



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 14/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 075 612.8

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Pneumologikum Frankfurt

ist am 1. Dezember 2008 für die Dienstleistungen

"Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen im Bereich der Medizin, des Gesundheits- und Life-Science-Bereichs, Analyse- und Forschungsdienstleistungen im Bereich der Medizin des Gesundheits- und Life-Science-Bereichs soweit in Klasse 42 enthalten; Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen und Gesundheitspflege für Menschen und Tiere"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Es handle sich bei der angemeldeten, sprachüblich gebildeten Marke erkennbar um die Kombination der Bezeichnung "Pneumologikum" mit der geografischen Ortsangabe "Frankfurt". Der Begriff "Pneumologikum" stelle die Suffix-Ableitung des Wortes "Pneumologie" dar, welches das "Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Lunge und den Lungenkrankheiten befasse", bezeichne. Derartige Nomensuffixbildungen seien gerade in der Wissenschafts- und der Medizinsprache ausgesprochen häufig insbesondere zur Bildung von Fachbegriffen für universitäre und ausseruniversitäre (natur-)wissenschaftli-

che, technische und medizinische Einrichtungen, Institute, Lehrstühle, Studiengänge etc. Das Wort "Pneumologikum" reihe sich somit nahtlos ein in die Vielzahl bereits bestehender "-ikum"-Begriffe und sei daher in den Augen des angesprochenen (Fach-)Publikums nicht ungewöhnlich oder besonders fantasievoll. "Frankfurt" weise als geografische Angabe in Verbindung mit dem Begriff "Pneumologikum" auf den Standort der Einrichtung hin. Üblicherweise würden insbesondere medizinische Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Kliniken oder Zentren in Verbindung mit Ortsangaben näher präzisiert. Vor diesem sprachlichen Hintergrund würden breite Verkehrskreise der angemeldeten Gesamtkombination in Bezug auf die hier in Frage stehenden Dienstleistungen lediglich den beschreibenden Hinweis auf eine medizinische Einrichtung (mit Sitz) in Frankfurt mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Pneumologie entnehmen. Bei den beanspruchten Dienstleistungen handle es sich um typische Tätigkeiten, die von einer solchen medizinischen Einrichtung für Pneumologie ausgeführt würden bzw. von einer solchen Einrichtung angeboten werden könnten. Das gelte sowohl für die medizinischen und veterinärmedizinischen Dienstleistungen als auch für wissenschaftliche, Analyse- und Forschungsdienstleistungen.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt und ausgeführt, der Begriff "Pneumologie" gehöre nicht zum üblichen Sprachgebrauch, da üblicherweise die Bezeichnung Lungenheilkunde verwendet werde. Auch die Kombination von Fachbezeichnungen medizinischer Schwerpunktbereiche mit der Endung "-ikum" finde sich nicht im Duden. Die Endung ergebe sich aus dem lateinischen Ursprung der medizinischen Begriffe und ihrer entsprechenden Deklination nicht aber aus der Anfügung eines Suffixes "-ikum". Bei "Pneumologikum" handle es sich dagegen um eine Wortneuschöpfung als Kombination aus einem medizinischen Fachbegriff und dem Suffix "-ikum". Es sei auf den allgemeinen Verkehr abzustellen, der darin nicht nur einen allgemeinen beschreibenden Begriff, sondern vielmehr eine spezielle und konkrete Einrichtung sehe. In Verbindung mit der Ortsangabe werde der Verkehr nicht nur irgendeine Pneumologie-Einrichtung in Frankfurt sehen, sondern die spezielle Praxis des Anmelders erkennen. Die angemeldete Bezeichnung sei

nicht beschreibend. Der Anmelder weist auf Voreintragungen hin wie "Gynäkologikum Berlin", "Dermatologikum Hamburg", "Allergologikum" und "Endokrinologikum".

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. Oktober 2009 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg.

Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine für den Wettbewerb freizuhaltende, beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG ist, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Dies gilt auch für Wörter toter Sprachen wie etwa des Lateinischen, wenn die Wörter in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind oder auf dem Sektor der Waren, für die sie angemeldet sind und die sie beschreiben, die betreffende

tote Sprache als Fachsprache verwendet wird, was insbesondere für die Bereiche der Medizin, Chemie und Botanik gilt (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 334 m. w. N.). Dabei ist für die Beurteilung der beschreibenden Bedeutung von Markenwörtern nicht nur auf den Durchschnittsverbraucher abzustellen. Vielmehr ist ein derartiger beschreibender Charakter in gleicher Weise rechtlich relevant, wenn er auch nur von einem relativ kleinen Kreis von Fachleuten erkannt wird (vgl. BPatG MarkenR 2007, 527 - Rapido; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 327).

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26) - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it). Dabei nimmt der Verkehr Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen regelmäßig in der Form auf, wie sie ihm entgegentreten und ist erfahrungsgemäß wenig geneigt, sie begrifflich zu analysieren, um beschreibende Bedeutungen herauslesen zu können, so dass die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit der Beurteilung zugrunde zu legen und keine zergliedernde Analyse vorzunehmen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 162, 164 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort oder einer Wortfolge mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von deren Inhalt jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wortinhalt und der bloßen Summe des Inhalts seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer un-

gewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - KPN Postkantoor).

Dabei spielt es keine Rolle, ob es Bezeichnungsalternativen, nämlich Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind. Es ist auch unerheblich, wie groß die Zahl der Mitbewerber ist, für die eine beschreibende Verwendung in Betracht kommt, weil beschreibende Angaben und Zeichen jedermann zur freien Benutzung verfügbar bleiben müssen (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - KPN-Postkantoor).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck "dienen können".

2. Diese Voraussetzungen liegen bei der angemeldeten Begriffskombination "Pneumologikum Frankfurt" vor. Die angemeldete Marke ist eine Zusammensetzung aus dem Begriff "Pneumologikum" sowie der Ortsangabe "Frankfurt". Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken 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, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID).

a) Bei dem Zeichenbestandteil "Pneumologikum" handelt es sich um eine Ableitung unter Verwendung des Fachbegriffs "Pneumologie" (= "ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Lunge und den Erkrankungen der Lunge befasst; Lungenheilkunde" - vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 - CD-ROM; Wikipedia.org.) bzw. des entsprechenden Adjektivs "pneumologisch" sowie des Suffixes "-ikum". Entgegen der Ansicht des Anmelders handelt es sich dabei um eine sprachübliche Wortbildung. Bei der sog. Suffigierung von Adjektiven zu Nomen (= Substantiven) wird ein Adjektivstamm mit einem Suffix zu einem neuen Nomen verbunden. Sog. Fremdsuffixe wie das Suffix "-ikum" verbinden sich im Allgemeinen mit fremdsprachlichen Adjektiven zu neuen Nomen. Das Suffix "-ikum" leitet vor allem von Adjektiven auf "-isch" ab, dabei wird das "-isch" vor "-ik" gestrichen z. B. Antibiotikum, Charakteristikum, Toxikum, Physikum, Technikum, Klinikum (vgl. dazu z. B. Wortbildung, Regeln, Suffigierung unter www.canoo.net...).

Wie die Markenstelle anhand von Beispielen zutreffend festgestellt hat, sind derartige Ableitungen nicht nur im Bereich der medizinischen Terminologie als Fachbegriffe für Heilmittel üblich, sondern werden insbesondere zur Bezeichnung für wissenschaftliche, technische und medizinische Einrichtungen verwendet (z. B. Klinikum, Physikum, Polytechnikum, Botanikum, Philosophikum, Biotechnikum, Biologikum). Bekannt ist auch die Bezeichnung "Dermatologikum" für eine Spezialklinik zur Behandlung von Hautkrankheiten (vgl. dazu die dem Anmelder übermittelten Rechercheunterlagen zu "Paul Gerson Unna" unter wikipedia.org, vgl. Bl. 47 d. A.). Das Wort "Pneumologikum" reiht sich in die obengenannten vergleichbar gebildeten Ableitungen mit dem Bestandteil "-ikum" ein und ist daher naheliegend als "Institut für Pneumologie, Einrichtung für Lungenheilkunde" zu verstehen. Da die Bedeutung der Bestandteile nicht abstrakt-lexikalisch zu beurteilen ist, sondern stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu sehen ist (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt), die im vorliegenden Fall sämtlich den Bereich der Wissenschaft und Medizin betreffen, steht die Bedeutung "Einrichtung für Lungenheil-

kunde" hier im Vordergrund. Es handelt sich damit um eine ohne weiteres beschreibende Sachangabe zu Art, Erbringungsort oder Bestimmung der so gekennzeichneten Dienstleistungen.

Ergänzend lässt sich feststellen - wie aus einem dem Anmelder übersandten Ergebnis einer Internetrecherche ersichtlich - ,dass eine gewisse Übung besteht, medizinische Einrichtungen, Behandlungszentren und Krankenhäuser, die sich auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisiert haben, sowie Facharztpraxen mit dem aus dem jeweiligen medizinische Fachgebiet abgeleiteten Begriff zu bezeichnen, wie z. B. Orthopädikum, Phlebologicum, Onkologikum, Rheumatologikum, Dermatologikum, Neurologikum Lymphologicum, Urologicum, Endokrinologikum, Gastroenterologikum, Kardiologikum.

b) Die Angabe "Frankfurt" bezeichnet den Namen der fünftgrößten Stadt Deutschlands. Im Rahmen der zu treffenden Prognoseentscheidung zur Feststellung eines Freihaltebedürfnisses aufgrund einer zukünftigen Verwendung ist es insbesondere nicht erforderlich festzustellen, ob die konkrete Absicht von Mitbewerbern besteht, in der Stadt Frankfurt eine weitere "Einrichtung für Lungenheilkunde" mit den beanspruchten Dienstleistungen zu eröffnen. Insoweit ist es ausreichend, dass es bei der Größe des Stadtgebietes Frankfurt und dessen wirtschaftlicher Bedeutung (vgl. BGH GRUR 2003, 882 - Lichtenstein) als möglich erscheint, dass sich eine weitere Einrichtung für Lungenheilkunde mit den genannten Dienstleistungen ansiedeln kann. Dies ist ohne weiteres zu bejahen. Der Bestandteil "Frankfurt" gibt einen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen bzw. auf eine in Frankfurt tätige Einrichtung.

c) Die aus beschreibenden Bestandteilen sprachüblich zusammengesetzte Wortfolge "Pneumologikum Frankfurt" in ihrer Gesamtheit enthält damit keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rdn. 29 - BioID).

Es liegt für die fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen daher nahe, die angemeldete Bezeichnung "Pneumologikum Frankfurt" als eine in Frankfurt gelegene medizinische Einrichtung zu verstehen, die sich im weitesten Sinne mit der Lunge bzw. mit der Erforschung, dem Erkennen und der Behandlung von Lungenkrankheiten beschäftigt.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ergibt die angemeldete Bezeichnung "Pneumologikum Frankfurt" die zur Beschreibung geeignete, naheliegende Sachaussage, dass es sich nach Art und Beschaffenheit um Dienstleistungen handelt, die unter dem Dach einer in Frankfurt ansässigen Einrichtung für Lungenheilkunde angeboten oder erbracht werden bzw. hierfür bestimmt sind oder dort Verwendung finden.

Selbst wenn der Begriff "Pneumologikum Frankfurt" auf eine Wortschöpfung durch den Anmelder zurückzuführen wäre, so ist er doch sprachüblich gebildet, ohne weiteres verständlich und deshalb zur Beschreibung der Dienstleistungen geeignet, so dass seine freie Benutzung durch Dritte gewährleistet sein muss (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS).

Entgegen der Ansicht des Anmelders bedarf es - soweit die Eignung zur Beschreibung festgestellt worden ist - für die Begründung des Eintragungshindernisses wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses keines weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweises, dass und in welchem Umfang die angemeldete Marke als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. BGH a. a. O. SPA II; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 240 m. w. N.).

Der Anmelder kann sich zur Ausräumung der Schutzhindernisse auch nicht auf eine seiner Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Denn selbst aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken erwächst unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Ent-

scheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt; einer vorgängigen Amtspraxis kommt damit keine entscheidende Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 - Autofelge; BGH BIPMZ 1998, 248, 249 - Today; GRUR 2005, 578 - LOKMAUS; GRUR 2008, 1093, 1095 - Marlene-Dietrich-Bildnis; EuGH a. a. O. - BioID; EuGH MarkenR 2009, 478, 484 [Nr. 57] - American Clothing/HABM; BPatG PMZ 2007, 160 - Papaya; BPatGE 51, 157 - Linuxwerkstatt; BPatGE 51, 163 - Volksflat).

Wegen des in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalts sowohl der Einzelelemente als auch der daraus gebildeten Kombination, die über den Sinngehalt der Einzelelemente nicht hinaus geht, handelt es sich um eine deutlich und unmissverständlich beschreibende Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe darstellt. Sie wird von den angesprochenen Verkehrskreisen deshalb auch nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst, so dass auch die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 Marken fehlt.

Knoll

Paetzold

Hartlieb

CI