



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 143/06

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
10. Dezember 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 44 070.0**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2005 und vom 4. Oktober 2006 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

## Gründe

### I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 23. Juli 2001 das Bildzeichen



für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

Klasse 06: Reklamestände, Verkaufsstände, Zähltafel und Innen- und Außentransparente aus Metall;

Klasse 09: Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Cassetten, CDs, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, Disketten, CD-ROMs, CD-Is, Online-Werke, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form, bespielte Filme und Videofilme, Diapositive; Fließlichtdisplays;

Klasse 16: Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften aller Art, Broschüren, Bücher, Paperbacks, Atlanten, Folienatlanten, Skripten, Handzettel, Kalender, Poster, Plakate, Informations- und Beratungstexte, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Folientexte und -grafiken, Overhead-Folien, sonstige Schriften, Grafiken und Lichtbilder; Notizblocks, Rezeptblocks, Papiertaschentücher, Fotoalben, Spielkarten, Klebeschilder und -folien;

Klasse 20: Reklamestände, Verkaufsstände, Zählter und Innen- und Außentransparente aus Kunststoff; Dekorationsartikel nicht aus textilem Material;

Klasse 35: Unternehmensberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Werbeberatung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Entwicklung und Erstellen von Werbe- und Verkaufsförderungskonzepten, Herausgabe von Werbetexten, sämtliche Dienstleistungen einer Werbeagentur, Werbemitteilung und -vermittlung, Verbreitung von Werbeanzeigen, sämtliche vorstehenden Dienstleistungen für und in allen Medien und medialen Formen inklusive Online-Diensten, Marktforschung, Beratung bei der Organisation und Führung von Un-

ternehmen, Information in Geschäftsangelegenheiten; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Übermittlung von Nachrichten und Informationen, Erstellen, Sammeln, Liefern und Verteilen von Nachrichten und allgemeinen Informationen; Ton-, Bild- und Datenübertragung insbesondere auch für interaktiv kommunizierende (Computer) Systeme, Online-Dienste und -Sendungen nämlich Übermittlung von Informationen und Nachrichten sowie Bildern; Übermittlung von Daten aller Art;

Klasse 41: Erstellen von bespielten Ton-, Bild- und Bildtonträgern für Dritte, Konzeption und Erstellung von Druckschriften und elektronischen Publikationen sowie deren Veröffentlichung und Herausgabe; Mitarbeiterfortbildung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Konzeption und Erstellung von Websites; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Erstellung von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, technische Beratung, Dienstleistung einer Datenbank, Nachforschung, Recherchen in Datenbanken für Dritte, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Internet-Präsentationen; Organisationsberatung im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Medien sowie Pla-

nung und Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Nutzung digitaler Medien, nämlich Erstellung von Websites sowie deren Bereitstellung, Pflege, Wartung und Aktualisierung.

Mit Beschluss vom 14. Juni 2005 und Erinnerungsbeschluss vom 4. Oktober 2006 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 09: Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Cassetten, CDs, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, Disketten, CD-ROMs, CD-Is, Online-Werke, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter Form, bespielte Filme und Videofilme, Diapositive; Fließlichtdisplays;

Klasse 16: Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften aller Art, Broschüren, Bücher, Paperbacks, Atlanten, Folienatlanten, Skripten, Handzettel, Kalender, Poster, Plakate, Informations- und Beratungstexte, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Folientexte und -grafiken, Overhead-Folien, sonstige Schriften, Grafiken und Lichtbilder;

Klasse 35: Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Erstellen, Sammeln, Liefern und Verteilen von Nachrichten und allgemeinen Informationen;

Klasse 41: Erstellen von bespielten Ton-, Bild- und Bildtonträgern für Dritte, Konzeption und Erstellung von Druckschriften und elektronischen Publikationen sowie deren Veröffentlichung und Herausgabe; Mitarbeiterfortbildung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Konzeption und Erstellung von Websites; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Erstellung von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, Dienstleistung einer Datenbank, Nachforschung, Recherchen in Datenbanken für Dritte; Internet-Präsentationen; Organisationsberatung im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Medien sowie Planung und Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Nutzung digitaler Medien, nämlich Erstellung von Websites sowie deren Bereitstellung, Pflege, Wartung und Aktualisierung.

Die Markenstelle hat die Teilzurückweisung damit begründet, dass es sich bei dem von einer Schlange umringelten Stab um den Äskulapstab handle, der das Sinnbild für Heilberufe im Allgemeinen sei. In Verbindung mit einer flachen Schale werde er sowohl im nationalen als auch internationalen Bereich als Apothekenkennzeichen verwendet. Der hinterlegte Kreis und die Anpassung des Äskulapstabs an die Kreisform ließen dem Bildzeichen keine besondere Eigenart zukommen. Es weise lediglich darauf hin, dass sich die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen mit Themen rund um Heilberufe beschäftigten

und damit im Zusammenhang stehende Inhalte aufwiesen. Hierbei komme es nicht darauf an, dass keine medizinischen oder pharmazeutischen Waren und Dienstleistungen angemeldet worden seien, zumal auch Verkehrskreise ohne spezielle medizinische Ausbildung die Sachaussage erkennen würden. Die geltend gemachten Voreintragungen würden keine Bindungswirkung entfalten und seien mit dem vorliegenden Bildzeichen nicht vergleichbar.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

die versagenden Teile der Beschlüsse vom 14. Juni 2005 und 4. Oktober 2006 aufzuheben.

Zur Begründung der Beschwerde wird vorgetragen, dass das Bildzeichen im Hinblick auf die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen hinreichend unterscheidungskräftig sei. Der Äskulapstab werde zwar häufig im Zusammenhang mit Heilberufen verwendet. Jedoch gebe es eine Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungen, die jeweils eine eigene konkrete Bedeutung aufweisen könnten. Demzufolge könne der stilisierte Äskulapstab für verschiedene Waren und Dienstleistungen sowohl aus dem Heilmittelbereich als auch aus anderen Bereichen als Erkennungszeichen dienen. Demzufolge sei der Verkehr daran gewohnt, auf die Unterschiede zu achten. Auch wisse er, dass die verschiedenen Formen auf mannigfache Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmen hinweisen würden. Das vorliegende Zeichen weiche so sehr von den bekannten Abbildungen ab, dass fraglich sei, ob der Verkehr darin noch die Gestaltung eines Äskulapstabs erkennen werde. Zudem sei das Bildzeichen nicht für Waren oder Dienstleistungen aus dem pharmazeutischen oder medizinischen Bereich angemeldet worden. Es unterliege angesichts der Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten des Äskulapstabs keinem Freihaltebedürfnis. Ferner gebe es bereits eine Vielzahl insbesondere auch fast identischer Voreintragungen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

### 1. Das angemeldete Bildzeichen hat für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 09: Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Cassetten, CDs, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, Disketten, CD-ROMs, CD-Is, Online-Werke, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter Form, bespielte Filme und Videofilme, Diapositive; Fließlichtdisplays;

Klasse 16: Lichtbild- und Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften aller Art, Broschüren, Bücher, Paperbacks, Atlanten, Folienatlanten, Skripten, Handzettel, Kalender, Poster, Plakate, Informations- und Beratungstexte, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Folientexte und -grafiken, Overhead-Folien, sonstige Schriften, Grafiken und Lichtbilder;

Klasse 35: Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Erstellen, Sammeln, Liefern und Verteilen von Nachrichten und allgemeinen Informationen;



Klasse 41: Erstellen von bespielten Ton-, Bild- und Bildtonträgern für Dritte, Konzeption und Erstellung von Druckschriften und elektronischen Publikationen sowie deren Veröffentlichung und Herausgabe; Mitarbeiterfortbildung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Konzeption und Erstellung von Websites; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Erstellung von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, Dienstleistung einer Datenbank, Nachforschung, Recherchen in Datenbanken für Dritte; Internet-Präsentationen; Organisationsberatung im Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Medien sowie Planung und Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Nutzung digitaler Medien, nämlich Erstellung von Websites sowie deren Bereitstellung, Pflege, Wartung und Aktualisierung.

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2006, 229, 230, Rdnr. 27 - BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Die Prüfung, ob die erforderliche Unterscheidungskraft vorhanden ist, darf nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607/608, Rdnr. 59 - Libertel; EuGH GRUR 2004, 674, 680, Rdnr. 123 - Postkantoor).

a) Das zur Eintragung angemeldete Bild erschöpft sich nicht in der Darstellung typischer Merkmale der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 1999, 495 - Etiketten). Vielmehr weist es darüber hinausgehende charakteristische Merkmale auf, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 734, Rdnr. 12 - Jeanshosentasche).

Der in dem Zeichen abgebildete Stab mit einer ihn umwindenden Schlange stellt einen Äskulapstab dar, der als Sinnbild der Heilkunst gilt (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage, Seite 144). Er ist als Symbol für den ärztlichen Beruf und andere Berufszweige, Einrichtungen und Betriebe im Bereich des Gesundheitswesens bekannt (vgl. Gardemann, "Der Äskulapstab - ein Symbol für Gesundheit", Blickpunkt öffentliche Gesundheit 4/2004, Seite 8). Es gibt eine Fülle unterschiedlichster Formen und Gestaltungen von Äskulapstäben (vgl. Köhler, "Der Äskulapstab - Ursprung und Bedeutung eines Symbols", Ärzteblatt Sachsen 12/2002, Seite 601). Zudem wird das Symbol im Verkehr umfassend verwendet, so dass es beispielsweise nicht nur auf Wappen, sondern auch auf zivilen und militärischen Abzeichen zu finden ist. Ferner lassen sich vielfältige Kombinationen mit weiteren graphischen Elementen wie Zahnrädern, Ringen, Kreuzen oder Flügeln nachweisen (vgl. Google-Trefferliste, Bildsuchbegriff "Äskulapstab").

Demzufolge lässt sich auch der angemeldeten Darstellung eines Äskulapstabs allenfalls ein allgemeiner Hinweis auf das Heil- und Gesundheitswesen entnehmen. Es ist jedoch nicht erkennbar, worauf sich das angemeldete Zeichen bezieht und was mit ihm konkret zum Ausdruck gebracht werden soll. So kann es als Symbol für ein einzelnes Produkt, wie beispielsweise ein Medikament oder einen Verband, oder für eine bestimmte Tätigkeit, wie beispielsweise die eines Apothekers oder eines Arztes, aufgefasst werden. Daran ändert auch die unter dem Äskulapstab befindliche Abbildung einer Schale nichts. Die Kombination eines Äskulapstabs mit einem Kelch

findet sich zwar in dem offiziellen Apotheken-Verbandszeichen. Dennoch wird dadurch ein Bezug zum Apothekenwesen nicht nahe gelegt. Bei dem Verbandszeichen handelt es sich um den roten, in gotischer Schrift gehaltenen Buchstaben "A", in dem ein Arzneikelch, um dessen Stiel sich eine Schlange windet, abgebildet ist (vgl. Google-Trefferliste, Bildsuchbegriff "Apothekenzeichen"). Die beanspruchte Abbildung weicht jedoch deutlich davon ab, zumal sich der Kelch unterhalb der Schlange befindet und keinen Stiel aufweist. Zudem fehlt der markante Buchstabe "A" gänzlich.

Insgesamt kann der gegenständlichen Abbildung damit ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt nicht entnommen werden (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

b) Das angemeldete Bildzeichen ist auch nicht als einfache geometrische Form bzw. als graphisches Gestaltungselement anzusehen, die in der Werbung, aber auch auf Warenverpackungen oder Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden und denen somit nicht die notwendige Unterscheidungskraft zukommt (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 1153, Rdnr. 19 - anti KALK).

Eine allgemein gebräuchliche Darstellung eines Äskulapstabs lässt sich nicht finden. Insofern ist die Eigenart der beanspruchten Abbildung anhand des vorhandenen Formenschatzes zu ermitteln. Hierbei ist festzustellen, dass der Stab, die Schlange sowie die Schale relativ abstrakt und vereinfacht dargestellt sind. Auch der kreisförmige Hintergrund als solcher weist kaum Besonderheiten auf. Allerdings hebt sich das Gesamtzeichen ausreichend deutlich von anderen Wiedergaben ab. Gerade durch die unterschiedlichen Grautöne ergeben sich Schatteneffekte, die das angemeldete Zeichen als dreidimensionales Gebilde erscheinen lassen. Auf diese Weise entsteht der Eindruck eines Reliefs, das von einer Lichtquelle angestrahlt wird. Damit wirkt

die beanspruchte Abbildung nicht nur als einfaches dekoratives Gestaltungsmittel.

Die leichte Verfremdung steht zudem der Annahme entgegen, es handele sich lediglich um die piktogrammartige Wiedergabe eines Symbols im Heil- und Gesundheitswesen (vgl. BPatGE 32, 264, 267 f. - Hand mit Bierglas). Piktogramme sind auf Grund ihrer Zweckbestimmung, mit einfachsten graphischen Elementen Informationen zu vermitteln, normalerweise nicht dreidimensional gestaltet. Dies wird vorliegend insbesondere auch daran deutlich, dass in dem internationalen Standard Unicode, in dem für jedes Schriftzeichen oder Textelement ein digitaler Code festgelegt wird, folgende Darstellung für den Äskulapstab verwendet wird:



Das angemeldete Zeichen weist demgegenüber weitere graphische Elemente auf, die durch ihre Ausgestaltung und den Schatteneffekt zudem aufeinander bezogen sind. Demzufolge kann ihm - auch wenn sich sein Schutzbereich auf die konkrete graphische Ausgestaltung beschränkt - die Hinweisfunktion nicht abgesprochen werden.

2. Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich darüber hinaus nicht um eine unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Entsprechend den Ausführungen unter 1.) vermittelt die beanspruchte Abbildung keinen klar erkennbaren und damit auch nicht einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Insofern muss sie zugunsten von Mitbewerbern nicht freigehalten werden, zumal es - wie oben ausgeführt - vielfältige Möglichkeiten zur Darstellung des Äskulapstabs gibt.

3. Auch die von der Markenstelle zur Begründung der Schutzunfähigkeit herangezogenen Gerichtsentscheidungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Zum einen handelt es sich um andere Bildzeichen, die entweder die Abbildung eines Äskulapstabs bzw. einer Schale nicht enthalten (BPatG 30 W (pat) 222/03 - Ginkgoblatt) oder neben dem Äskulapstab noch andere graphische Elemente aufweisen (BPatG 30 W (pat) 23/00; 30 W (pat) 50/00). Zum anderen sind sie für Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich des Gesundheits- und Pflegewesens angemeldet worden. Demzufolge ist der den genannten Beschlüssen zugrunde liegende Sachverhalt mit dem vorliegenden nicht vergleichbar.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu