



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 101/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 841 442**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Mai 2009 durch die Richterin Winter als Vorsitzende, den Richter Paetzold und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2006 und vom 31. Mai 2006 aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die international für „Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine“ registrierte Marke 841 442 **PLAQUEx** beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Für dieses Gebiet hat sie folgende Einschränkung des Warenverzeichnisses begehrt:

„Pharmazeutische Zubereitungen von Infusionen zur Entfernung von Ablagerungen in Blutgefäßen sowie von oralen Präparaten zur Regulierung des Cholesterinstoffwechsels“.

Die Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke den Schutz in der BRD wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses verweigert. Zur Begründung ist im Erstbeschluss im Wesentlichen ausgeführt, die aus dem Wort „Plaque“ (= Beläge) und dem Buchstaben „x“ (= „ex“ = „weg, aus, zu Ende“) gebildete Marke sei in der Bedeutung, Beläge zu beseitigen ein beschreibender Hinweis auf Wirkung und Verwendungszweck der Produkte und in diesem Sinn für die angesprochenen Verkehrskreise verständlich. Eine Einschränkung des Warenverzeichnisses führe nicht vom beschreibenden Begriff weg. Voreintragungen seien nicht geeignet, eine Schutzgewährung zu begründen.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung ist erfolglos geblieben. Im Erinnerungsbeschluss ist ausgeführt, dass ein Verständnis der IR-Marke als Kombination der Begriffe „Plaque“ und „ex“ ein nicht unerhebliches Maß an analysierender Betrachtungsweise erfordere und deshalb fraglich sei. Es handle sich bei der Marke indessen um einen medizinischen Fachbegriff für eine Behandlungsmethode bei Gefäßerkrankungen durch Gabe von Phosphatidylcholine. Die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung seien nicht ausreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

Die IR-Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält Schutzhindernisse, die der Schutzgewährung entgegenstehen könnten, nicht für gegeben, zumal auf der Grundlage der begehrten Einschränkung des Warenverzeichnisses, die die Verkehrskreise auf Fachleute, nämlich Ärzte und Heilpraktiker, beschränke. Soweit sich die Markenstelle auf die auf Internetseiten erwähnten Begriffe „Plaquex“ und „Plaquex-Therapie“ bezogen habe, handele es sich um das von ihr angebotene Produkt und dessen Anwendung, was auf Internetseiten ihrer Abnehmer beworben werde. Etwaige Schutzhindernisse seien jedenfalls durch Verkehrsdurchsetzung überwunden.

Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 IR  
aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen dem Schutz der IR-Marke keine absoluten Schutzhindernisse gemäß §§ 107, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art. 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen.

Der IR-Marke kann nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 1. Alt. PVÜ abgesprochen werden. Unterscheidungskraft ist die - konkrete - Eignung, die beanspruchten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) - Philips; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) - Linde, Winward, Rado; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) - Henkel; GRUR 2008, 608, 610 (Nr. 59) - EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren abzustellen ist (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 41) - Linde, Winward, Rado; a. a. O. (Nr. 50) - Henkel; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) - SAT.2; BGH a. a. O. (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006). Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen i. d. R. so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 53) - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Nach der Rechtsprechung besitzen Wortmarken vor allem dann keine die Ursprungsidentität gewährleistende Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Ver-

kehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden, ohne weiteres und ohne Unklarheiten fassbaren beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen oder geläufigen Wörtern einer fremden Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006). Die danach für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft zu fordernden Voraussetzungen vermag der Senat bei der IR-Marke nicht festzustellen.

Zwar ist die IR-Marke rein formal betrachtet aus dem Wort „Plaque“ und dem Buchstaben „x“ zusammengesetzt. Das aus der französischen Sprache stammende Wort „plaque“ bedeutet im Deutschen „Platte, Stück“ (vgl. Pons, Großwörterbuch Französisch/Deutsch, 1. Aufl. 2004, S. 504; Medizinisches Wörterbuch französisch-deutsch, 3. Aufl. 2006 S. 273). In die deutsche Sprache ist „Plaque“ mit dieser Bedeutung wie auch in der Bedeutung „Belag (an der Innenseite arterieller Blutgefäße), Zahnbelag“ in die medizinische Fachsprache eingegangen (vgl. Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 7. Aufl. 2003, S. 608; Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 1291).

„X“ ist ein Buchstabe des lateinischen Alphabets. Lautlich handelt es sich um eine Konsonantenverbindung, nämlich „ks“. In Kurzwörtern, die aus dem Englischen abgeleitet sind, steht es für den Präfix „ex-“ (Aussprache /ɪks/ oder /ɛks/, zum Beispiel in „Xtreme“ oder „Xtra“), zuweilen auch, da seine Form an ein Kreuz erinnert, für „cross-“ oder „christ-“ (zum Beispiel „X-ing“ für „Crossing“ oder „Xmas“ für „Christmas“); die Abkürzung „EX“ oder „Ex“ steht im Bereich der Medizin für den Fachausdruck „exitus“ für „Tod“ (vgl. online-Lexikon Wikipedia Stichpunkte „X“ und „ex“). Abgesehen davon, dass Abkürzungen als bloßen sprachlichen Hilfsmitteln

nicht dieselbe Bedeutung wie der korrekten Wiedergabe des Fachausdrucks zukommt, sind jedenfalls nur solche Abkürzungen schutzunfähig, die aus sich heraus verständlich sind sowie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit verstanden werden können (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 8 Rdn. 211 m. w. N.). Ob das hier der Fall sein könnte, erscheint schon deshalb fraglich, weil der Buchstabe „x“, anders als in den genannten Beispielen, nicht hervorgehoben ist.

Soweit die Markenstelle im Erstbeschluss meint, in der IR-Marke **PLAQUEX** werde eine Zusammenfügung des Wortes „Plaque“ mit der Abkürzung „x“ der Abkürzung „ex“ und damit ein Hinweis auf ein Produkt gesehen, das Beläge tötet/vernichtet, wird eine derartige Betrachtung nach Auffassung des Senats hier jedenfalls der Marke in ihrer Gesamtheit nicht gerecht. Dies deshalb nicht, weil für diese Schlussfolgerung mehrere zielgerichtete, gedankliche Zwischenschritte erforderlich wären und eine derartige analysierende Betrachtungsweise dem markenrechtlichen Prüfungsverfahren nicht zugrunde gelegt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 54, 55, 90, 196 m. w. N.). Unter diesen Umständen fehlen hinreichend sichere Anhaltspunkte für die Feststellung, dass die schutzsuchende Marke ohne analysierende Betrachtung unschwer als Zusammensetzung aus dem Wort „Plaque“ und der Abkürzung „x“ der Abkürzung „ex“ erkannt werden. Denn **PLAQUEX** erscheint durch die geschlossene Schreibweise vor allem als einheitliches Gesamtwort, was einer Zergliederung in „Plaque“ und „x“ entgegensteht.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann auch nicht festgestellt werden, dass es sich bei der IR-Marke um einen gebräuchlichen medizinischen Fachbegriff handelt. Zwar werden bei Aufruf im Internet rund 3500 Ergebnisse genannt. Soweit auszugsweise überprüfbar wird der Begriff **PLAQUEX** aber durchweg markenmäßig verwendet, zum Teil auch unter Anfügung des Zeichens ® (z. B. <http://www.anazaohealth.com/LatestNewsArticleView/tabid/143/smId/526/ArticleID/68/reftab/36/Default.aspx>), das für eine registrierte Marke steht. Ferner hat die

IR-Markeninhaberin zu von der Markenstelle angeführten Internetergebnissen durch Vorlage von Lieferscheinen und Bestellformularen belegt, dass es sich bei den Betreibern der Internetseiten um Abnehmer der IR-Markeninhaberin handelt. Diese sind nach den vereinbarten, vertraglichen Bedingungen ersichtlich auch zur Verwendung vorgegebener Begriffe verpflichtet (vgl. <http://www.plaquex.net/>).

Für die Annahme, dass die IR-Marke als schutzunfähige Abwandlung des Plurals „Plaques“ angesehen werden könnte, fehlen hinreichend sichere Anhaltspunkte. Weder in der deutschen noch in der französischen Sprache wird der Buchstabe „x“, der ohnehin keine häufige Verwendung hat, zur Bildung des Plurals verwendet. Die veränderte Schreibweise kann daher nicht als so geringfügig angesehen werden, dass sie im Verkehr unbemerkt bleiben wird. Ob es klanglich zur Übereinstimmung mit dem Wort „plaques“ kommt, kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden. Im Deutschen wird die Konsonantenverbindung „qu“ wie „kw“ (z. B. in „Quelle“) gesprochen, so dass eine Aussprache wie „Plakwecks“ im Vordergrund stehen dürfte; für eine Aussprache der Konsonanten „-qu-“ wie „k“ und des „x“ wie „s“ gibt es keine hinreichend sicheren Anhaltspunkte, vom möglichen Ergebnis der Aussprache, bei der der Vokal „e“ in die Betrachtung einzubeziehen wäre, ganz abgesehen. Wie die französische Aussprache ausfallen könnte, ist unklar. Einerseits ist dabei zu berücksichtigen, dass ausgeprägte Kenntnisse der französischen Sprache, insbesondere Feinheiten zur Aussprache, im Inland nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden können. Andererseits kommt die Endung „-quex“ im Französischen ersichtlich nicht vor; die Buchstabenfolge „-que“ wird hier zwar wie „k“ gesprochen (z. B. „marque“); als Endbuchstabe wird aber weder „s“ noch „x“ klar ausgesprochen (z. B. „marques“ oder „deux“). Nach alledem kann auch nicht davon ausgegangen werden, es handle sich bei der IR-Marke um eine schutzunfähige Abwandlung des Wortes „Plaques“.

Der IR-Marke **PLAQUEX** in der Gesamtheit kann damit weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, noch handelt es sich bei ihr um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache, der vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Vielmehr ist nach den Feststellungen des Senats davon auszugehen, dass die Marke über die erforderliche Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion verfügt und das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG somit nicht entgegensteht.

Da die angemeldete Marke mangels beschreibendem Produktbezug nicht geeignet ist, als beschreibende Sachangabe für die fraglichen Waren dienen zu können, kann auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 2. Alt. PVÜ nicht bejaht werden (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 196).

Anhaltspunkte für das Vorliegen sonstiger absoluter Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich und von der Markenstelle im Übrigen auch nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA dem Internationalen Büro der WIPO mitgeteilt worden.

Zu beachten ist allerdings, dass sich der Schutzbereich Marke nach der konkreten Eigenprägung der Gesamtbezeichnung bestimmt und beschränkt, ohne dass ein hiervon losgelöster Schutz beansprucht werden kann und deshalb andere Mitbewerber nicht an der (beschreibenden) Verwendung einer Bezeichnung wie



„plaques“ oder der einzelnen Markenelemente gehindert sind (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 264 m. w. N.).

Winter

Paetzold

Hartlieb

Cl