



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 513/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 111 070.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Juli 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Kriener und den Richter Dr. Poepfel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2021 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Bio-Electrical-Training

ist am 24. Juni 2021 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsanlagen; Computer; Bespielte Disketten und Speicherkarten; Computer-Software; Elektroden;

Klasse 10: Ärztliche Apparate und Instrumente; Apparate zur neuromuskulären Stimulation; orthopädische Artikel; künstliche Gliedmaßen; Prothesen; medizinische Elektroden und computergestützte ärztliche Übungsgeräte für die Physiotherapie; Geräte für eine Muskel- oder Nervenstimulation; Elektrostimulationsgeräte für eine Muskel- oder Nervenstimulation; Geräte in Form von Auflagen für Teile eines Körpers oder als Ganzkörperauflage zur Elektrostimulation; Trainingsgeräte für medizinische Rehabilitation; Computergesteuerte Trainingsgeräte für therapeutische Zwecke; Trainingsgeräte zur Stimulation für

medizinische Zwecke; Medizinische Elektroden; Elektroden für medizinische Apparate; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente für ärztliche und paramedizinische Zwecke und für die Physiotherapie;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel [ausgenommen Bekleidungsstücke]; Trainingsgeräte für Bodybuilding und Fitness; Fitnessgeräte; Sportgeräte; Fitnessgeräte und Sportgeräte mit Vibration und Elektrostimulation;

*Klasse 36: **Finanzplanung; Finanzierungsdienste; Finanzanlage; Finanzberatung; Finanzanalysen; Finanzgeschäfte; Finanzanlagenberatung; Finanzdienstleistungen; Finanzierung von Produktentwicklung;***

Klasse 42: Produktentwicklung; Produktdesign; Entwicklung von Medizinprodukten; Ingenieurdienstleistungen zur Entwicklung von Medizinprodukten; Produktentwicklungsberatung; Technische Beratung in Bezug auf Produktentwicklung; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Produktentwicklung.

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 hat die mit einer Tarifbeschäftigten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 10 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. In den Gründen dieses Beschlusses ist zwar einleitend von einer „teilweise[n]“ Zurückweisung die Rede (Beschluss Seite 2). Der Beschlusstenor „Die Markenmeldung wird zurückgewiesen“ lässt jedoch – gestützt durch die weiteren Ausführungen in den Gründen – eindeutig erkennen, dass eine Zurückweisung in Bezug auf sämtliche Waren und Dienstleistungen beschlossen wurde.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine aus einfachen Wörtern der englischen Sprache bestehende Wortfolge handle, die von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen der Fachleute und interessierten Laien ohne weiteres mit „Bioelektrisches Training“ übersetzt und verstanden werde. Selbst solchen Verbrauchern, die nur über rudimentäre Englischkenntnisse verfügten, bereite das begriffliche Verständnis der angemeldeten Bezeichnung keine Schwierigkeiten. Bei der „Bioelektrizität“ handle es sich um die Gesamtheit der „elektrischen Vorgänge in lebenden Organismen“. Somit würde sich „Bioelektrisches Training“ mit den elektrischen Vorgängen, die ursächlich mit der Lebenstätigkeit von Organismen gekoppelt sind, befassen. Die Funktionsgrundlage von Sinnes-, Nerven- und Muskelzellen beruhe auf der Erzeugung, Weiterleitung und Verarbeitung von elektrischen Impulsen, die Informationen enthielten. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit daher lediglich als beschreibenden Hinweis darauf werten, dass sich die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen mit einem „bioelektrischen Training“ befassen, diese zum Gegenstand hätten oder sonst in einem engen Zusammenhang damit stünden.

Die beanspruchten Waren könnten in Verbindung mit Computern und entsprechender Software in einem bioelektrischen Training eingesetzt werden, beispielsweise zur Elektrostimulation von Muskeln und Nerven oder zur Überwachung des Pulses und Blutdrucks. Dabei könne die Stimulation mit implantierten Elektroden oder mit Oberflächenelektroden über die Haut erfolgen, wobei letzteres in der Regel im Rahmen von Training und Rehabilitation geschehe, um beispielsweise bei Lähmungserscheinungen durch die elektrischen Impulse den Abbau von Muskelzellen des vom gelähmten Nerv versorgten Muskels zu vermeiden oder wenn ein gezielter Muskelaufbau nach Verletzungen nötig sei. Bioelektrisches Training könne ferner Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen, wie z. B. Finanzierung und Produktentwicklung sein. Im Rahmen von Ingenieurdienstleistungen könnten wiederum Medizinprodukte für den Einsatz bei einem bioelektrischen Training entwickelt werden.

Der Senat hat – unter Übersendung von Recherchebelegen – mit Hinweis vom 8. April 2024 über seine vorläufige Auffassung informiert, wonach dem Anmeldezeichen mit Ausnahme der Dienstleistungen in Klasse 36 in Bezug auf die anderen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen aufgrund eines beschreibenden Charakters die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin ihre Anmeldung mit Schriftsatz vom 6. Mai 2024 teilweise zurückgenommen und auf die Waren der Klassen 9, 10, 28 und die Dienstleistungen der Klasse 42 verzichtet. Beschwerdegegenständlich sind damit nur noch die oben **fett** hervorgehobenen Finanzdienstleistungen der Klasse 36.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des DPMA vom 14. Dezember 2021 aufzuheben.

Zur Begründung hat die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 36 vorgetragen, dass diese keinen Zusammenhang mit elektrischen Vorgängen in lebenden Organismen hätten. Selbst wenn einfache Assoziationen zwischen der angemeldeten Bezeichnung und diesen Dienstleistungen hergestellt werden könnten, reiche dies nicht aus, um als im weiteren Sinn beschreibend oder gar unmittelbar beschreibend zu gelten. Einen eindeutigen Sinngehalt ließe der Begriff „Bio-Electrical-Training“ für die zuletzt beanspruchten Dienstleistungen nicht erkennen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und im Übrigen zulässige Beschwerde hat im zuletzt verfahrensgegenständlichen Umfang Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Bio-Electrical-Training**“ als Marke stehen nach dem Verzicht auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10, 28 und 42 für die Dienstleistungen der Klasse 36 keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere fehlt dem Zeichen insoweit weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2024, 216 Rn. 10 – KÖLNER DOM; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006,

411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 – 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

2. Vor diesem Hintergrund enthält das Anmeldezeichen „Bio-Electrical-Training“ weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt, noch kann ein die Unterscheidungskraft ausschließender, hinreichend enger beschreibender Bezug zu den zuletzt noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „*Finanzplanung; Finanzierungsdienste; Finanzanlage; Finanzberatung; Finanzanalysen; Finanzgeschäfte; Finanzanlagenberatung; Finanzdienstleistungen; Finanzierung von Produktentwicklung*“ festgestellt werden.

a. Die von den Finanzdienstleistungen der Klasse 36 angesprochenen Verkehrskreise sind der unternehmerische Fachverkehr sowie zumindest im

Hinblick auf einen Teil dieser Dienstleistungen auch private Endverbraucherkreise.

b. Das Wortzeichen „Bio-Electrical-Training“ setzt sich aus drei Einzelbegriffen zusammen. Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 – Lichtmiete).

Die englischen Begriffe „bio“ und „electrical“ haben mit „Bio“ und „Elektrisch“ jeweils deutsche Entsprechungen und sind daher problemlos erkennbar im Sinn von bioelektrisch, zumal das englische Adjektiv „electrical“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört (vgl. Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 2000, Seite 230, Anlage 1 zum Hinweis des Senats vom 8. April 2024, Bl. 25 d. A.). Der Begriff Bioelektrizität bezeichnet – darauf hat die Markenstelle in ihrem Beschluss vom 14. Dezember 2021 bereits unter Angabe von Fundstellen zutreffend hingewiesen – die Gesamtheit der elektrischen Vorgänge in lebenden Organismen (vgl. dazu auch Anlagenkonvolut 2, Bl. 27 ff. d. A.). Im Sportbereich ist der Einsatz von „bioelektrischen Impulsen“ bzw. Reizstrom zur elektrischen Muskelstimulation (EMS) bekannt und gängig (vgl. Anlagenkonvolut 3, Bl. 43 ff. d. A. sowie Anlage 6, Bl. 125 d. A.). Im Bereich der Medizin gibt es bereits etablierte Begriffe wie die „bioelektrische Krebstherapie, bioelektrische Funktionsdiagnostik, Bio Elektro Therapie“ sowie „bioelektrische Medizin“ (vgl. Anlagenkonvolute 4, 7 und 9 sowie Anlage 8, Bl. 71 ff., 126 ff., 140 und 146 ff. d. A.). Daher wird jedenfalls den medizinischen, physiotherapeutischen und sport- bzw. fitnessorientierten Fachkreisen die Bedeutung von „Bio-Electrical“ bzw. „bioelektrisch“ bekannt sein. Die Begriffe „bioelektrisch“ und „Bioelektrizität“ werden aber auch außerhalb von biologischen, medizinischen und sportorientierten Fachverkehrskreisen verwendet (Anlagenkonvolut 5, Blatt 85 ff. d. A.). Zudem richten sich die bereits erwähnten EMS-Trainingsangebote mit dem sie maßgeblich prägenden Einsatz bioelektrischer Impulse an breite Endverbraucherkreise. Vor diesem Hintergrund kennt auch ein

entscheidungserheblicher Teil der hier maßgeblichen allgemeinen Verbraucherkreise wie auch der unternehmerischen Fachverkehrskreise den Bedeutungsgehalt von „Bio-Electrical“ bzw. bioelektrisch.

Der dritte Bestandteil „Training“ des Anmeldewortzeichens bedeutet „planmäßige Durchführung eines Programms von vielfältigen Übungen zur Ausbildung von Können, Stärkung der Kondition und Steigerung der Leistungsfähigkeit“ und ist seit langem in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen, worauf schon die Markenstelle in ihrem Beschluss zutreffend hingewiesen hat. Die Wortfolge „Bio-Electrical-Training“ ist daher der ohne Weiteres verständliche Sachhinweis auf ein „bioelektrisches Training“ bzw. ein „Training mit Bioelektrizität“ oder mit einer bioelektrischen Komponente.

c. Hinsichtlich der zuletzt noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „*Finanzplanung; Finanzierungsdienste; Finanzanlage; Finanzberatung; Finanzanalysen; Finanzgeschäfte; Finanzanlagenberatung; Finanzdienstleistungen; Finanzierung von Produktentwicklung*“ der Klasse 36 eignet sich „Bio-Electrical-Training“ nicht zur unmittelbaren Beschreibung dieser finanzorientierten Dienste; auch stehen diese mit bioelektrischem Training in keinem ausreichend engen sachlichen Zusammenhang. Die Erbringer von Finanzdienstleistungen weisen nach einer Senatsrecherche zwar zumindest teilweise auf Tätigkeitsschwerpunkte oder Spezialisierungen und entsprechende Expertise in einer bestimmten Branche hin – so etwa Finanzdienstleister auf die Bereiche Banken, Versicherungen, Gewerbeimmobilien, Automobilwirtschaft, Energiewirtschaft, Gesundheitswesen etc. (vgl. Anlagenkonvolut 10, Bl. 161 ff. d. A.). Derartige Angaben zu Tätigkeitsschwerpunkten oder Spezialisierungen sind aber weit gefasst und sprechen – um wirtschaftlich sinnvoll zu sein – einen hinreichend großen Kundenkreis an oder sind auf ein hinreichend großes Finanzanlagenspektrum gerichtet. Der Begriff „Bio-Electrical-Training“ und die dadurch erfassten unternehmerischen Aktivitäten sind zu speziell und eng, um eine Branche oder einen relevanten Geschäftszweig für die hier in Frage stehenden

Finanzdienstleistungen der Klasse 36 zu benennen und so eine besondere Ausrichtung für diese Dienstleistungen zum Ausdruck zu bringen.

3. Aus den zuvor unter 2. dargelegten Gründen ist dem beanspruchten Wortzeichen „Bio-Electrical-Training“ im Umfang der Dienstleistungen der Klasse 36 auch die Eignung als unmittelbar beschreibende Angabe abzusprechen. Es unterliegt damit auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Die Beschwerdeführerin hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt. Eine solche war auch nicht sachdienlich. Deshalb konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Kriener

Poeppel