



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 580/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 1 039 470

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juli 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Dorn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland sucht die am 21. April 2010 international registrierte Wortmarke IR 1 039 470

### **PERFLUORON**

nach, und zwar für die Waren der

Klasse 10: Appareils, instruments et ustensiles ophthalmiques chirurgicaux et médicaux.

Mit Beschluss vom 30. Juni 2011 hat die Markenstelle für Klasse 10 IR den nachgesuchten Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses verweigert. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei der IR-Marke „PERFLUORON“ handle es sich um eine üblich gewordene Bezeichnung für die Substanz „Perfluoro-n-octane“, welche ausweislich der Recherchebelege des DPMA bereits vor der erstmaligen Markenregistrierung des Begriffs „Perfluoron“ in den hier angesprochenen (Fach-) Verkehrskreisen gebräuchlich gewesen sei. In Verbindung mit den beanspruchten Erzeugnissen aus dem Bereich der Augenchirurgie/-medizin würden die angesprochenen medizinischen Verkehrskreise in der um Schutz nachsuchenden Angabe nur eine allgemeine und unmittelbar beschreibende Sach- und Qualitätsangabe dahingehend erkennen, dass die so gekennzeichneten medizinischen Geräte speziell für die Anwendung in Verbindung mit Perfluoro-n-octane entwickelt seien bzw. in Verbindung mit dieser Substanz funktionierten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin, die nicht begründet wurde. Auch im patentamtlichen Verfahren hat sich die IR-Markeninhaberin

auf den Beanstandungsbescheid des DPMA vom 23. März 2011 nicht zur Sache geäußert.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 10 IR, vom 30. Juni 2011 aufzuheben.

Sie bittet um eine Entscheidung nach Aktenlage.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der schutzsuchenden IR-Wortmarke „PERFLUORON“ steht hinsichtlich der beanspruchten Waren sowohl das absolute Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch das der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weshalb ihr der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu Recht von der IR-Markenstelle verweigert worden ist (§§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1 MarkenG, Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ).

1. Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können

und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 35, 36 - BIOMILD; GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 25 - Chiemsee).

Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass es sich bei dem um Schutz nachsuchenden Zeichen „PERFLUORON“ um eine üblich gewordene Fachbezeichnung für die medizinische Substanz „Perfluoro-n-octane“ handelt. Ausweislich der Recherchebelege des DPMA wird das Wort „PERFLUORON“ im augenmedizinischen Bereich u. a. in zahlreichen wissenschaftlichen und medizinischen Artikeln und Beiträgen in diesem Sinne beschreibend verwendet, und zwar bereits vor der Registrierung der Basismarke. Es ist daher auch davon auszugehen, dass den hier angesprochenen Fachverkehrskreisen aus dem Bereich der Augenchirurgie/-medizin der Fachbegriff „Perfluoron“ als Bezeichnung der Substanz „Perfluoro-n-octane“ jedenfalls aus den einschlägigen Fachpublikationen bekannt und geläufig ist, sofern sie nicht bereits in ihrer Ausbildung damit konfrontiert wurden.

Im Zusammenhang mit den in Klasse 10 beanspruchten Waren „Appareils, instruments et ustensiles ophtalmiques chirurgicaux et médicaux“ werden die angesprochenen medizinischen Fachverkehrskreise die Bezeichnung „PERFLUORON“ als beschreibende Sachangabe dahingehend erkennen und verstehen, dass die so gekennzeichneten Geräte und Instrumente aus dem Bereich der Augenchirurgie und -medizin speziell für die Anwendung in Verbindung mit der Substanz „Perfluoro-n-octane“ bestimmt und geeignet sind.

Die schutzsuchende Angabe erschöpft sich damit in einer unmittelbar beschreibenden Abgabe über den Verwendungs- und Bestimmungszweck der beanspruchten Waren. Die Bezeichnung „PERFLUORON“ muss von den Mitbewerbern der IR-Markeninhaberin deshalb frei verwendet werden können.

2. Dem begehrten Zeichen fehlt auch jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn die angesprochenen Fachverkehrskreise werden darin wegen seines oben dargestellten beschreibenden Aussagegehalts in Bezug auf die beanspruchten Waren keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

Klante

Paetzold

Dorn

Me