



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 114/00

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
23. September 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 36 664.0**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. September 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richterin Eder und des Richters Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. Dezember 1999 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Bezeichnung

### **CardioScan**

ist von der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin als Wortmarke für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10, 12, 35, 41 und 42 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 20. Oktober 1999 die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Der Wortteil "Cardio" habe als fester Bestandteil der Welt- und Handelssprache Englisch sowie der medizinischen Fachsprache die Bedeutung von "Herz" und der weitere Wortteil "scan" bedeute "absuchen, abtasten, abfragen". In ihrer Verbindung sei die Anmeldemarke daher im Sinne von einer das Herz betreffenden Abtastung bzw als Herzscan ohne weiteres verständlich. Mit dieser Bedeutung eigne sie sich aber dazu, eine sachliche Aussage über die Leistungen zu treffen, die die beanspruchten Waren ermöglichen oder die mit den Dienstleistungen angeboten werden sollen. Der Einwand der Anmelderin, dass es eine "Herzscannung" nicht gebe, sei unzutreffend, da die Herzuntersuchungen in der Kardiologie als Abtastung oder "scan" bezeichnet werden könnten. In der vorliegenden Bedeutung sei die

Bezeichnung aber freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Auch der Hinweis der Anmelderin auf in- und ausländische Voreintragungen von identischen oder vergleichbaren Marken könne eine Schutzfähigkeit nicht begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der früheren Anmelderin, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde beantragt. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über deren Vermögen ist die angemeldete Marke auf die Beschwerdeführerin übertragen worden, welche anstelle der früheren Anmelderin in das Beschwerdeverfahren eingetreten ist. Die Beschwerdeführerin führt aus: Die Anmeldemarke sei weder freihaltebedürftig noch mangle es ihr an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Es fehle schon an einem Nachweis für die beschreibende Verwendung der Bezeichnung. Ähnlich wie in der GENESCAN-Entscheidung des BGH beschreibe die Anmeldemarke auch nicht die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar. Darüber hinaus sei der Wortteil "Cardio" auch kein fester englischsprachiger Begriff, da es zutreffend im Englischen "heartscan" oder "cardiac scan" heißen müsste. Auch die erforderliche Unterscheidungskraft könne der Anmeldemarke nicht abgesprochen werden, da es sich bei ihr ähnlich wie bei "Baby-Dry" um ein Kunstwort handele.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt eingeschränkt:

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, sowie wissenschaftliche Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, insbesondere im Bereich der Medizintechnik und Flugsicherheit; Magnetaufzeichnungsträger und Datenträger, gespeicherte Computer-Betriebsprogramme und Computer-Software, Computer, Computer-Peripheriegeräte, Computer-Tastaturen, Computer-Laufwerke, Trackball, Computer-Maus, Computer-Hardware; bespielte und

unbespielte Ton- und Bildträger aller Art (Kassetten, Schallplatten, Compact Disks, CD-ROM's, Mini-Disks, DVD, DAT-Bänder und DAT-Kassetten, Video, Disketten, Hardcopy), alle vorgenannten Waren zur Analyse und Bewertung elektrischer und elektronischer Messsignale und Daten aus einem physiologischen System;

Ärztliche und tierärztliche Instrumente und Apparate für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke, nämlich Diagnosegeräte für medizinische Zwecke, Analysegeräte für medizinische Zwecke, Elektroden für medizinische Zwecke, Spezialmöbel für medizinische Zwecke, sämtliche vorgenannten Waren insbesondere für den Bereich der Kardiologie; ärztliche Geräte zur Überprüfung der (medizinischen) Flugtauglichkeit; gefüllte Ärztekoffer; alle vorgenannten Waren zur Analyse und Bewertung elektrischer und elektronischer Messsignale und Daten aus einem physiologischen System;

Beförderungsmittel für die Luft- und Raumfahrt, einschließlich Apparaten, Maschinen und Geräten (soweit in Klasse 12 enthalten);

Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Schulungsveranstaltungen, insbesondere auf dem Gebiet der medizinischen und veterinärmedizinischen Kardiologie, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zur Gewinnung elektrischer und elektronischer Messsignale und Daten aus einem physiologischen System; Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Seminaren und Veranstaltungen kultureller und wissenschaftlicher Art; Beratung bei Organisation und Durchführung derartiger Veranstaltungen; Zusammenstellung und Produktion von Internet-/Online-/Chat-, Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Verlagswesen, Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen aller Art, ein-

schließlich Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Periodica, auch in Online-Version; Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten; Veranstalten von Konzerten; Unterhaltungsvorstellungen; Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Seminaren sowie Veranstaltungen unterhaltender und sportlicher Art;

Dienstleistungen eines Arztes, eines Tierarztes, einer Klinik, insbesondere einer Herzklinik; Medizinische und veterinärmedizinische Forschung, alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zur Gewinnung elektrischer und elektronischer Messsignale und Daten aus einem physiologischen System; Dienstleistungen eines Sport- und Fitnesscenters, nämlich Kraft- und Ausdauertraining, Rehabilitations- und Aufbautraining, Training zur Gewichtsreduzierung, einschließlich dem Erstellen von Trainingsprogrammen; Betrieb eines Schwimmbads und einer Sauna, sowie Solarien, Massagen, physiotherapeutischen Maßnahmen, Kuren; physiotherapeutische und psychologische Betreuung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, nämlich Aktualisieren, Design und Vermietung von Computer-Software; Computerberatungsdienste; Erstellen und Verbreiten von Datenbanken, auch Online abrufbar; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Ingenieurs und Flugzeugingenieurs;

Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichen und organisatorischem Know-How gegen Entgelt zur Vermarktung von Waren und/oder Dienstleistungen, einschließlich der Benutzung von gewerblichen Schutzrechten."

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil der Eintragung der Anmelde-  
marke für das nunmehr eingeschränkte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis  
nicht die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen-  
stehen.

Allerdings ist die angemeldete Bezeichnung für den inländischen Verkehr ohne  
weiteres im Sinne von "Herzabtasten", "Herzscannen" verständlich. Denn das in  
zahlreichen deutsch- und englischsprachigen medizinischen Fachausdrücken als  
Präfix enthaltende Wort "Cardio" ist im Inland zur Bezeichnung von insbesondere  
medizinischen Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Herzen allgemein üblich  
und verständlich, wie nicht zuletzt die heute weitverbreiten Begriffe "Kardiologie"  
und "Kardiologe" belegen. Auch das im Englischen als Verb und als Substantiv  
gebräuchliche Wort "scan" für "abtasten, Abtastung" ist insbesondere wegen der  
Verbreitung des Computerperipheriegeräts Scanner ohne weiteres verständlich.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, wie sie von der Beschwerdeführerin  
aufgrund ihres eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bean-  
sprucht werden, stellt die angemeldete Bezeichnung aber keinen gemäß § 8 Abs 2  
Nr 2 MarkenG unmittelbar beschreibenden Hinweis dar. Denn von seinem Sinnge-  
halt her kann sich der Begriff nur auf solche medizinischen Vorgänge beziehen,  
mit denen das Herz unmittelbar untersucht wird; hierunter fallen alle auf chemi-  
schem und physikalischem Weg durchgeführten diagnostischen Untersuchungen  
am und im Herzen. Solche Vorgänge sind aber aufgrund der in den Klassen 9 und  
10 vorgenommenen Beschränkungen auf Waren, die lediglich der Analyse und  
Auswertung der durch die Untersuchung gewonnenen Daten dienen, ausgeschlos-  
sen. Der Senat folgt hier den vom BGH in seiner mit der vorliegenden Konstellation  
vergleichbaren "GENESCAN"-Entscheidung (BGH GRUR 2001, 1046, 1047)  
getroffenen Unterscheidung zwischen der Gewinnung von Daten auf der einen  
Seite und ihrer Auswertung auf der anderen Seite, so dass die vorliegend nur

noch beanspruchte Auswertung von Daten, die bei einer Herzuntersuchung gewonnen wurden, nicht mehr als eine die Beschaffenheit oder den Bestimmungszweck unmittelbar beschreibende Bedeutung der Wortkombination "CardioScan" angesehen werden kann. Dasselbe gilt für die Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 auf medizinischem Gebiet, für die ebenfalls klargestellt ist, dass sie nicht auf dem Gebiet der Gewinnung elektronischer Messsignale und Daten durch eine Untersuchung des Herzens erbracht werden. Wegen des damit fehlenden Sachbezugs der Bezeichnung "CardioScan" zu den beschränkten Waren und Dienstleistungen haben die angesprochenen Verkehrskreise auch keine Veranlassung, die Anmeldemarke in anderer Weise als ein Mittel zur Unterscheidung der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu verstehen (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Bei den Waren der Klasse 12 und den weiteren Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 kommt die Bezeichnung "CardioScan" ohnehin nicht ernsthaft als Inhalts- oder Bestimmungsangabe in Betracht oder wird vom Verkehr als solche verstanden. In Beförderungsmitteln der Luft- und Raumfahrt mögen zwar Geräte zur Herzuntersuchung zum Einsatz kommen, es handelt sich hierbei aber um untergeordnete Einzelbestandteile von Flug- und Raumfahrzeugen als Gesamtheit, zu deren Beschreibung der Sachhinweis auf ein Einzelelement weder üblich noch geeignet ist. Bei den übrigen Dienstleistungen stellt die Bezeichnung "CardioScan" keine Angabe dar, die auf den Inhalt oder den Gegenstand dieser Leistungen in einer verständlichen und naheliegenden Form unmittelbar hinweist. Bei diesen mögen zwar auch Herzuntersuchungen eine Rolle spielen, dabei handelt es sich aber allenfalls um einen für diese Dienstleistungen untergeordneten und sie nicht charakterisierenden Teilaspekt ihrer Erbringung; es ist aber weder üblich noch dem Verkehr verständlich, wenn diese Dienstleistungen, die sich auf eine im vorhinein nicht bestimmte Vielzahl von Gegenständen beziehen können, allein durch den Hinweis auf einen untergeordneten Teilaspekt bezeichnet werden.

Da die Markenstelle der Anmeldemarke somit im Ergebnis zu Unrecht die Eintragung versagt hat, war der angefochtene Beschluss auf die Beschwerde aufzuheben.

Dr. Schermer

Eder

Schwarz

Pü