



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 37/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 005 004.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Akintche und des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2018 und vom 18. Juli 2019 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 5: veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere;

Klasse 9: Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 10: Geräte für physikalische Therapie; veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 44: veterinärmedizinische Dienstleistungen; Schönheitspflege für Menschen; Gesundheitspflege für Tiere; Schönheitspflege für Tiere“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

gene4me

ist am 28. Februar 2018 u.a. für die folgenden Waren und Dienstleistungen

„Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere;

Klasse 9: Aufgezeichnete Daten; informationstechnologische, audiovisuelle, multimediale und fotografische Geräte; optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und Simulatoren; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 10: Geräte für physikalische Therapie; medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software;

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen; Schönheitspflege für Menschen; Gesundheitspflege für Tiere; Schönheitspflege für Tiere“

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 27. April 2018 und vom 18. Juli 2019, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich hinsichtlich der o. g. Waren und Dienstleistungen, zurückgewiesen, weil es dem Anmeldezeichen insoweit an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung ist ausgeführt, dem Anmeldezeichen **gene4me** komme der Begriffsinhalt „Gene für mich, Gentherapie für mich“ zu. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke daher ausschließlich als Werbebotschaft verstehen, mit der auf personalisierte Gentherapien hingewiesen werde.

Das englische Wort „gene“ entspreche dem deutschen Wort „Gene“. Bei der Buchstabenfolge „4me“ mit der Bedeutung „for me“ bzw. „für mich“ handele es sich nachweislich um eine in der Werbung vielgenutzte Floskel. Auch sei davon auszugehen, dass „gene“ in der angemeldeten Marke nicht nur im engeren Sinn mit

„Gene“ zu übersetzen sei, sondern auch die Bedeutung „Gentherapie“ aufweise. Typisches Element einer Gentherapie sei es, ein intaktes Gen in eine Körperzelle einzufügen, damit es dort die Funktion eines defekten Gens übernehme. Mit der Wortfolge „Gene für mich“ werde also darauf hingewiesen, dass Gene angeboten würden, die für den Nutzer einen therapeutischen Nutzen haben könnten, z.B. um einen genetischen Defekt zu korrigieren. Mit der Wortfolge **gene4me** werde daher in werbeüblicher Weise auf eine personalisierte Gentherapie hingewiesen.

Ausgehend hiervon bestehe ein enger Sachbezug zu allen zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen. Dies gelte nicht nur für das Durchführen von Gentherapien als Element der medizinischen Dienstleistungen in Klasse 44, sondern auch für die Waren der Klasse 5, da es sich um Medikamente oder Präparate handeln könne, die eine Gentherapie darstellten oder unterstützen könnten. Die Waren der Klasse 9 sowie die Geräte, Apparate und Instrumente der Klasse 10 könnten für den Einsatz bei Gentherapien besonders geeignet sein. Die Dienstleistungen der Klasse 42 könnten sich schließlich inhaltlich-thematisch mit Gentherapien befassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er macht geltend, die angemeldete Marke wirke in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend, sondern klar herkunftshinweisend. Der Slogan **gene4me** werde im vorliegend maßgeblichen Waren- und Dienstleistungszusammenhang gerade nicht als werbeüblich wahrgenommen, sondern verfüge zumindest über einen gewissen Grad an Unterscheidungskraft. Dabei sei zu beachten, dass im medizinischen Bereich – anders als etwa in den Bereichen Medien oder auch Handel – Werbebotschaften mit „4me“ nicht üblich seien. Denn hier würden Werbebotschaften in der Regel eher verhalten und sachlich präsentiert, nicht aber

mittels eines „catchy“ Slogans auf Englisch mit der Zahl „4“ als Substitut für das Wort „for“.

Aber selbst wenn man unterstelle, dass die angemeldete Marke von einem relevanten Teil der angesprochenen Verkehrskreise im Sinne von „Genfürmich“ verstanden werde, weil phonetische Äquivalente (und insbesondere die Verwendung von „4“ als Äquivalent für das englische Wort „for“) üblich geworden seien, sei das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit schutzfähig.

Denn nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „for you“ (BGH I ZB 81/13 = WRP 2015, 195 ff.) könne die Wendung „4me“ für sich gesehen nicht ausschließlich als Kaufappell angesehen werden. Dies müsse gleichermaßen für eine Verbindung von „4me“ mit einer für einen Kaufappell fernliegenden Angabe – wie hier „gene“ – gelten.

Ein Gen (englisch „gene“) sei ein Abschnitt auf der DNA und enthalte die Grundinformation für die Entwicklung von Eigenschaften eines Individuums und zur Herstellung einer biologisch aktiven RNA. Gene würden aber nicht gehandelt und seien einem Vertrieb in Deutschland nicht zugänglich. Im Sinne der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „for you“ könne die Wendung „4me“ daher weder für sich gesehen noch in Verbindung mit dem Bezugswort „gene“ ausschließlich als Kaufappell angesehen werden.

Die Markenstelle habe ferner zur Unrecht einen Sachzusammenhang zwischen dem Anmeldezeichen und den relevanten Waren und Dienstleistungen angenommen und dabei grundsätzlich verkannt, dass Gene nicht einfach als pharmazeutische Erzeugnisse oder diätetische Lebensmittel erworben oder konsumiert werden könnten. Ebenso seien z. B. keine Geräte für physikalische Therapie, medizinische und veterinärmedizinische Apparate und Instrumente bekannt, die dem Verkehr auf dem Marktsegment der „Gentherapie“ begegnen

könnten. Auch die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 9 könnten kein Produktangebot im Zusammenhang mit Genen beinhalten.

Soweit Therapieangebote im Zusammenhang mit Gendefekten existierten, stelle **gene4me** mit der Übersetzung „Gen“ bzw. „Erbgut für mich“ weder eine unmittelbare Beschreibung dar noch bestehe sonst ein hinreichend enger Sachzusammenhang. Die Markenstelle habe sich in unzulässiger Weise damit beholfen, nicht das Wortverständnis von „Gen“, sondern vielmehr die Bedeutung „Gentherapie“ zu Grunde zu legen. Das Wortelement „gene“ könne aber nicht mit „Gentherapie“ gleichgesetzt werden, und auch das Anmeldezeichen **gene4me** beinhalte keinen Hinweis auf eine „Gentherapie für mich“. Ein sachlicher Bezug des Zeichens zu den Dienstleistungen der Klassen 42 und 44 sei demnach nicht erkennbar.

Bei der Wahrnehmung des Anmeldezeichens müsse der Verkehr vielmehr in mehreren Gedankenschritten schlussfolgern, dass hier keine Gene verkauft würden, sondern dass es sich um ein Angebot zu einer medizinischen Therapie handele, bei der „ggf. auf das bei dem jeweiligen Betrachter vorhandene Erbgut in verschiedener Weise eingewirkt“ werde. Damit könne aber nicht von einer rein werbemäßigen Aussage ausgegangen werden. Vielmehr beinhalte das Anmeldezeichen einen Herkunftshinweis und sei somit unterscheidungskräftig.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2018 und vom 18. Juli 2019 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat dem Anmelder mit der Terminladung vom 20. Oktober 2020 Rechercheergebnisse übersandt. Mit Schriftsatz vom 16. Februar 2021 hat dieser seinen ursprünglich gestellten hilfsweisen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht bestehen.

Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da die angemeldete Marke **gene4me** in Bezug auf die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9, 10, 42 und 44 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1, 5 MarkenG).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10

– HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung von (sloganartigen) Wortfolgen auszugehen, an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen sind (EuGH GRUR Int 2012, 914 Rn. 25 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 14 – Gute Laune Drops; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy). Daher ist die Tatsache allein, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, nicht genügend zur Verneinung der für die Schutzfähigkeit erforderlichen Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 44 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Denn der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht von vorneherein aus. Entscheidend ist, ob der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht, oder ob die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren

und Dienstleistungen wahrgenommen wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 45 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 23 – Gute Laune Drops). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder bei Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 23 – Gute Laune Drops; GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2009, 949 Rn. 12 – My World; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Weist die Wortfolge einen unterscheidungskräftigen Bestandteil auf, wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook). Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des Weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook; GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook; GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge **gene4me** in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zu verneinen, da die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung insoweit ohne besonderen gedanklichen Aufwand nur und ausschließlich als beschreibende Sachangabe mit anpreisendem Charakter

auffassen, so dass sie diese nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb bzw. Unternehmen erkennen.

a) Die angemeldete Marke ist unmittelbar erkennbar aus den Bestandteilen „gene“, „4“ und „me“ zusammengesetzt.

b) Das englische Wort „gene“ (deutsch: Gen) wird vom inländischen Verkehr auf Anhieb als Hinweis auf „Gene“ und hiermit in Zusammenhang stehende Waren und Dienstleistungen verstanden, wie auch der Anmelder nicht ernsthaft in Abrede stellt.

c) Die zwischen den beiden Wörtern befindliche Zahl „4“ wird bereits seit langem wegen der Klangidentität bei englischer Aussprache als Kürzel für das Wort „for“ (=für) verwendet und ist mit dieser Bedeutung auch inländisch insbesondere aus der Werbung bekannt (vgl. u.a. BPatG, 30 W (pat) 503/17 – AKTIVplan 4 u; 30 W (pat) 42/16 – gesundheit4friends; 27 W (pat) 548/13 – assist4me; 26 W (pat) 4/13 – stoff4you; 33 W (pat) 153/01 – 4students; 27 W (pat) 66/02 – all4printer; 27 W (pat) 78/12 – active4fun).

d) Werbeüblich sind dabei auch Kombinationen der Ziffer 4 (als Kürzel für „for“) mit einem Bezugswort bzw. – wie hier – mit englischsprachigen Personalpronomen wie „me“ oder „you“ (vgl. aus der Rspr. u.a. BPatG, 27 W (pat) 548/13 – assist4me; 26 W (pat) 4/13 – stoff4you; 30 W (pat) 503/17 – AKTIVplan 4 u; 33W(pat)006/02 – IPO 4 U). Ausgehend hiervon erschließt sich dem inländischen Verkehr die Bedeutung („für mich“) der Zeichenkombination „4me“ innerhalb des Anmeldezeichens ohne Weiteres. Die Wendung bewirkt beim Kunden ein Gefühl der persönlichen Ansprache im Sinne eines speziell auf ihn („für mich“) und seine individuellen Bedürfnisse ausgerichteten Waren- und Dienstleistungsangebotes (vgl. so schon BPatG, 27 W (pat) 548/13 – assist4me; 30 W (pat) 92/10 – For Me).

e) Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr dem Gesamtzeichen **gene4me** auf Anhieb die Bedeutung „Gene für mich“ entnehmen. Mit dieser

Bedeutung ist das Anmeldezeichen aber ohne Weiteres geeignet, werblich-anpreisend auf Waren und Dienstleistungen in Zusammenhang mit „individualisierten Genen“ hinzuweisen.

f) Die hiergegen gerichtete Einwendung des Anmelders, die werbliche Ansprache („4me“) sei speziell im medizinischen Bereich „unüblich“, greift nicht durch. Denn im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang kann der angesprochene Verkehr die Wendung „4me“ und das Gesamtzeichen **gene4me** schon deshalb ohne Weiteres im Sinne eines speziell auf den Patienten und seine individuellen Bedürfnisse ausgerichteten Angebots verstehen, weil nachweislich derartige auf den Patienten zugeschnittene Gentherapien unter Übertragung „individualisierter Gene“ angeboten werden.

Die Therapieform der Gentherapie wird nach den Rechercheergebnissen des Senats, die dem Anmelder zur Verfügung gestellt worden sind, ausdrücklich als „individualisierte Medizin“ bezeichnet (vgl. etwa die Anlagen „www.leopoldina.org.“, Individualisierte Medizin“; „www.deutsche-apotheker-zeitung.de“: „Wunder der Gentherapie, endlich individualisierte und zielgerichtete...“). Als Gentherapie gelten dabei alle Verfahren, bei denen kranke Gene ersetzt oder „abgeschaltet“ werden oder neue Gene zur Krankheitsbehandlung im Körper der Patienten etabliert werden. Letzteres, die Übertragung „gesunder“ - im Labor nach den jeweiligen Bedürfnissen „individualisierter“ - Gene in das Erbgut des Patienten, wird aber mit der Wendung **gene4me** beschrieben.

g) Ausgehend hiervon stellt das Zeichen **gene4me** in Bezug auf alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ausschließlich eine beschreibende Sachangabe mit anpreisendem Charakter dar, die der Verkehr nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb bzw. Unternehmen erkennt:

aa) In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 5 („Pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Präparate“) erschöpft sich das Anmeldezeichen in

einem werblich-anpreisenden Hinweis auf individualisierte Gentherapien, bei denen auf den konkreten Patienten zugeschnittene Gene („Gene für mich“) eingesetzt werden.

Entgegen dem Vorbringen des Anmelders umfassen die genannten Waren der Klasse 5 auch Gentherapien unter Einsatz „individualisierter“ Gene. Denn solche Gentherapien werden rechtlich dem Regelbereich der Arzneimittel zugeordnet (vgl. die Anlagen: www.vfa.de, „Gentherapien sind Medikamente – wieso eigentlich“; handelsblatt.com, „Gene als Arznei“) und lassen sich insoweit unmittelbar unter die o. g. Warenobergriffe subsumieren.

bb) Die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 9, im Einzelnen:

„Aufgezeichnete Daten; informationstechnologische, audiovisuelle, multimediale und fotografische Geräte; optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und Simulatoren; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“

können sich entweder inhaltlich-thematisch auf individualisierte Gentherapien beziehen („aufgezeichnete Daten“; „Unterrichtsapparate und Simulatoren“), oder es kann sich nach den Rechercheergebnissen des Senats um Apparate und Gerätschaften handeln, die im Rahmen einer solchen Gentherapie eingesetzt werden bzw. hierfür bestimmt sind. Denn nach den dem Anmelder zur Verfügung gestellten Fundstellen kommen im Rahmen einer Gentherapie eine Vielzahl von spezifischen Geräten zum Einsatz, darunter auch qualifizierte Geräte zur Testung und Qualitätskontrolle sowie die von dem Anmelder beanspruchten optischen Geräte (vgl. die Anlagen: „www.izi.fraunhofer.de“; „www.presens.de“, „Optische Sensortechnologie für die Zellkulturüberwachung“; vgl. ferner die Google-

Recherche zu „Gentherapie optische Geräte“). Insoweit beinhaltet das Anmeldezeichen einen Sachhinweis auf die Art und Bestimmung dieser Geräte und ihrer (Zubehör-)Teile.

cc) Dasselbe gilt für die in Klasse 10 beanspruchten

„medizinischen Apparate und Instrumente; Teile und Zubehör für medizinische Apparate und Instrumente, soweit in dieser Klasse enthalten“

Auch unter den weiten Oberbegriff der „medizinischen Apparate und Instrumente“ können solche Apparate fallen, die im Rahmen einer individualisierten Gentherapie zum Einsatz gelangen.

dd) Die folgenden Dienstleistungen der Klasse 42

„Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“

können auf die Entwicklung „individualisierter“ Gentherapien und hiermit in Zusammenhang stehender Produkte gerichtet sein, so dass zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender, enger beschreibender Bezug besteht. Gleiches gilt für „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software“.

ee) In Klasse 44 können „Medizinische Dienstleistungen“ sowie die „Gesundheitspflege für Menschen“ die Durchführung von gentherapeutischen Verfahren mit individualisierten Genen („Genen für mich“) umfassen.

In Bezug auf die genannten Waren- und Dienstleistungen steht der Eintragung der Marke **gene4me** daher das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegen.

3. Die hiergegen gerichteten Einwendungen des Anmelders verhelfen der Beschwerde nicht zum Erfolg.

a) Soweit der Anmelder rügt, die Markenstelle habe das Element „gene“ verfehlt mit „Gentherapie“ gleichgesetzt, ist seiner Argumentation zwar zugegeben, dass der Verkehr das Zeichenelement tatsächlich nicht stets als verkürzte Beschreibung dieser Therapieform verstehen wird (vgl. BGH GRUR 2013, 731 – Kaleido). Vorliegend bedarf es einer derartigen Gleichsetzung aber schon nicht, um zu einem beschreibenden Verständnis des Gesamtzeichens **gene4me** zu gelangen. Denn richtigerweise wird der Verkehr wie dargelegt das Element „gene“ im Sinne von „Gene“ und das Gesamtzeichen im Sinne von „Gene für mich“ verstehen, was aber unmittelbar einen Sachhinweis auf „individualisierte Gene“ und die o. g., hiermit in Zusammenhang stehenden Waren und Dienstleistungen beinhaltet.

b) Soweit der Anmelder argumentiert, dass „Gene“ als solche einem Vertrieb in Deutschland nicht zugänglich seien bzw. nicht verkauft werden dürften, führt sein Vortrag in die Irre. Denn es geht vorliegend nicht um den „Verkauf“ einzelner Gene, sondern um das – nachweislich im Inland bestehende - Angebot von Gentherapien unter Einsatz „individualisierter“ Gene sowie um hiermit in engem Zusammenhang stehende Waren und Dienstleistungen.

c) Die in der Beschwerdebegründung in Bezug genommene Entscheidung des Bundesgerichtshofs „for you“ (BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014, I ZB 81/13 = WRP 2015, 195 = GRUR 2015, 173) lässt sich, wie der Anmelder letztlich selbst erkennt, bereits deshalb nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen, da

Gegenstand dieses Verfahrens ausschließlich die Wortfolge „for you“ in Alleinstellung war, während vorliegend ein Kombinationszeichen mit einem der Wendung „4me“ vorangestellten, konkretisierenden Bezugswort („gene“) der Prüfung unterliegt. Das zusätzliche Wortelement „gene“ stellt aber gerade den Sachbezug zu den zurückgewiesenen Waren- und Dienstleistungen her, so dass der Verkehr nicht lediglich mit einer unterschwellig-suggestiven Werbebotschaft („for you“), sondern einem klaren Sachhinweis (hier: auf „Gene für mich“) konfrontiert ist.

Im Übrigen hat der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung maßgeblich darauf abgestellt, dass es sich bei den für das Zeichen „for you“ geschützten Waren insgesamt um Produkte handelte, bei deren Vertrieb von vornherein keine Möglichkeit zur individuellen Anpassung an Verbrauchewünsche bestand, so dass im konkreten Fall ein auf eine individuelle Produkthanpassung gerichtetes Verkehrsverständnis in Anbetracht der üblichen Verkaufsform der in Frage stehenden Waren fernlag (vgl. BGH, a. a. O., GRUR 2015, 173, 175 – Rn. 18). Auch diese Erwägung lässt sich auf den vorliegenden Fall nicht übertragen, da **gene4me** im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang unmittelbar auf individualisierte „Gene für mich“ hinweist und insoweit die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten gerade im Vordergrund des Verkehrsverständnisses steht.

4. Die Marke kann damit hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Ihr steht insoweit das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Demnach war die Beschwerde im genannten Umfang zurückzuweisen.

5. In Bezug auf die im Tenor genannten Waren können hingegen keine Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG festgestellt werden.

Wenngleich das Anmeldezeichen vom angesprochenen Verkehr ohne Weiteres im Sinne des dargelegten, allgemein werblich-anpreisenden Bedeutungsgehalts verstanden werden wird, ist die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt wird (EuGH, GRUR 2004, 674 (Nr. 33) – Postkantoor).

Im Hinblick auf die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen lässt sich jedoch ein enger sachlicher Bezug zu „Gene(n) für mich“ nicht feststellen. Dass Produkte wie „Hygienepräparate für medizinische Zwecke“, „diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse (...)“, „Nahrungsergänzungsmittel (...)“ oder „Geräte für physikalische Therapie“ speziell auf den Einsatz im Zusammenhang mit individualisierten Gentherapien zugeschnitten sein können, ließ sich nicht ermitteln. Soweit Gentherapien auf die Behandlung schwerwiegender (Erb-)Krankheiten ausgerichtet sind, besteht ferner kein erkennbarer Bezug zur „Schönheitspflege“.

Was die im Tenor genannten veterinärmedizinischen Präparate und Dienstleistungen anbetrifft, ist der Einsatz von individualisierten Gentherapien in der Tiermedizin zwar denkbar. Jedoch wird, da sich die Wendung „4me“ unmittelbar nur an den (menschlichen) Verbraucher bzw. Patienten einer Gentherapie richten kann, das Markenwort insoweit nicht im dargelegten Sinne beschreibend aufgefasst.

Demnach gibt es für die o. g. Waren und Dienstleistungen keinen hinreichenden Anhalt dafür, dass dem Anmeldezeichen die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlt, und die Marke unterliegt insoweit auch keinem Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Beschwerde war daher insoweit stattzugeben.

6. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht geboten. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Entgegen dem Vorbringen des Anmelders weicht die Entscheidung des Senats auch nicht von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ab. Dies gilt insbesondere für die von dem Anmelder in Bezug genommene Entscheidung des Bundesgerichtshofs „for you“ (BGH, a. a. O., GRUR 2015, 173), deren Einzelfallerwägungen sich wie ausführlich dargelegt (siehe oben, 3 c)) nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen lassen. Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, ist daher nicht gegeben.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Akintche

Meiser

Fi