



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 17/19

(AktENZEICHEN)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 102 753.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. August 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. März 2017 und vom 06. Mai 2019 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Medi-test

ist am 21. Mai 2015 für die Waren der

„Klasse 03: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; ätherische Öle; Öle für kosmetische Zwecke; Haarwässer; Zahnputzmittel; Seifen; Shampoos; kosmetische Präparate zur Reinigung und Pflege der Haut, der Haare, der Lippen; kosmetische Mittel zur äußerlichen Anwendung bei Hautunreinheiten; Tücher, getränkt mit kosmetischen Lotionen; Waren zur Säuglings- und Kinderpflege, nämlich Waschmittel in Stückform, Schaumbäder, Pflegebäder, Hautcremes, Hautpflegeöle, Öl-Pflegetücher, Feuchttücher und Kindershampoos, Kinderpuder, Kindercremes; Mittel zur Körperreinigung und -pflege; Gesichtswasser, Gesichtereinigungs- und Gesichtspflegemittel in flüssiger und fester Form, in Form von Schaum, Lotionen, Cremes und Gels, wässrigen und alkoholischen Lösungen; antibakterielle und gegen Pickel wirkende Gesichtereinigungs- und Gesichtspflegemittel für kosmetische Zwecke; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Badezusätze für kosmetische Zwecke; Badeextrakte auf der Basis von Heilpflanzen und/oder Kräutern für kosmetische Zwecke; Fußpflegemittel; Sonnenschutzmittel; Hautpflegemittel in Form von Lotionen, Cremes und Gels; After Sun Hautbalsams; After Sun Sprays; Duschbäder; Duschöle

Klasse 05: Arzneimittel; chemische Erzeugnisse und Präparate für medizinische, veterinärmedizinische und pharmazeutische Zwecke; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Präparate; Erzeugnisse und Präparate für Heilzwecke, Gesundheitspflege und Hygiene; pharmazeutische Drogen; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; pharmazeutische Präparate für Hauterkrankungen; medizinische und pharmazeutische Präparate und Erzeugnisse zur Hautpflege; Hautreinigungsmittel als pharmazeutische Präparate für Hauterkrankungen in Form von Spezialmitteln für seborrhischen Formenkreis und mikrobielle Dermatosen [insbesondere fest, flüssig, als Lotion, Creme, Shampoo, Spray, Gel, Schaum]; antibakterielle und gegen Pickel wirkende Gesichtereinigungs- und Gesichtspflegemittel für pharmazeutische Zwecke; medizinische Kindercremes; Tücher, getränkt mit pharmazeutischen Lotionen; Badezusätze und Badeextrakte für medizinische Zwecke; Sonnenschutzmittel für pharmazeutische Zwecke; Babykost; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; medizinische Getränke und Tees; Öle für medizinische Zwecke; medizinische Pflaster; blutstillende Pflaster; blutstillende Sprays; Verbandmaterial; Verbandstoffe; medizinische Verbände; medizinischer Sprühverband; Pflaster und Verbandmaterial in Form von Sprühverband; Pflaster und Verbandmaterial getränkt mit Arzneimitteln, pharmazeutischen Wirkstoffen oder Präparaten für die Gesundheitspflege; Bandagen für Verbandszwecke; Materialien, getränkt mit Arzneimitteln; Materialien, getränkt mit pharmazeutischen Wirkstoffen oder mit Präparaten für die Gesundheitspflege; Desinfektionsmittel; medizinische Präparate zum Einnehmen oder zur Anwendung am menschlichen Körper, soweit in Klasse 5 enthalten; Armbänder für medizinische Zwecke; Teststreifen für medizinische Zwecke; Diagnostikmittel und Diagnostikreagenzien für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; In-vitro-Diagnostika für medizinische Zwecke; Reagenzpapier für medizinische oder

veterinärmedizinische Zwecke; Cholesterintests; Schwangerschaftstests; Schwangerschafts-Frühtests; Ovulationstests; Menopausetests; chemische Präparate für die Schwangerschaftsdiagnose; chemische Kontrazeptiva

Klasse 10: Analysegeräte für medizinische Zwecke; Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; medizinische Analysegeräte; Blutanalysegeräte; medizinische Untersuchungsgeräte; medizinische Messgeräte; medizinische Instrumente, Geräte und Apparate, soweit in Klasse 10 enthalten; Blutzuckermessgeräte; Geräte zur Blutentnahme; Geräte zur Probenentnahme von Patienten; Medizinprodukte, nämlich Aerosolzerstäuber für medizinische Zwecke, Akupunkturnadeln, medizinische, ärztliche, chirurgische und zahnärztliche Instrumente und Apparate, Blutdruckmessgeräte, elastische Bandagen (soweit in Klasse 10 enthalten), Geräte für die Physiotherapie, Handschuhe für medizinische Zwecke, Lanzettgeräte; nicht chemische Kontrazeptiva; Kondome; Inhalationsapparate; Teile und Zubehör für sämtliche vorgenannten Waren“

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

Die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 30. März 2017 und vom 6. Mai 2019, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen, weil der angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Dem Zeichen **Medi-test** lasse sich die ohne weiteres verständliche Aussage „medizinischer Test“ bzw. „medizinisch getestet“ entnehmen. Der Begriff Medi“ werde u.a. als gängige Abkürzung des englischen Begriffs „medicine“ gebraucht und in diesem Sinne auch im deutschsprachigen Raum naheliegenderweise als Hinweis auf „medizinisch“ verstanden. Daneben weise der Begriff „test“ sowohl im Englischen als auch im Deutschen die Bedeutung „Versuch“ bzw. „Untersuchung“

auf. Mit dem dargestellten Sinngehalt sei das Zeichen geeignet, die beanspruchten Waren der Klassen 3, 5, 10 zu beschreiben.

In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 03 und den Großteil der Waren der Klasse 05 verstehe der Verkehr **Medi-test** als Hinweis darauf, dass die Produkte medizinisch auf ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit getestet worden seien. Darauf lege der Verkehr insbesondere bei Produkten der (medizinischen) Kosmetik sowie bei pharmazeutischen Erzeugnissen Wert.

In Bezug auf die übrigen Waren der Klasse 05 und alle beanspruchten Waren der Klasse 10 weise das Zeichen darauf hin, dass diese selbst für medizinische Untersuchungen bzw. Tests verwendet werden oder jedenfalls bei der Durchführung medizinischer Untersuchungen bzw. Tests zur Anwendung kommen könnten.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie geltend macht, es sei zwar möglich, dass der Verkehr „Medi“ als Abkürzung des englischen Begriffs „medicine“ und „test“ im Sinne eines Versuchs verstehe. Dies lasse jedoch nicht ohne weiteres den Rückschluss auf „medizinisch getestet“ zu, denn die entsprechenden aus dem Englischen abgeleitete Begriffe lauteten „medi-tested“.

Da der Verkehr die angemeldete Marke nicht im Sinne von „medizinisch getestet“ verstehe, seien die Ausführungen der Markenstelle zu den Waren der Klasse 03 und dem Großteil der Klasse 05 unter der irrtümlichen Annahme dieses beschreibenden Charakters erfolgt.

Für die übrigen Waren der Klasse 05 sowie für die beanspruchten Waren der Klasse 10 treffe die Annahme der Markenstelle nicht zu, diese Waren würden selbst für medizinische Untersuchungen bzw. Tests verwendet oder kämen bei der Durchführung medizinischer Untersuchungen bzw. Tests zur Anwendung.

Nach einem gerichtlichen Hinweis des Senats in der Terminsladung vom 29. Juni 2021 hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 22. Juli 2021 ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unbedingt eingeschränkt. Sie beansprucht mit der Anmeldung danach nur noch folgende Waren:

Klasse 03: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; ätherische Öle; Öle für kosmetische Zwecke; Haarwässer; Zahnputzmittel; Seifen; Shampoos; kosmetische Präparate zur Reinigung und Pflege der Haut, der Haare, der Lippen; kosmetische Mittel zur äußerlichen Anwendung bei Hautunreinheiten; Tücher, getränkt mit kosmetischen Lotionen; Waren zur Säuglings- und Kinderpflege, nämlich Waschmittel in Stückform, Schaumbäder, Pflegebäder, Hautcremes, Hautpflegeöle, Öl-Pflegetücher, Feuchttücher und Kindershampoos, Kinderpuder, Kindercremes; Mittel zur Körperreinigung und -pflege; Gesichtswasser, Gesichtereinigungs- und Gesichtspflegemittel in flüssiger und fester Form, in Form von Schaum, Lotionen, Cremes und Gels, wässrigen und alkoholischen Lösungen; antibakterielle und gegen Pickel wirkende Gesichtereinigungs- und Gesichtspflegemittel für kosmetische Zwecke; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Badezusätze für kosmetische Zwecke; Badeextrakte auf der Basis von Heilpflanzen und/oder Kräutern für kosmetische Zwecke; Fußpflegemittel; Sonnenschutzmittel; Hautpflegemittel in Form von Lotionen, Cremes und Gels; After Sun Hautbalsams; After Sun Sprays; Duschbäder; Duschöle

Klasse 05: Erzeugnisse und Präparate für Heilzwecke, Gesundheitspflege und Hygiene; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; pharmazeutische Präparate für Hauterkrankungen; medizinische und pharmazeutische Präparate und Erzeugnisse zur Hautpflege; Hautreinigungsmittel als pharmazeutische Präparate für Hauterkrankungen in Form von Spezialmitteln für seborrhoischen Formenkreis und mikrobielle Dermatosen [insbesondere fest, flüssig, als Lotion, Creme, Shampoo, Spray, Gel, Schaum]; antibakterielle und gegen Pickel wirkende Gesichtereinigungs- und Gesichtspflegemittel für pharmazeutische Zwecke; medizinische Kindercremes; Tücher, getränkt mit pharmazeutischen Lotionen; Badezusätze und Badeextrakte für medizinische Zwecke; Sonnenschutzmittel für pharmazeutische Zwecke; Babykost; diätetische

Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; medizinische Getränke und Tees; Öle für medizinische Zwecke; medizinische Pflaster; blutstillende Pflaster; blutstillende Sprays; Verbandmaterial; Verbandstoffe; medizinische Verbände; medizinischer Sprühverband; Pflaster und Verbandmaterial in Form von Sprühverband; Pflaster und Verbandmaterial getränkt mit Arzneimitteln, pharmazeutischen Wirkstoffen oder Präparaten für die Gesundheitspflege; Bandagen für Verbandszwecke; Materialien, getränkt mit pharmazeutischen Wirkstoffen oder mit Präparaten für die Gesundheitspflege; Desinfektionsmittel; chemische Kontrazeptiva

Klasse 10: Medizinprodukte, nämlich Aerosolzerstäuber für medizinische Zwecke, Akupunkturnadeln, elastische Bandagen (soweit in Klasse 10 enthalten), nicht chemische Kontrazeptiva; Teile und Zubehör für sämtliche vorgenannten Waren“.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. März 2017 und vom 06. Mai 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses Erfolg und führt zur Aufhebung der angegriffenen Beschlüsse. Der Eintragung des Anmeldezeichens stehen in Bezug auf die zuletzt noch beanspruchten Waren keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere kann

dem Anmeldezeichen für die verbliebenen Waren nicht die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2015, 1198, Rn. 59 – Kit Kat; BGH GRUR 2020, 411, Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2014, 373, Rn. 20 – KORNSPITZ; GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). I). 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 a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung nicht nur umfassend, sondern auch streng sein muss, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (vgl. zuletzt EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-541/18, Rn. 28 – #darferdas?). 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 a. a. O., Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376, Rn. 11 – grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2013, 519, Rn. 46 – Deichmann; GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantor; BGH GRUR 2017, 186, Rn. 30 und 32 – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 Rn. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2014, 569, Rn. 14 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat).

2. Nach diesen Grundsätzen steht dem angemeldeten Wortzeichen **Medi-test** im nunmehr beschwerdegegenständlichen Umfang das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.

a. Wie der der Terminladung vom 29. Juni 2021 beigefügten Internet-Recherche entnommen werden kann, waren dem Verkehr schon am Anmeldetag der Marke Begriffe wie „Medicheck“, „Medi-Test“, „Meditest“ oder auch „Psychotest“ geläufig. Vor diesem Hintergrund kann kein Zweifel bestehen, dass die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die sprachüblich gebildete Kombination von „Medi“ und „test“ im Sinne von „medizinischer Test“ oder „Medizintest“ verstehen. Mit diesem Sinngehalt kann die angemeldete Marke alle vom ursprünglichen Warenverzeichnis erfassten Waren beschreiben, mit denen ein solcher Medizintest durchgeführt werden kann.

b. In Bezug auf die zuletzt noch beanspruchten Waren verhält es sich jedoch anders. Mit diesen Waren lassen sich keine medizinischen Tests durchführen. Aber auch eine Bedeutung dahingehend, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren z.B. im Hinblick auf ihre Wirksamkeit oder ihre Unbedenklichkeit „medizinisch getestet“ sind bzw. einem Medizintest unterworfen wurden, erschließt sich dem Verkehr nicht auf Anhieb. Zwar ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass der Verkehr bei (medizinischen) Kosmetikprodukten sowie bei pharmazeutischen Erzeugnissen Wert auf eine Wirksamkeits- bzw. Unbedenklichkeitsprüfung legt. Allerdings erwartet der Verkehr dann eine eindeutige Bezeichnung z.B. mit „medizinisch getestet“. So gibt es z. B. für Textilien ein entsprechendes FKT-Prüfsiegel „Medizinisch getestet – Schadstoffgeprüft“, das anzeigt, dass so gekennzeichnete Textilien die Körperverschleißprüfung bestanden haben (vgl. <http://www.koerpervertraegliche-textilien.de/de/fkt-pruefsiegel.html>). Vor diesem Hintergrund erscheint es ungewöhnlich oder sorgt zumindest für eine gewisse Irritation, wenn die übliche qualitätsanpreisende bzw. sachbezogene Aussage „medizinisch getestet“ verklausuliert und auch sprachlich nicht korrekt mit **Medi-test** wiedergegeben wird.

c. Im Hinblick auf die vorliegend nach Einschränkung des Verzeichnisses allein noch verfahrensgegenständlichen Waren lässt sich danach nicht feststellen, dass **Medi-test** deren Merkmale beschreibt oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug hierzu aufweist. Demnach gibt es keinen hinreichenden Anhalt dafür, dass dem Anmeldezeichen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

3. Da das angemeldete Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die zuletzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat, besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Demzufolge war der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Hacker

Merzbach

Weitzel

Fi