



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 78/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2011 037 673.5**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 29. Juli 2015 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Dezember 2011 und 9. Mai 2012 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und die Dienstleistung „Werbung“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **MPH**

ist am 13. Juli 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 5: pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel, Medizinprodukte sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Fungizide, Herbizide;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung bei der Organisation und Füh-

rung von Unternehmen; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für gewerbliche und Werbezwecke im medizinischen und pharmazeutischen Bereich, insbesondere für pharmazeutische Unternehmen, Apotheker, Ärzte, Patienten, Krankenkassen und deren Fachverbände;

Klasse 36: Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Beteiligungsverwaltung;

Klasse 41: Durchführung von Schulungen; Herausgabe, Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen gedruckten Kommunikationsmitteln, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Durchführung von Kongressen und Seminaren im medizinischen und pharmazeutischen Bereich, insbesondere für pharmazeutische Unternehmen, Apotheker, Ärzte, Patienten, Krankenkassen und deren Fachverbände

angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 7. Dezember 2011 und 9. Mai 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft hinsichtlich der folgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 05: Pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel, Medizinprodukte sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke,

Klasse 35: Werbung; Organisation und Durchführung von Ausstellungen für gewerbliche und Werbezwecke im medizinischen und pharmazeutischen Bereich, insbesondere für pharmazeutische Unternehmen, Apotheker, Ärzte, Patienten, Krankenkassen und deren Fachverbände;

Klasse 41: Durchführung von Schulungen; Herausgabe, Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen gedruckten Kommunikationsmitteln, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Durchführung von Kongressen und Seminaren im medizinischen und pharmazeutischen Bereich, insbesondere für pharmazeutische Unternehmen, Apotheker, Ärzte, Patienten, Krankenkassen und deren Fachverbände.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Buchstabenfolge **MPH** werde von den angesprochenen Verkehrskreisen, die sich aus dem allgemeinen Durchschnittsverbraucher und den Fachkreisen aus pharmazeutischen Unternehmen, Krankenkassen, Apothekern, Ärzten und Patienten zusammensetzten, als Abkürzung für den medizinischen Wirkstoff „Methylphenidat“ verstanden, der zur Behandlung des ADS/ADHS-Syndroms eingesetzt werde. Für die Waren der Klasse 5 könne das Zeichen in dieser Bedeutung eine Wirkstoffangabe darstellen, für die Dienstleistungen der Klasse 35 und 41 stehe das Verständnis als Themenangabe im Vordergrund. Soweit die Anmelderin auf weitere Bedeutungen der Abkürzung wie „male pseudohermaphroditism“, „manifest pulmonale hypertonie“, „melphalan“, „Master of Public Health“ oder „miles per hour“ hinweise, hätten auch diese einen sachbeschreibenden Aussagegehalt für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen, um die hinreichende Bestimmtheit des Akronyms zu belegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 14. Juni 2012, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Dezember 2011 und 9. Mai 2012 aufzuheben.

Sie hat die Beschwerde nicht begründet. Im Anmeldeverfahren hat sie vorgetragen, die Buchstabenfolge weise eine schutzbegründende Unbestimmtheit auf, weil sie für eine Vielzahl von Sachbegriffen stehe. Weder für die verfahrensgegenständlichen Waren- noch für die Dienstleistungsgebiete lasse sich eine beschreibende Bedeutung feststellen. Wegen der Vielzahl der möglichen Bedeutungen - zehn allein im medizinischen Bereich - sei nicht davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr dem Zeichen „MPH“ die Bedeutung „Methylphenidat“ zuordne. Bei der Suche nach der Buchstabenfolge auf Google stoße man auch auf den Firmennamen der Anmelderin. Deshalb verbinde der durchschnittlich informierte Verbraucher mit MPH einen Hinweis auf deren Unternehmen.

Zum weiteren Vorbringen wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Der Senat konnte über die Sache im schriftlichen Verfahren entscheiden, weil eine mündliche Verhandlung weder von der Beschwerdeführerin beantragt noch vom Senat als sachdienlich erachtet wurde, § 69 MarkenG.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde ist nur im tenorierten Umfang begründet. Der Eintragung des Zeichens stehen für die Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und die Dienstleistung „Werbung“ keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es der angemeldeten

Marke insoweit nicht an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen fehlt dem Zeichen dagegen die für die Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH, GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH, GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, a. a. O. - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BioID; a. a. O., Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; a. a. O. - My World).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR

2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH, GRUR 2013, 522, Rn. 8 - Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. - Die Vision; a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung (BGH, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH, GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor; BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard; a. a. O., Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH, GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOOR!; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH, a. a. O. Rn. 23 - TOOOR!; a. a. O. 855 Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Auch Buchstaben und Buchstabenkombinationen kann die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen, wenn sie gebräuchliche und für die angesprochenen Ver-

kehrskreise verständliche Abkürzungen beschreibender Angaben darstellen. Für eine Zurückweisung wegen Schutzunfähigkeit muss in einer auf die beanspruchten Waren- oder Dienstleistungen bezogenen Einzelfallbeurteilung festgestellt werden, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Annahme besteht, dass derartige Buchstaben auf dem einschlägigen Gebiet als beschreibende Angaben benutzt und benötigt werden (vgl. BGH GRUR 2002, 262 - AC; GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 204 m. w. N.).

Den Anforderungen an die Schutzfähigkeit genügt die angemeldete Buchstabenkombination **MPH** nur für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen enthält die angemeldete Buchstabenkombination einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.

2. Wie die Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen zutreffend festgestellt hat, wird **MPH** von den angesprochenen Verkehrskreisen im hier relevanten Medizin- und Gesundheitsbereich in erster Linie als Abkürzung für den pharmazeutischen Wirkstoff „Methylphenidat“ verstanden. Daneben steht die Buchstabenfolge unter anderem für „Melphalan“, einen im Bereich der Krebsbekämpfung eingesetzten zytostatischen Wirkstoff, „Master of Public Health“, einen Aufbaustudien-gang im Bereich der Gesundheitswissenschaften und für „manifeste pulmonale Hypertonie“, die sichtbare (manifeste) Form einer Bluthochdruckerkrankung im Bereich des Lungenkreislaufs. Die weitere Bedeutung „miles per hour“ kann im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Gesundheitsbereich vernachlässigt werden. Wie sich aus den Recherchebelegen der Markenstelle ergibt und auch die Recherchen des Senats bestätigt haben, war **MPH** bereits bei Anmeldung des Zeichens im Juli 2011 als Abkürzung für den Wirkstoff „Methylphenidat“ gebräuchlich. Methylphenidat ist eine amphetaminähnliche Substanz mit stimulierender Wirkung, die – unter anderem in dem Präparat Ritalin – zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen (ADS/ADHS) sowie bei Narkolepsie verabreicht wird. Als verkehrs- und ver-

schreibungsfähiges Betäubungsmittel unterliegt der Wirkstoff einer gesonderten Verschreibungspflicht. Er wird in großem Umfang auch zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen verabreicht, unter anderem, um deren krankheitsbedingte Schulprobleme zu mildern. Hier ist sein Einsatz - auch wegen seiner Einordnung als Gefahrstoff - wissenschaftlich und gesellschaftlich umstritten.

Für die Waren der Klasse 5 „pharmazeutische Erzeugnisse, Arzneimittel, Medizinprodukte sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ steht diese Bedeutung der Buchstabenfolge **MPH** im Vordergrund und wird jedenfalls von den angesprochenen Fachverkehrskreisen als Angabe des Inhaltsstoffes dieser Waren und damit als Merkmalsangabe aufgefasst werden. Pharmazeutische Erzeugnisse und Arzneimittel können Methylphenidat enthalten. Medizinprodukte, zu denen auch Diagnosemittel gehören, und Präparate für die Gesundheitspflege können zum Einsatz im Rahmen der Behandlung mit Methylphenidat bestimmt sein, etwa zur Bestimmung des Medikamentenspiegels im Blut des Patienten.

Für die Dienstleistungen der Klasse 35 „Organisation und Durchführung von Ausstellungen für gewerbliche und Werbezwecke im medizinischen und pharmazeutischen Bereich, insbesondere für pharmazeutische Unternehmen, Apotheker, Ärzte, Patienten, Krankenkassen und deren Fachverbände“, die ausdrücklich an den Fachverkehr im Bereich des Gesundheitswesens gerichtet sind, wird die Buchstabenfolge ebenfalls als Hinweis auf „Methylphenidat“ als Thema der Veranstaltungen aufgefasst werden.

Für die Dienstleistungen der Klasse 41 „Durchführung von Schulungen; Herausgabe, Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen gedruckten Kommunikationsmitteln, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Durchführung von Kongressen und Seminaren im medizinischen und pharmazeutischen Bereich, insbesondere für pharmazeutische Unternehmen, Apotheker, Ärzte, Patienten, Krankenkassen und deren Fachverbände“ steht das Verständnis von **MPH** als Abkürzung von „Master of Public Health“ im Vordergrund. „Master of Public Health“

ist ein Masterstudiengang mit Schwerpunkt auf der ganzheitlichen Gesundheit der Bevölkerung und dem Gesundheitssystem im Ganzen. Die Fortbildungs- und Publikationsdienstleistungen können Lerninhalte dieses Studiums zum Gegenstand haben und der Vermittlung dieser Lerninhalte dienen. Aber auch in der Bedeutung „Methylphenidat“ stellt die Buchstabenfolge eine Sachangabe für diese Dienstleistungen dar. Sie können Einsatz, Verwendung und Wirkung von „Methylphenidat“ zum Gegenstand haben. Es herrscht Übereinstimmung, dass sich die über Jahre andauernde Behandlung von ADS und ADHS nicht auf die Gabe von Methylphenidat beschränken darf, sondern in eine therapeutische Gesamtstrategie eingebunden sein muss, die psychologische, pädagogische und soziale Maßnahmen umfasst. Zudem kann die Behandlung mit Methylphenidat zu teilweise schweren und das tägliche Leben des Patienten beeinträchtigenden Nebenwirkungen wie Nervosität, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und damit einhergehendem Gewichtsverlust, Verminderung des Körperwachstums, Aggressionen, Depressivität, Schlafstörungen, Erbrechen etc. führen. Deshalb besteht im Zusammenhang mit der Wirkstoffgabe ein breiter Fortbildungsbedarf sowohl bei Fachpublikum als auch bei den betroffenen Patienten und ihren Angehörigen. Diese werden die Buchstabenfolge unmittelbar als Themenangabe der entsprechenden Publikationsdienstleistungen und Fortbildungsveranstaltungen verstehen.

Die Mehrdeutigkeit der Buchstabenfolge vermittelt dem Zeichen keine Unterscheidungskraft, da sie in allen in Betracht kommenden Bedeutungen eine beschreibende Angabe darstellt. Zudem fehlt es einem Zeichen schon dann an Unterscheidungskraft, wenn es in einer seiner Bedeutungen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt, unabhängig, ob es auch andere, nicht beschreibende Bedeutungen haben kann (BGH GRUR 2014, 569 Rn. 20 – HOT).

3. Hinsichtlich der Warengruppe „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ waren die angegriffenen Beschlüsse dagegen aufzuheben, weil die Buchstabenfolge insoweit keine gebräuchliche Abkürzung für eine diese Waren betreffende Sachangabe darstellt.

Gerade diejenigen Verkehrskreise, die den Wirkstoff „Methylphenidat“ kennen, werden bei mit **MPH** gekennzeichneten diätetischen Erzeugnissen nicht davon ausgehen, dass das Produkt diesen Inhaltsstoff enthält, da er als Betäubungsmittel einer besonderen Verschreibungspflicht unterliegt und deshalb in diätetischen Erzeugnissen nicht verwendet wird. Über den möglichen Sachzusammenhang, dass das diätetische Erzeugnis zur begleitenden Anwendung bei der Therapie mit „Methylphenidat“ geeignet ist, etwa um unerwünschte Nebenwirkungen auszugleichen, kommt der Verkehr - wenn überhaupt - nur durch eine für die Prüfung der Unterscheidungskraft unzulässige analysierende Betrachtungsweise. Denn er ist zwar an die beschreibende Nennung der Erkrankung gewöhnt (Nervosität, Venenleiden, Schlafstörungen etc.), zu deren Linderung die diätetischen Erzeugnisse eingesetzt werden, im Bereich der diätetischen Erzeugnisse ist es aber unüblich, den Wirkstoff zu benennen, zu dessen Ergänzung das diätetische Produkt konzipiert ist. Daher liegt das Verständnis der Buchstabenfolge **MPH** als Abkürzung eines medizinischen Wirkstoffes für den angesprochenen Verkehr fern. Auch sonstige sachbeschreibende Bedeutungen der Buchstabenfolge für diätetische Erzeugnisse sind nicht erkennbar.

4. Auch für die Dienstleistung „Werbung“ stellt **MPH** keine gebräuchliche Abkürzung einer sachbeschreibenden Angabe dar. Als Abkürzung für „Methylphenidat“ oder andere medizinischen Fachbegriffe kommt der Buchstabenfolge nicht die Qualität einer Sachaussage über Werbedienstleistungen zu. Werbedienstleistungen können zwar für das Produkt „Methylphenidat“ erbracht werden. Es entspricht aber nicht den Branchengewohnheiten, Werbedienstleistungen durch das konkret beworbene Produkt zu beschreiben, weil die Festlegung auf einen bestimmten Inhalt eine nicht gewollte Beschränkung bedeuten würde. Üblich zur Beschreibung der Werbedienstleistungen ist dagegen etwa eine Bezeichnung nach Art des Mediums oder der Branche, auf die die Werbeleistungen bezogen sind, während eine Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet nicht erfolgt (vgl. BGH GRUR 2009, 949 Rn. 24 - My World; BPatG, Beschluss vom 27.11.2013, 29 W (pat) 523/12 - myJobs; Beschluss vom 01.10.2014, 29 W (pat) 554/12 - Alblust). Der Buchsta-

benfolge **MPH** ist weder ein Hinweis auf die Art des verwendeten Werbemediums zu entnehmen, noch ist sie als Beschreibung der Branche, für die die Leistungen angeboten werden, geeignet.

Daher waren die angegriffenen Beschlüsse insoweit aufzuheben. Im Übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu