



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 144/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 305 35 398.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

### **LaserPoint**

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 10, 16, 24, 25, 38, 42 und 44.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch den Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes, vom 9. November 2005, teilweise zurückgewiesen, und zwar für die folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 10, 16, 42 und 44

„Parfümeriewaren, ätherische Öle, insbesondere Sauerstoff aktiviertes Öl zur Anwendung nach der Laserepilationstherapie; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, insbesondere solche zur medizinisch-kosmetischen Vor- und Nachbehandlung; Lasergeräte (nur für medizinische Zwecke), insbesondere für die ästhetische Chirurgie; medizinische Geräte und Produkte auch für Ärzte, Privatkliniken und Krankenhäuser (soweit in Klasse 10 enthalten); medizinische Geräte zur Hautbehandlung sowie medizinische Geräte zur Fettabsaugung;

Druckereierzeugnisse, insbesondere Prospekte, Magazine, Kataloge und Bücher für den medizinischen Sektor;

Vermietung technischer Geräte und technischer Lasersysteme;  
wissenschaftliche und industrielle Forschung;

Consulting im medizinischen Bereich für Praxen und Kliniken;  
ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Ver-  
mietung medizinischer Geräte und medizinischer Lasersysteme.“

Im Hinblick auf diese Waren und Dienstleistungen werde das Markenwort „Laser-Point“ vom Verkehr nur als beschreibender Hinweis auf deren Gegenstand bzw. thematischen Bereich aufgefasst, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis. Das Markenwort bestehe aus einer leicht verständlichen, englischen Wortkombination ohne jede eigentümliche Besonderheit, zumal der Bestandteil „Point“ im Inland seit langem in Wortzusammensetzungen mit Waren- und Dienstleistungsangaben verwendet werde und dem Verkehr als beschreibender Sachbegriff für eine entsprechende Örtlichkeit des jeweiligen Produkt- bzw. Leistungsangebots allgemein bekannt sei. Der Wortbestandteil „Laser“ sei als Kurzwort für ein spezielles technisches Gerät gebräuchlich und werde vom Verkehr lediglich als Hinweis auf „Lasertechnik“ verstanden. Im Internet könnten vergleichbar gebildete Bezeichnungen, wie etwa „Laser-Kosmetik-Point“ bereits nachgewiesen werden. Der Marke fehle in ihrer Gesamtheit jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob ein Freihaltungsbedürfnis gegeben sei, könne bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Bei dem angemeldeten Begriff handle es sich um ihre Firmenbezeichnung. Deren Eintragung ins Handelsregister spreche bereits für die erforderliche Unterscheidungskraft, da es für das Firmenrecht nach § 5 MarkenG gerade eine Grundvoraussetzung darstelle, dass ein Unternehmenskennzeichen auch in Alleinstellung nach § 8 MarkenG schutzfähig sein müsse. Das Wort „LaserPoint“ sei keineswegs beschreibend und als fantasievolle Wortneuschöpfung weder im englischen noch im deutschsprachigen Raum lexikalisch nachzuweisen. Soweit die Markenstelle auf die Verwendung der

Bezeichnung „Laser-Kosmetik-Point“ im Internet verwiesen habe, könne dies kein anderes Ergebnis begründen. Diesem Begriff lasse sich nämlich eindeutig entnehmen, dass es sich dabei um einen „Kosmetik-Behandlungs-Point“ handle, an dem mittels modernster Lasertechnik entsprechende Behandlungen vorgenommen werden könnten. Die Anmelderin selbst verfüge aber gerade nicht über solche Behandlungsräume und erbringe keinerlei medizinische Dienstleistungen. Dies habe die Markenstelle vielmehr zu Unrecht unterstellt. Die im vorliegenden Fall angesprochenen Fachkreise wüssten dagegen sehr wohl, welche Waren und Dienstleistungen sie von der Anmelderin zu erwarten hätten. Der Wortbestandteil „Point“ bzw. „Punkt“ sei hier im Sinne von „Schwerpunkt“ gemeint und werde auch so vom Verkehr verstanden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Auch nach Auffassung des Senats ist der angemeldeten Marke im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen die Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft zu versagen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG sind ausschließlich nach den mit der Anmeldung konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Maßgeblich ist somit das angemeldete Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und nicht etwa - wie dies die Anmelderin offenbar annimmt - das tatsächliche Betätigungsfeld des Anmelders, für das die Marke aktuell verwendet wird. Zu Recht hat die Markenstelle daher auch medizinische Dienstleistungen, wie die mit der Anmeldung beanspruchte „ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege“, in ihre Zurückweisung miteinbezogen. Weiter ist es für die Schutzfähigkeitsprüfung grundsätzlich irrelevant, ob es sich bei einer angemeldeten Wortmarke um eine Wortneuschöpfung handelt oder ob ihre Verwendung bereits

nachweisbar ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, stellt dies nach ständiger Rechtsprechung einen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür dar, dass ihr die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, selbst wenn es sich bei dem fraglichen Wort um eine sprachliche Neuschöpfung handelt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rdn 19 - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417, 418 f. - BerlinCard, BPatG 26 W (pat) 175/01 - Travel Point, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Das angemeldete Markenwort besteht aus der sprachregelgerechten Verbindung der Wörter „Laser“ und „Point“, die den beteiligten Verkehrsteilnehmern als Hinweis auf „Lasertechnik“ bzw. als gängige Bezeichnung eines Platzgeschäftes allgemein bekannt sind. Ebenso bekannt ist dem Verkehr die werbeübliche Praxis, in vergleichbaren Wortbildungen durch einen dem Wortelement „Point“ vorangestellten Sachbegriff die jeweilige fachspezifische Ausrichtung des Geschäfts in gattungsmäßiger Weise zu bezeichnen. Bei den hier angesprochenen Verkehrsteilnehmern handelt es sich dabei zum Einen um Fachpublikum, worauf die Anmelderin zutreffend hingewiesen hat, aber auch um Endverbraucher, wie sie beispielsweise durch die bereits genannten Dienstleistungen „Gesundheits- und Schönheitspflege“ angesprochen werden.

Neben anderen Sachbegriffen wie „Shop“, „Center“, oder „Corner“ erfreut sich auch die englische Bezeichnung „Point“ im deutschen Sprachgebrauch schon seit langem großer Beliebtheit und wird in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts als geläufiges Kürzel für „point of sale“ und damit als unmittelbar beschreibende, schutzunfähige Etablissementsbezeichnung gewertet (vgl. hierzu bereits BPatG 29 W (pat) 136/93 - City-Point, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Auch die Anmelderin hat die einschlägige Verwendung von „Point“ nicht in Abrede gestellt. Vor dem Hintergrund dieser gebräuchlichen Verwendung werden die angesprochenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Produkten und Dienstleistungen die angemeldete

Marke ohne weiteres Nachdenken als werbeüblichen, beschreibenden Hinweis auf einen Ort oder ein Geschäft verstehen, in dem ein schwerpunktmäßig auf den Bereich „Lasertechnik“ bzw. „Laserbehandlung“ (wie etwa Haar- und Tattooentfernung, Behandlung von pigmentierten Läsionen oder geröteten Gefäßen) spezialisiertes Angebot von Waren und Dienstleistungen offeriert wird. Die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen liegen auch sämtlich in dem dargestellten Spektrum, was beispielsweise der Internetauftritt der Anmelderin veranschaulicht (unter <http://www.laserpoint.ag>). Hier finden sich neben hochwertigen medizinischen Systemen, wie Mikrodermabrasions-, Ultraschall- und Lasergeräten (einschließlich deren Vermietung) etwa auch eine Gebrauchtborse für medizinische Laser, eine Vielzahl von medizinischen Instrumenten, spezielle Kompressionsbekleidung sowie umfangreiches Praxiszubehör, wie spezielle Pflegeprodukte und zur Vorbereitung von Laserbehandlungen bestimmte Liposomlösungen.

Das Markenwort erschöpft sich somit ausschließlich in einer Sachbezeichnung, die in sprachüblicher Weise Ort und Gegenstand der beschwerdegegenständlichen Produkte und Dienstleistungen benennt. Unterscheidungskraft i. S. v. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist aber die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (stRspr., BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Nur wenn eine Marke diese Herkunftsfunktion erfüllen kann, ist es gerechtfertigt, dass sie der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft entzogen und durch die Eintragung ins Register zugunsten des Anmelders monopolisiert wird (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, Rdn. 48 – 52 - Arsenal FC). Wenn die Anmelderin dem sinngemäß entgegenhält, für die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG spreche bereits die Eintragung des angemeldeten Markenworts ins Handelsregister, verkennt sie, dass die namensmäßige Unterscheidungskraft nach § 5 Abs. 2 MarkenG nicht mit der konkreten Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gleichgesetzt werden kann (vgl. hierzu auch Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 5 Rdn. 28 ff.). Dem steht bereits die unterschiedliche Funktion von Unterneh-

menskennzeichen und Marken entgegen, die sich in unterschiedlichen Prüfungsmaßstäben niederschlägt. So kann beispielsweise einer Geschäftsbezeichnung, die aus der Kombination einer geografischen Herkunftsangabe mit einem den Tätigkeitsbereich des Unternehmens beschreibenden Sachbegriff besteht die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen sein, während sie dem Firmenschutz zugänglich ist. Für den Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG kann es auch durchaus eine Rolle spielen, ob eine Wortneubildung vorliegt (vgl. BGH GRUR-RR 2003, 206 - FRÜHSTÜCKSDRINK), während dies bei der Prüfung der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 erforderlichen Unterscheidungskraft grundsätzlich irrelevant ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 – DOUBLEMINT). Aus einem bestehenden Firmenschutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG kann somit nicht auf die markenrechtliche Schutzfähigkeit geschlossen werden, was im Übrigen auch die Systematik des MarkenG veranschaulicht, die klar zwischen „Marken“ und „geschäftlichen Bezeichnungen“ differenziert.

Nicht zuletzt weil vergleichbare Wortbildungen mit dem Bestandteil „Point“ seit langem gebräuchlich sind, um das Sachgebiet bzw. den Schwerpunkt eines Unternehmens herauszustellen, wird der Verkehr in der Bezeichnung „LaserPoint“ ausschließlich einen Hinweis auf eine Verkaufs- bzw. Erbringungsstätte für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit dem fachspezifischen Schwerpunkt „Lasertechnik/Laserbehandlung“ sehen, ohne ihr einen betriebskennzeichnenden Unternehmenshinweis zu entnehmen. Letztlich bestätigt die Anmelderin diese Wertung sogar selbst, wenn sie vorträgt, der Wortbestandteil „Point“ bzw. „Punkt“ sei im Sinne von „Schwerpunkt“ gemeint und werde auch so vom Verkehr verstanden. Soweit die Anmelderin darüber hinaus sinngemäß ausführt, bei Zugrundelegen dieser Wertung bleibe es unverständlich, warum die Marke durch den angefochtenen Beschluss (nur) teilweise zurückgewiesen worden sei, während für einen verbleibenden Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Schutzfähigkeit dagegen bejaht wurde, ist auch für den Senat nicht zu verkennen, dass durchaus eine weitergehende Zurückweisung der Anmeldung in Betracht gekommen wäre. So kann der dargestellte, beschreibende

Begriffsinhalt des Markenworts z. B. gleichermaßen für die beanspruchten Waren „Bekleidungsstücke (Unterhemden, T-Shirts, Hosen, Jacken, Kittel, Kopfbedeckung) zur Benutzung im OP für Ärzte, Personal und Patienten“ herangezogen werden. Dies belegt etwa ein Artikel aus dem Wirtschaftsspiegel IHK, Ausgabe Februar 1/2002 (zu finden auf der Homepage der Anmelderin, a. a. O., unter der Rubrik „Presse“), wo unter dem Titel „Was Ärzte glücklich macht“ darauf hingewiesen wird, dass „*Laserbehandlungen und Fettabsaugung ... Hygieneartikel und -bekleidung erforderlich*“ machen. Eine Abänderung des angefochtenen Beschlusses zu Ungunsten der Anmelderin ist aber unter dem Gesichtspunkt des Verbots der Schlechterstellung (reformatio in peius), das auch für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren gilt, ausgeschlossen.

Da der angemeldeten Marke bereits die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kommt es auf die weitere Frage, ob an ihrer freien Verwendung auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, nicht mehr an, wie dies auch bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen. Nachdem eine mündliche Verhandlung von der Beschwerdeführerin nicht beantragt wurde und nach Wertung des Senats auch nicht sachdienlich gewesen wäre, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 69 MarkenG).

gez.

Unterschriften