Diagnostik;
- 9 Wissenschaftliche Apparate(Geräte) für die Diagnostik und deren Zubehör, insbesondere Objektträger;
- 10 Medizinische Apparate zur Analyse und medizinischen Diagnostik und deren Zubehör, insbesondere Behältnisse für den medizinischen Gebrauch, die dazu bestimmt sind, Lösungen für den medizinischen Gebrauch aufzunehmen).

Nach Beanstandung der Marke gemäß der Bescheide des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2002 und 19. März 2003, zur Post an WIPO am 26. November 2002 bzw. 23. März 2003 gegeben, wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltungsbedürfnisses als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 107, 113 MarkenG, Art. 6 quinquies lit. b Nr. 2 PVÜ und Stellungnahmen der Markeninhaberin vom 27. Februar und 10. Juni 2003 hat die Markenstelle für Klasse 05 IR mit Beschluss vom 12. Januar 2004 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes der IR-Marke 779 151 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt.

Der IR-Marke mangle es an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Die aus dem Englischen stammende Bezeichnung „cellslide“ lasse sich zwanglos mit „Zellobjektträger“ übersetzen, wobei „slide“ für „Objektträger“ ein Fachbegriff sei. „cell“ stelle sich in diesem Zusammenhang als Bestimmungswort dar. Den angesprochenen Verkehrskreisen sage die Bezeichnung lediglich, dass es sich um Objektträger handele, die für eine Einzelzellbetrachtung besonders geeignet seien. In diesen beschreibenden Zusammenhang könnten auch die weiteren beanspruchten Waren der IR-Marke gestellt werden. Damit fehle der IR-Marke jedoch die für eine Schutzgewährung notwendige Eignung, auf die Herkunft aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen. Dass die Bezeichnung lexikalisch nicht nachweisbar sei, stehe der Beurteilung ebenso wenig entgegen wie ausländische Voreintragungen, die ein Indiz allenfalls im Zusammenhang mit einem Freihaltungsbedürfnis darstellten. Für die Frage der Unterscheidungskraft komme es dagegen auf die Anschauung des inländischen Verkehrs an. Auch inländische Voreintragungen könnten die Schutzfähigkeit nicht begründen. Ob der Schutzgewährung ein Freihaltungsbedürfnis entgegenstehe, könne offen bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin nach § 165 Abs. 4 MarkenG mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 IR vom 12. Januar 2004 aufzuheben und der IR-Marke 779 151 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

Die IR-Marke sei schutzfähig. Auf den bisherigen Vortrag werde Bezug genommen. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe einen beschreibenden Inhalt für die Marke in ihrer Gesamtheit nicht konkret festgestellt (BGH GRUR 2001, 162 - Rational Software Corporation; GRUR 1995, 408 - PRO TECH). Die deutschen Übersetzungen der IR-Marke im Sinne von „Zellobjektträger“ oder „Objektträger für die Einzelzellenbetrachtung“ seien unverständlich und unklar, abgesehen davon, dass den Wörtern „cell“ und „slide“ außerordentlich viele Bedeutungen zukämen. Dies spreche wegen der damit verbundenen Mehrdeutigkeit für Unterscheidungskraft. Zudem habe die Markenstelle nicht dargelegt, für welche Waren des Warenverzeichnisses welches Schutzhindernis bestehen solle, sondern habe die IR-Marke pauschal zurückgewiesen. Es sei nicht ersichtlich, warum die Bezeichnung für „chemische Reagenzien“, „wissenschaftliche Apparate“, „medizinische Apparate“ oder „Behälter“ schutzunfähig sei, zumal nach der Rechtsprechung § 8 Abs. 2 MarkenG restriktiv anzuwenden sei. Ein Freihaltungsbedürfnis bestehe ebenfalls nicht. Ausländischen Voreintragungen komme zudem eine Indizwirkung zu, wobei die vorliegende Marke nicht nur in Irland eingetragen worden sei. Lediglich in Norwegen sei der Schutz versagt worden. Ergänzend werde zu dieser Frage auf die Rechtsprechung des BGH (GRUR 2001, 1046 - GENESCAN) und des BPatG (33 W (pat) 158/98 - CELL GENESYS; 30 W (pat) 101/01 - techno line; 29 W (pat) 169/98 - CABLEPORT) verwiesen. Schließlich könne mit dem sprachunüblich gebildeten Wort die beschreibende Verwendung nicht behindert werden, was bereits aus § 23 Nr. 2 MarkenG folge (BPatG 27 W (pat) 090/00 - CompuSystems).

Den mit dem Beschwerde-Schriftsatz vom 5. Februar 2004 hilfsweise gestellten Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die IR-Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 23. August 2006 zurückgenommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet, denn auch nach Auffassung des Senats steht der Schutzgewährung der IR-Marke für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. §§ 107, 113 Abs. 1 MarkenG, Art. 6 <sup>quinquies</sup> lit. b Nr. 2 PVÜ entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum Einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und zum Anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen. Im vorliegenden Fall kommen mit den Produkten der IR-Marke in erster Linie Fachleute und deren Hilfspersonal in Berührung, da es sich um Waren aus dem Bereich der Diagnostik, insbesondere der Zytologie handelt, die sich jedenfalls nicht an den Durchschnittsverbraucher richten.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die hier angesprochenen Fach-Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). Maßgebend ist allein, ob der Verkehr in der Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennt oder nicht. Ein Schutzhindernis kann sich daher auch daraus ergeben, dass die angesprochenen Abnehmer im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (s. BGH MarkenR 2002, 338 - Bar jeder Vernunft; MarkenR 2003, 149 - Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299 - OEKOLAND).

Wie sich zudem aus der Entscheidung „Libertel - Orange“ (GRUR 2003, 604, Tz. 59) ergibt, hat sich der EuGH gegen eine großzügige Bewertung der Eintragungsfähigkeit von Marken ausgesprochen. Danach ist die Prüfung auf Eintragungshindernisse nicht auf ein Mindestmaß zu beschränken, sondern muss streng und vollständig sein - wobei der Senat „streng“ allerdings eher im Sinne von sorgfältig versteht -, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden.

Unter Beachtung dieser Grundsätze kann der IR-Marke für die Bundesrepublik Deutschland kein Schutz zuerkannt werden, da ihr die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Die hier zu beurteilende Bezeichnung setzt sich aus den englischen Begriffen „cell“ und „slide“ zusammen und vermittelt in ihrer konkreten Zusammensetzung den Begriffsgehalt von Objektträgern, die mit (bestimmten) Zellen versehen sein

können oder die sich für die Aufnahme von (bestimmten) Zellen besonders eignen. Dabei beurteilt sich der Aussagegehalt einer solchen Bezeichnung nicht nach denkbar möglichen Übersetzungen oder Deutungen, sondern im Kontext mit den Produkten, für die Schutz beansprucht wird. Insoweit kommen Übersetzungen von „slide“ im Sinne von „Dia“, „gleiten“ o. ä. bzw. für „cell“ im Sinne von „Speicherzelle“ oder „Batteriezelle“ nicht in Betracht, so dass für eine unter Umständen schutzbegründende Mehrdeutigkeit kein Raum ist. Abgesehen davon kann eine Bezeichnung auch dann von der Schutzgewährung ausgeschlossen sein, wenn sie zumindest in einer von mehreren Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 147 - DOUBLEMINT).

Der Verkehr ist zudem daran gewöhnt, ständig neuen Begriffen oder Wortkombinationen zu begegnen, die in kurzer, prägnanter Form auf neu entwickelte Produkte oder Dienste hinweisen sollen. Dementsprechend hat der EuGH hervorgehoben, dass die bloße Kombination schutzunfähiger Bestandteile auch dann nicht als schutzfähig anzusehen sei, wenn es sich um eine Wortneuschöpfung handele (GRUR 2004, 680 - Biomild). Der von der Wortzusammensetzung ausgehende Eindruck muss hinreichend weit von dem abweichen, der durch die bloße Kombination der einzelnen Elemente entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgehen, was hier jedoch nicht der Fall ist. Die Bezeichnung „CELLSLIDE“ ist sprachlich korrekt gebildet und weist - abgesehen davon, dass das Wort zusammengeschrieben ist - insoweit keine ungewöhnliche oder grammatikalisch falsche Struktur auf, die von dem sachbezogenen Hinweis „Zell-Objektträger“ ablenkt. Hierzu wird z. B. auf die Wortkombinationen „colour slide“ oder „microscope slide“ hingewiesen (vgl. hierzu Longman Dictionary of English Language and Culture, London 2003; The New Shorter Oxford English Dictionary on historic Principles, Clarendon Press Oxford 1993, Vol. 2), in denen das dem Wort „slide“ jeweils vorangehende Substantiv in der Art eines Bestimmungswortes verwendet wird, um zu kennzeichnen, dass es sich im ersten Fall um „slide“ im Sinne von „Dia“ („Farb-Dia“), im zweiten Fall um einen „Mikroskop-Objektträger“ handelt.

Die der Markeninhaberin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 2006 übermittelten Auszüge einer Internet-Recherche stützen ebenfalls das sachbezogene Verständnis des Ausdrucks „CELLSLIDE“.

Dass die hier in Frage stehende Wortkombination bereits verwendet wird oder ob sie Eingang in Wörterbücher gefunden hat, ist dabei unerheblich, soweit für die angesprochenen Verkehrskreise der beschreibende Begriffsgehalt - wie hier - erkennbar im Vordergrund steht. Selbst eine Zuordnung der Bezeichnung zum Betrieb oder Konzern der Anmelderin aufgrund der Verwendung im geschäftlichen Verkehr vermag im Hinblick auf die sachbezogene Aussage des Wortes „CELLSLIDE“ keine markenrechtliche Unterscheidungskraft zu begründen, da deren Beurteilung von der Person des Anmelders und damit auch von der allein aus der Marktlage abzuleitenden Zuordnung der Bezeichnung unabhängig ist (vgl. BGH MarkenR 2006, 475 - Casino Bremen).

Hinzu kommt, dass Englisch insbesondere auch auf dem vorliegenden Bereich Fachsprache und daher zu erwarten ist, dass den angesprochenen Fachkreisen der Bedeutungsgehalt der schutzsuchenden Bezeichnung geläufig ist. Dies gilt auch insoweit, als möglicherweise einem Teil der Fachleute auffallen mag, dass die Wortkombination in gewisser Weise eine Tautologie darstellt, bei dem der Begriff „Objektträger“ mit dem Wort „Zelle“ in der Art eines Grund- und Bestimmungsworts verknüpft ist, denn auf den hier beanspruchten Objektträgern finden sich in der Regel ausschließlich - aufbereitete menschliche - Zellen. In keinem Fall ergibt sich jedoch aus dem begrifflichen Inhalt ein solcher Abstand zu den mit der Bezeichnung beanspruchten Produkten, dass dieser von dem Sachhinweis wegführte und dem Fachverkehr die Annahme nahelegte, eine kennzeichnungskräftige Marke vor sich zu haben. Vielmehr wird er in erster Linie einen Hinweis auf die Waren selbst sehen, der gegen die Annahme der erforderlichen Unterscheidungskraft spricht.

Diese Beurteilung gilt auch für die Waren der schutzsuchenden IR-Marke, soweit sie direkt keine Objektträger betreffen. Diese können aber unter den im Warenverzeichnis für die Klasse 10 enthaltenen Warenoberbegriff wie „Zubehör“ fallen oder Bestandteil der weiteren Waren der Klassen 5 bzw. 10 sein. Auch insoweit steht der IR-Marke das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, denn es reicht hierfür aus, wenn lediglich einzelne unter den Warenoberbegriff fallende Waren erfasst werden. Andernfalls wäre es bei einer lediglich auf einen Warenoberbegriff beschränkten Prüfung möglich, den Markenschutz zwar für den Oberbegriff zu erlangen, die Marke dann aber nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware zu benutzen, für die der Marke kein Schutz zukäme (vgl. BGH GRUR 2002, 251 - AC).

Soweit die IR-Markeninhaberin sich zur Begründung der Schutzfähigkeit auf § 23 Abs. 2 MarkenG beruft, ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des EuGH und auch des BGH sich der jeweilige Prüfungsumfang unterscheidet und sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL, dem § 23 Abs. 2 MarkenG nachgebildet ist, nichts für eine restriktive Auslegung des Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL ergibt, dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entspricht. Auch für das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG lassen sich aus § 23 Abs. 2 MarkenG keine Anhaltspunkte für eine großzügige Auslegung gewinnen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 23 Rdnr. 15, 16 mit Hinweisen zur Rspr.).

Vergleichbare Voreintragungen führen ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Schutzfähigkeit. Weder deutsche noch gemeinschaftsrechtliche Voreintragungen sind für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit maßgeblich und können weder für sich allein noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung führen, da es sich insoweit um eine Rechts- und nicht um eine Ermessensfrage handelt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 25, 26 mit weiteren Hinweisen zur Rspr.). Dies gilt auch für fremdsprachliche Angaben, soweit diese in Ländern des entsprechenden

Sprachkreises als schutzfähig angesehen worden sind. Der EuGH hat solchen Voreintragungen die Indizwirkung abgesprochen, weil ausländische Entscheidungen für die Beurteilung angemeldeter Marken im Inland nicht maßgebend sein können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 30, 31 mit weiteren Hinweisen zur Rspr.).

Inwieweit der IR-Marke auch das Freihaltungsinteresse an beschreibenden Angaben entgegensteht, § 113 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, kann bei dieser Sachlage offen bleiben.

Die Beschwerde war daher ohne Erfolg.

gez.

Unterschriften