



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 40/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 05 330. 6/10

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Angemeldet ist die Wortmarke

NeuroLocator

für die Waren der Klassen 10 und 16

„ärztliche Instrumente und Apparate, insbesondere chirurgische Apparate“;
Prospekt- und Informationsmaterial im Bereich der Medizintechnik“.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Mit ihrem nahe liegenden Bedeutungsgehalt „Lokalisierer für die Neurochirurgie“ weise sie auf einen speziellen medizinischen Lokalisator hin und eigne sich damit als unmittelbar verständliche Angabe zu Art und Bestimmungszweck der beanspruchten Waren der Klasse 10 und als thematischer Hinweis auf den Gegenstand der Waren der Klasse 16.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Bezeichnung „NeuroLocator“ sei weder lexikalisch nachweisbar, noch gebe es einen Neurolokator als medizinisches Instrument oder medizinischen Apparat. Auch die Markenstelle habe nichts anderes belegen können. Der Bestandteil „Locator“ könne auch nicht als englische Übersetzung des Begriffs „Lokalisierer“ verstanden werden, da der grammatikalisch korrekte Begriff hierfür „localizer“ lauten müsste. Dem englischen Begriff „Locator“ stehe in seiner Grundbedeutung für den Bedeutungsgehalt „Pächter“ und in der technischen Fachsprache für „Zen-

trierring“. Eine klare, unmittelbar produktbeschreibende Aussage könne der angemeldeten Marke damit nicht entnommen werden. Den hier angesprochenen Fachkreisen seien diese Hintergründe vertraut, weshalb sie die angemeldete Bezeichnung ohne weitere Überlegungen als Marke ansehen würden. Die angemeldete Marke sei somit weder freihaltungsbedürftig noch könne ihr die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, zumal insoweit ein großzügiger Prüfungsmaßstab anzulegen sei. Selbst wenn man aber wie die Markenstelle davon ausgehe, dass Mediziner in dem Wort „NeuroLocator“ eine beschreibende Angabe im Sinne eines „Lokalisierer für die Neurochirurgie“ erkennen würden, lasse sich hieraus kein sinnvoll beschreibender Bezug zu medizinischen Apparaten und Instrumenten auf dem Gebiet der Gynäkologie herstellen. Hilfsweise werde deshalb eine Einschränkung des beanspruchten Warenverzeichnisses eingereicht, um jeden möglichen Zweifel an der Schutzfähigkeit der Marke auszuräumen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. Die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.
2. Hilfsweise das Warenverzeichnis auf die Waren „medizinische Apparate und Instrumente für die Gynäkologie; Prospekt- und Informationsmaterial im Bereich der Gynäkologie“ einzuschränken.
3. Hilfsweise das Warenverzeichnis auf die Waren „Reizstromgeräte für die Gynäkologie; Prospekt- und Informationsmaterial im Bereich der Gynäkologie“ einzuschränken.

Zur Vorbereitung einer mündlichen Hauptverhandlung hat der Senat die Anmelderin mit gerichtlichem Zwischenbescheid u. a. auf zwei Patentschriften

hingewiesen, die eine Verwendung des Fachbegriffs „Nerve Locator“ im medizintechnischen Bereich belegen. Hierzu hat die Anmelderin sinngemäß ausgeführt, die fraglichen Belege ließen keinerlei Rückschlüsse auf die Schutzunfähigkeit der angemeldeten Wortmarke zu. Übersetze man die vom Senat ermittelten Begriffe „Nerve Locator“ und „Nerve Stimulator“ erhalte man die Worte „Nerven Lokalisierer“ und „Nerven Stimulierer“, die den Rückschluss darauf zuließen, dass Nerven aufgefunden und zu therapeutischen Zwecken stimuliert werden könnten. Einen vergleichbaren Wortgehalt habe die angemeldete Marke „NeuroLocator“ jedoch nicht. Der Bestandteil „Neuro“ werde zwanglos als Abkürzung für „Neurologie“ erkannt, so dass sich die Marke dem Publikum mit dem Bedeutungsgehalt „Neurologie Auffinder“ präsentiere. Um was es sich dabei handeln könne, bleibe völlig offen. Anschließend hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da die angemeldete Marke als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung einer Marke entgegen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung wesentlicher Merkmale der fraglichen Waren dienen können, wie beispielsweise ihrer Art, Beschaffenheit oder ihrem Bestimmungszweck. Bei einer fremdsprachigen Bezeichnung ist dies dann zu bejahen, wenn ihre sprachregelgemäße Übersetzung ins Deutsche ebenfalls als Beschaffenheitsangabe zu werten ist und sie von beachtlichen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres als solche verstanden wird (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 252). Dies gilt gleichermaßen für

Begriffe, die bereits lexikalisch belegbar sind, wie auch für Wortneubildungen, deren beschreibender Aussagegehalt so eindeutig und unmissverständlich ist, dass sie zur Beschreibung von Produkteigenschaften in dem dargestellten Sinn dienen können (vgl. hierzu Ströbele a. a. O., § 8 Rdn. 260). Dabei ist die Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums auch bei Kombinationen fremdsprachiger Wörter nicht zu gering zu veranschlagen. Dies gilt im vorliegenden Fall umso mehr, als hier ausschließlich medizinische und medizin-technische Fachkreise beteiligt sind, an deren Englischkenntnisse regelmäßig besonders hohe Anforderungen gestellt werden können.

Gegenstand der Schutzfähigkeitsprüfung ist stets die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit. Bei neuen Wortkombinationen kann es allerdings für die Feststellung des semantischen Gehalts erforderlich sein, zunächst den Bedeutungsgehalt der einzelnen Wortbestandteile zu ermitteln (vgl. hierzu EuGH, MarkenR 2007, 204, Rdn. 79 - Celltech; EuGH GRUR Int 2005, 1012, 1014, Rdn. 31 - BioID). Ergibt dieser Prüfungsschritt, dass den einzelnen Wortelementen ein beschreibender Bedeutungsgehalt zukommt, stellt dies einen Anhaltspunkt dafür dar, dass auch ihre Kombination für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend bleibt, selbst wenn es sich dabei um eine sprachliche Neuschöpfung handelt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 37 ff. -BIOMILD). In einem weiteren Schritt bleibt dann aber stets zu prüfen, ob zwischen der Wortverbindung in ihrer Gesamtheit und der bloßen Summe ihrer beschreibenden Bestandteile ein merklicher Unterschied besteht, beispielsweise aufgrund vorhandener syntaktischer oder semantischer Besonderheiten (vgl. EuGH, MarkenR 2007, 204, Rdn. 78 - Celltech; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 28 - SAT.2; sowie Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 261 m. w. N.). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Die angemeldete Marke setzt sich aus zwei auch im Inland verwendeten Wortelementen zusammen, wie dies die Markenstelle zutreffend dargelegt hat. Entgegen dem Vortrag der Anmelderin ist das Wortelement „Neuro“ keineswegs

als Synonym für die Begriffe „Neurochirurgie“ oder „Neurologie“ zu werten. Vielmehr kommt dem sowohl in der englischen (vgl. Langenscheidt Collins, Großwörterbuch Englisch, 5. Aufl. 2004 - Stichwort „neuro“) wie auch in der deutschen Sprache gebräuchlichen Präfix der lexikalisch belegbare Bedeutungsgehalt „Nerven-, Nervensystem, Nervenstrang“ zu (vgl. hierzu Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM]; sowie Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. Mannheim 2007 [CD-ROM] - dort jeweils Stichwort „Neuro“; sowie BGH GRUR 2004, 783 785 - NEURO-VIBOLEX). Das weitere Wortelement „Locator“ steht in der englischen Fachsprache für den Bedeutungsgehalt „Lokalisierungsinstrument“ (vgl. F.-J. Nöhning, Fachwörterbuch Medizin, Englisch-Deutsch - locator; sowie Dorlands Illustrated Medical Dictionary - locator = An instrument or apparatus by which the the location of an object is determined“). Dieser Ausdruck ist als medizinischer Sachbegriff auch bereits gebräuchlich (vgl. hierzu unter beispielsweise <http://www.freepatentsonline.com/4962766.html> das US-Patent 4962766 - „Nerve locator and stimulator ... can be used to contact surgical tissue so as to locate a nerve“). Damit ergibt sich aus der angemeldeten Wortverbindung der Aussagegehalt „Nerven-Lokalisierer, Nerven-Lokalisierungsinstrument“.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ist die angemeldete Marke somit ohne weiteres zur Merkmalsbeschreibung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geeignet, indem sie darauf hinweisen kann, dass es sich bei den fraglichen Produkten der Klasse 10 um Geräte und Apparate für die Lokalisation von Nerven handelt, bzw. dass die beanspruchten Waren der Klasse 16 inhaltlich auf dieses fachspezifische Thema ausgerichtet sind. Dies gilt umso mehr, als das angemeldete Markenwort völlig sprachüblich gebildet ist. Zur Veranschaulichung seien hier etwa die Fachbegriffe „Neuro-Instrument“, „Neuro-Imaging“ oder „Nerve Locator“ genannt (vgl. zu letzterem die US-Patentschrift 3664329 - NERVE LOCATOR/STIMULATOR, sowie unter http://miami-med.com/Nerve_Locator.htm; und <http://www.freepatentsonline.com/4962766.html>). Die angemeldete Marke stellt damit lediglich eine sprachregelgemäße Aneinanderreihung zweier be-

schreibender Angaben dar, aus der sich ein ebenfalls beschreibender Gesamtbegriff ergibt, der in seiner Bedeutung nicht über die bloße Summe seiner Bestandteile hinausgeht, sondern sich in einer unzweideutigen Merkmalsbeschreibung der fraglichen Waren erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 682, Rdn. 43 – BIOMILD).

Auch der Aspekt einer möglichen Wortneubildung ist angesichts des eindeutig beschreibenden Sinngehalts der Bezeichnung „NeuroLocator“ nicht geeignet, die angefochtene Zurückweisung der A 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG („*dienen können*“), dass es allein auf die Eignung der betreffenden Bezeichnung ankommt, als beschreibende Angabe verwendet zu werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 37 ff. - BIOMILD). Das Schutzhindernis steht damit allen Begriffen entgegen, die diese Eignung aufweisen, unabhängig von ihrer aktuellen Gebräuchlichkeit (vgl. nochmals Ströbele, a. a. O., Rdn. 260). Der angemeldeten Marke steht somit ein berechtigtes Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an ihrer freien Verwendbarkeit entgegen.

Die angemeldete Marke ist zudem ohne jegliche markenrechtliche Unterscheidungskraft, da ihr die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund ihres beschreibenden Aussagegehalts keine betriebskennzeichnende Hinweiswirkung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuordnen werden. Die zwingend erforderliche Herkunftsfunktion einer Marke muss jedoch aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher stets im Vordergrund stehen, während weitere mögliche Funktionen - wie etwa eine produktbeschreibende Funktion - daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein dürfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Soweit sich die Anmelderin in diesem Zusammenhang auf einen großzügigen Prüfungsmaßstab beruft, verkennt sie, dass einer solchen „großzügigen“ Eintragungspraxis vom EuGH eine eindeutige Absage erteilt wurde (vgl. nochmals EuGH a. a. O., Rdn. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Stattdessen hat der EuGH wiederholt die Unverzichtbarkeit einer strengen und umfassenden Prüfung der absoluten Schutzhindernisse hervorgehoben (vgl.

EuGH GRUR 2004, 1027, 1030, Rdn. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2004, 674, 680 Rdn. 123–125 - Postkantoor; EuGH GRUR 2003, 604, 607, Rdn. 52 ff. - Libertel). Auf diese Weise soll die ungerechtfertigte Eintragung von Marken verhindert werden, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte (vgl. nochmals EuGH a. a. O., Rdn. 58 f. -Libertel). Der EuGH hat klargestellt, dass nur merkliche oder erhebliche Unterschiede gegenüber schutzunfähigen Angaben zur Begründung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft ausreichend sind. Eine Reduzierung des Prüfungsmaßstabs über die Abgrenzung von Begriffen wie „fehlende Unterscheidungskraft“ und „minimale Unterscheidungskraft“ wird von der höchstrichterlichen Rechtsprechung dagegen abgelehnt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 75 f. m. w. N.). Ergeben somit die Feststellungen zur markenrechtlichen Unterscheidungskraft keinen eindeutigen Nachweis für die Eignung einer Marke die Herkunftsfunktion erfüllen zu können, widerspricht es dem Allgemeininteresse, eine Marke durch ihre Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen.

Auch die Zusammenschreibung der beiden Wörter „Neuro“ und „Locator“ vermag der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu vermitteln. Eine derartige Schreibweise in einem einheitlichen Wort zählt seit langem zur allgemein üblichen Werbepaxis und wird den angesprochenen Verbrauchern deshalb nicht als sprachunüblich auffallen, zumal beide Wörter durch den Binnenversal klar erkennbar bleiben. Der nach der Rechtsprechung zwingend erforderliche Nachweis für die Bejahung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft (vgl. EuGH MarkenR 2007, 437, Rdn. 34 - Rot-weiße, rechteckige Tablette) ist somit im vorliegenden Fall nicht zu führen.

Es liegt auf der Hand, dass neurologische Aspekte auch auf dem Gebiet der Gynäkologie von Relevanz sein können, so dass die von der Beschwerdeführerin hilfsweise angebotenen Beschränkungen des Warenverzeichnisses zu keiner

anderen tatsächlichen wie rechtlichen Beurteilung führen kann. Da es zudem in medizinischer Hinsicht allgemein bekannt ist, dass Geräte und Apparate zum Lokalisieren von Nerven auch nervenstimulierende Aufgaben erfüllen können, wie beispielsweise Reizstromgeräte (vgl. hierzu die US-Patentschrift 3664329 - NERVE LOCATOR/STIMULATOR), kann die Frage dahingestellt bleiben, inwieweit die angemeldete Marke im Umfang des zweiten Hilfsantrags zur Täuschung im Verkehr nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeignet sein könnte. Danach ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie dem angesprochenen Verkehr aufgrund eines unmittelbar verständlichen Bedeutungsgehalts eine unzutreffende Aussage über relevante Eigenschaften der fraglichen Waren vermittelt und dadurch eine Täuschung der angesprochenen Verbraucher bewirken kann (vgl. hierzu nochmals Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 378).

Die Beschwerde musste somit erfolglos bleiben.

Stoppel

Werner

Schell

Me