



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 61/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. März 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 306 64 161 S 13/08 / S 41/08 Lö**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragsgegners und Beschwerdeführers wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Mit Anträgen vom 21. November 2007 und vom 21. Januar 2008 haben die Antragsteller zu 1) und 2) beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der für den Antragsgegner seit 19. Juli 2007 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 3: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Toilettenpräparate (soweit in

Klasse 3 enthalten), Haarwässer, Haarpflegemittel, Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, Zahnputzmittel

Klasse 36: finanzielle Förderung von Hautforschungsprojekten

Klasse 41: Aus- und Weiterbildung im Bereich der Medizin, Biotechnologie, Mikrobiologie, Pharmazie und Kosmetik; Beratung auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung

Klasse 42: wissenschaftliche und industrielle Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Medizin, Mikrobiologie, Pharmazie, Biotechnologie und der Kosmetik; Dienstleistungen eines chemischen, mikrobiologischen, biotechnologischen und/oder pharmazeutischen Labors; wissenschaftliche Förderung von Hautforschungsprojekten (soweit in Klasse 42 enthalten); technische Evaluierung von Prüfdesigns im Bereich der Medizin, Mikrobiologie, Pharmazie, Biotechnologie und der Kosmetik

Klasse 44: ärztliche Versorgung, insbesondere Dienstleistungen einer Tagesklinik; Beratung auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge und Ernährung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Kosmetik; Dienstleistungen eines medizinischen Labors“

eingetragenen Wortmarke 306 64 161

### **Dermatologikum**

mit der Begründung beantragt, diese sei entgegen § 8 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden. Der angesprochene Verkehr verstehe unter "Dermatologikum" ein Zentrum, in dem sich mehrere Hautärzte zusammengeschlossen hätten. Als Hinweis auf ein Zentrum mit einem bestimmten Bestimmungszweck,

hier für Dermatologie, werde im Deutschen die Endung „- ikum“ verstanden. Zusätzlich finde „Dermatologikum“ im Verkehr als Gattungsbegriff für äußerlich anzuwendende Arzneimittel zur Behandlung von Hautkrankheiten Verwendung und lasse sich in dieser Bedeutung seit 1994 lexikalisch nachweisen. Selbst wenn dieser lexikalische Eintrag auf einer Begriffsfehlinterpretation beruhen sollte, stelle er ein starkes Indiz dafür dar, das maßgebliche Teile des angesprochenen Verkehrs „Dermatologikum“ als Gattungsbegriff im Sinne von „Dermatikum“ und damit gerade nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassten. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei „Dermatologikum“ freihaltebedürftig. Schließlich bestehe die Gefahr einer Täuschung darüber, dass so bezeichnete „Kosmetika“ eine medizinische Wirkung hätten.

Der Antragsgegner hat den Löschungsanträgen widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 6. August 2009 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, einer Eintragung des Zeichens hätten im Eintragungs- und im Entscheidungszeitpunkt die Schutzhindernisse der § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegengestanden. "Dermatologikum" könne ein Institut bezeichnen, das sich mit dermatologischen Fragen beschäftige. Die beanspruchten Dienstleistungen könnten dort erbracht werden oder für eine solche Einrichtung bestimmt sein. Ähnliche Institutsbezeichnungen wie beispielsweise „Therapeutikum, Philosophikum, Physikum, Geomatikum, Immuntherapeutikum, Holztechnikum“ und „Bergbautechnikum“ zeigten, dass das Markenwort sprachüblich gebildet sei. Die von der Lösungsabteilung zur Akte gereichten Nachweise belegten, dass der Begriff "Dermatologikum" zudem als Synonym für "Dermatikum" Verwendung finde. Für die beanspruchten Waren der Klasse 3 könne es sich um einen reinen Gattungsbegriff für Waren zu Hautbehandlung handeln, jedenfalls bestehe zwischen ihnen und einem „Dermatologikum“ ein enger sachlicher beschreibender Bezug.

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Antragsgegner mit seiner Beschwerde. Er vertritt die Auffassung, bei der Bezeichnung "Dermatologikum" handle es sich um eine originäre, nicht lexikalisch nachweisbare und i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterscheidungskräftige Wortneuschöpfung des Hamburger Dermatologen Dr. Paul Gerson Unna, welcher im Jahre 1881 das "Dermatologikum Hamburg" gegründet habe. Seit dieser Zeit sei "Dermatologikum" ausschließlich im Zusammenhang mit dem Hamburger Institut verwendet worden. Diese Tradition habe der Antragsgegner im Jahre 1997 aufgegriffen und diese Bezeichnung fortan für den Geschäftsbetrieb der Hamburger Hautklinik "DERMATOLOGICUM" verwendet. Die Identifikationswirkung des Markenwortes, die sich aus einer Anzahl zur Akte gereichter Stellungnahmen namhafter deutscher Wissenschaftler ablesen lasse, zeige, dass sich „Dermatologikum“ als Herkunftshinweis eigne. Mit Ausnahme eines Eintrags im „Duden, Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke“, welchem, wie die verantwortliche Redaktion bereits bestätigt habe, ein fehlerhaftes Begriffsverständnis zu Grunde gelegen habe, sei das Markenwort lexikalisch nicht nachweisbar. Dass es auf eine beschreibende Angabe anspiele, reiche zur Schutzversagung nicht aus. Der korrekte Gattungsbegriff für ein äußerlich anzuwendendes Arzneimittel zur Behandlung von Hautkrankheiten laute "Dermatikum". Als Kunstwort sei "Dermatologikum" nicht freihaltebedürftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Auch die Gefahr einer Täuschung des Verkehrs bei Verwendung des Markenwortes für "Kosmetika" bestehe nicht.

Der Antragsgegner und Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. August 2008 aufzuheben und die Löschungsanträge der Antragsteller zu 1) und zu 2) vom 21. November 2007 und 21. Januar 2008 zurückzuweisen.

Die Antragsteller und Beschwerdegegner zu 1) und zu 2) beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 13. März 2012 haben die Beteiligten ihre gegenseitigen Standpunkte vertieft. Zusammen mit der Ladung zu diesem Termin hat der Senat darauf hingewiesen, dass „Dermatologikum“ von Anfang an nicht schutzfähig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gewesen sein könnte, weil dieses Wort darauf hinweise, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für eine Einrichtung bestimmt seien, die sich mit Heilbehandlungen für die menschliche Haut befasse oder von einer solchen Einrichtung erstellt werde. Außerdem hat er die Beteiligten auf die Entscheidungen BPatG 30 W (pat) 518/10, Entsch. v. 29. September 2011 – CARDIOLOGICUM HAMBURG; BPatG 28 W (pat) 46/10, Entsch. v. 27. Juni 2011 – Orthopaedicum und BPatG 30 W (pat) 74/10, Entsch. v. 9. Dezember 2010 – radiologicum aufmerksam gemacht. Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde des Antragsgegners hat in der Sache keinen Erfolg. Auf die zulässigen Löschungsanträge der Antragsteller zu 1) und zu 2) ist die Marke 306 64 161 „Dermatologikum“ für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen zu löschen, §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG.

Der Antragsgegner hat den innerhalb der Zehn-Jahres-Frist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG gestellten Löschungsanträgen jeweils innerhalb der in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG bestimmten Frist widersprochen.

Einer Eintragung der angegriffenen Marke hat sowohl bei der Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschungsanträge das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegengestanden, §§ 50 Abs. 2 S. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 - Libertel). Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Die maßgeblichen Verkehrskreise definiert der Gerichtshof der Europäischen Union als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 - SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 - Libertel). Bezeichnungen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, kommt keine Unterscheidungskraft zu, denn bei derartigen beschreibenden Angaben fehlen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH WRP 2010, 1504, 1506 - Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 949, 951 - Rn. 20 - My World; GRUR 2009, 411 - Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Nach diesen Grundsätzen fehlt „Dermatologikum“ ebenso, wie dies

bereits im Eintragungszeitpunkt der Fall gewesen ist, für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Das Markenwort „Dermatologikum“ ist abgeleitet von dem Fachterminus „Dermatologie“, der die Lehre von den Hautkrankheiten (vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]) bezeichnet und auch für eine Fachabteilung eines Krankenhauses stehen kann. Der Wortbestandteil „-ikum“ bzw. „-icum“ ist eine Endung sächlicher Substantive, die eine bestimmte Sache, einen Zeitabschnitt und Ähnliches bezeichnen (vgl. Duden, Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl. 2007, S. 600). Ein „Technikum“ ist eine technische Fachschule, ein „Praktikum“ ist eine außerhalb der (Hoch-)Schule abzuleistende praktische Tätigkeit in einer Organisation oder Institution. Im Bereich der Medizin werden mit dieser Endung häufig Heilmittel bezeichnet (Antibiotikum, Kardiakum, Narkotikum, Therapeutikum); ein „Klinikum“ ist ein Zusammenschluss von Kliniken unterschiedlicher Fachgebiete zur Gesundheitsversorgung (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1004; 1365; 1736; ebenda 6. Aufl. 2006, S. 965, 1310, 1668); daneben widmen sich derartige Zusammenschlüsse zu einem Klinikum im Allgemeinen der Lehre und Forschung. Das Wort „Dermatologikum“ reiht sich in die obengenannten vergleichbar gebildeten Ableitungen mit dem Bestandteil „-ikum“ ein (vgl. BPatG 30 W (pat) 518/10, Entsch. v. 29. September 2011 – CARDIOLOGICUM HAMBURG).

Die Bedeutung der Markenbestandteile ist stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt), die hier den Bereich der Wissenschaft, der Medizin und der Hauptpflege betreffen oder betreffen können und sich an allgemeine Verkehrskreise ebenso wie an den Fachverkehr mit Spezialkenntnissen auf dem Gebiet der Dermatologie richten.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen bezeichnet und hat „Dermatologikum“ im Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke im Juni 2007 eine fachmedizinische Einrichtung für Dermatologie bezeichnet, bei welcher es sich um eine Arztpraxis, eine Klinik oder eine Apotheke handeln kann.

Mit dieser Bedeutung vermag „Dermatologikum“ die in Klasse 3 beanspruchten Waren entweder selbst zu beschreiben oder einen engen sachlichen beschreibenden Bezug zu ihnen herzustellen (vgl. BPatG 28 W (pat) 46/10, Entsch. v. 27. Juni 2011, S. 12 oben - orthopaedicum). Diese Waren können mit der Haut in Berührung kommen und speziell für Menschen mit Hautproblemen sowie in Krankenhausapotheken und Apotheken angeboten werden, die mit einer Fachklinik für Dermatologie zusammenarbeiten oder einer medizinischen Einrichtung zur Behandlung von Hautproblemen angeschlossen sind.

Für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36, 41, 42 und 44 stellt „Dermatologikum“ eine beschreibende Sachangabe zur Art, Erbringungsstätte oder Bestimmung so gekennzeichnete Dienstleistungen dar, die für die damit angesprochenen Fachverkehrskreise wie auch für die allgemeinen Verkehrskreise aufgrund der oben genannten, allgemein bekannten Verwendungsformen ohne weiteres erkennbar ist (vgl. (vgl. BPatG 30 W (pat) 518/10, Entsch. v. 29. September 2011 – CARDIOLOGICUM HAMBURG; BPatG 30 W (pat) 74/10, Entsch. v. 9. Dezember 2010, S. 8 unten - radiologicum). So können die von der angegriffenen Marke in Klasse 36 beanspruchten Finanzdienstleistungen zur Förderung von Hautforschungsprojekten für ein Dermatologikum im Sinne einer Klinik Einrichtung oder eines Zusammenschlusses von Fachärzten auf dem Gebiet der Dermatologie bestimmt sein. Die in Klasse 41 beanspruchten Beratungs-, Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen sowie die in Klasse 42 beanspruchten wissenschaftlichen, Forschungs- und technischen Dienstleistungen können durch eine solche Einrichtung erbracht werden. Die in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen gehören schließlich zum typischen Tätigkeitsgebiet einer dermatologischen Klinik.

„Dermatologikum“ wird deshalb in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als Sachhinweis verstanden, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis.

Daraus, dass die Endung „-ikum“ bzw. „-icum“, wie oben ausgeführt, in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wird, lässt sich keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit ableiten. In rechtlicher Hinsicht ist es nicht erforderlich, dass der Verkehr die Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als sachbezogenen Begriff wahrnimmt. Ein Zeichen ist nämlich bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 - DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - BIOMILD/Campina Melkunie). Auch auf die Frage der Neuheit einer Wortbildung kommt es entgegen der Auffassung des Antragsgegners nicht an; die Feststellung der Unterscheidungskraft einer Marke erfolgt im Wege einer Prognose unabhängig von einer Benutzung (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. Rn. 139 zu § 8 m. w. N.).

Entsprechende Feststellungen zu vergleichbaren Wortbildungen hat das Bundespatentgericht bereits in seinen Entscheidungen BPatG 30 W (pat) 518/10, Entsch. v. 29. September 2011 – CARDIOLOGICUM HAMBURG; BPatG 28 W (pat) 46/10, Entsch. v. 27. Juni 2011 – Orthopaedicum; BPatG 30 W (pat) 74/10, Entsch. v. 9. Dezember 2010 – radiologicum; BPatG 30 W (pat) 14/10, Entsch. vom 11. November 2010 - Pneumologikum Frankfurt getroffen; diese Entscheidungen sind auf der Homepage des Gerichts veröffentlicht.

Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der

Eintragung ausgeschlossen und bereits im Eintragungszeitpunkt ausgeschlossen gewesen.

Angesichts dessen kann dahinstehen, ob „Dermatologikum“ von maßgeblichen teilen des Verkehrs im Eintragungszeitpunkt zugleich als Synonym für „Dermatikum“ verwendet worden ist und noch heute verwendet wird. Auch die von den Antragstellern zu 1) und zu 2) erörterte Frage, ob einer Eintragung zusätzlich weitere Schutzhindernisse des § 8 MarkenG entgegengestanden haben, bedarf keiner Entscheidung. Die Beschwerde des Antragsgegners war zurückzuweisen.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG gibt die Sache schließlich keine Veranlassung.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb