



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 524/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. Juli 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 020 399.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juli 2012 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende, der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. Januar 2011 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen **MEDSIMULATION** ist ursprünglich für Waren der Klassen 9, 10 und 16, u. a. für „medizinische Instrumente und Apparate; ärztliche Instrumente und Apparate; Beleuchtungsapparate als Teile von oder Spezialzubehör für Endoskope im medizinischen Einsatz; Prospekt- und Informationsmaterial (Druckschriften) im Bereich der Medizintechnik“ zur Eintragung in das Register angemeldet worden. Das Warenverzeichnis lautet nach einer Einschränkung im Beschwerdeverfahren:

„Endoskope für technische Zwecke und deren Teile, Beleuchtungsapparate als Teile von oder Spezialzubehör für Endoskope im technischen Einsatz; Kameras, insbesondere CCD-Kameras, nämlich für die technische Endoskopie; Mikroskope; Adapter und Kabel zum Anschließen von Kameras an Endoskope für technische Zwecke; Bildwiedergabe- und -aufzeichnungsgeräte für die technische Endoskopie; Hochfrequenzgeräte und Hochfrequenzspannungsquellen für technische Anwendungen; Ultraschallapparate und -instrumente für technische Anwendungen; Ultraschallquellen für technische Anwendungen; Schulungs- und unterrichtsapparate und -geräte für technische Zwecke; Prüfapparate- und -geräte für die genannten Apparate, Geräte und Instrumente sowie

an die genannten Apparate, Geräte und Instrumente angepasste Aufbewahrungs- und Transportbehälter; Datenverarbeitungsgeräte und Datenträger und Dokumentationsgeräte für die technische Endoskopie; Fernsteuerungen für technische Apparate und Instrumente; Computersoftware und Computerhardware zur Verwendung in Computernetzwerken, nämlich solche zur Analyse, Berechnung und Darstellung von Betriebsabläufen“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung auf Grundlage des ursprünglich eingereichten Warenverzeichnisses mit Beschluss vom 17. Januar 2011 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das Wortzeichen weise in der Bedeutung von „medizinische Simulation“, einem feststehenden Begriff, auf die Bestimmung der beanspruchten Waren hin. Im Bereich der Medizin gebe es viele unterstützende Simulationsprozesse zum Beispiel bei der Operationsvorbereitung, dem chirurgischen Training, der anatomischen Ausbildung, der virtuellen Endoskopie usw. Die angemeldete Bezeichnung bestehe als Wortkombination ausschließlich aus Angaben, die im Verkehr zur Beschreibung dieser Waren dienen könnten und werde daher nicht als Herkunftshinweis verstanden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die angemeldete Bezeichnung jedenfalls auf der Grundlage des noch maßgeblichen Warenverzeichnisses für schutzfähig. Es handele sich um einen Kunstbegriff ohne beschreibenden Begriffsinhalt. Diese Waren beträfen den technischen, nicht aber den medizinischen Bereich, ganz abgesehen davon, dass „MED“ mit der Bedeutung „maximale Einzeldosis“ nicht beschreibend sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren eingeschränkten Warenverzeichnisses auch begründet. Der zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Bezeichnung **MEDSIMULATION** stehen hinsichtlich der noch beanspruchten Waren keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 oder Nr. 4 MarkenG entgegen.

1. Der angemeldeten Bezeichnung kann zunächst nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren (oder Dienstleistungen) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 33 - Audi [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 220, Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 138, Rn. 23 - ROCHER Kugel; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; MarkenR 2004, 39 - City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren (oder Dienstleistungen) und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren (oder Dienstleistungen) im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch) oder wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 411 Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - Bonus).

Kann einem Wortzeichen für die fraglichen Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugerechnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!; MarkenR 2012, 19, 20, Rn. 11 - Link economy).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist davon auszugehen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2003, 58, 60, Rn. 24 - Companyline; BGH GRUR 1995, 269, 270 - U-KEY; BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; MarkenR 2012, S. 19, 20, Rn. 12 - Link economy). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt der Marke muss deshalb so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres

Nachdenken erkennbar ist. Die bloße theoretische Möglichkeit, dass die eine oder andere Sachaussage durch die Marke vermittelt werden könnte, reicht zur Verneinung der Unterscheidungskraft nicht aus. Insoweit ist selbst bei der Verbindung an sich nicht unterscheidungskräftiger beschreibender Einzelelemente die Unterscheidungskraft nur zu verneinen, wenn auch der damit entstehenden Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 f., Rn. 28 - 35 - SAT.2).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2012, S. 19, Rn. 8 - Link economy). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung **MEDSIMULATION** für die jetzt noch maßgeblichen Waren über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Markenstelle ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Bezeichnung **MEDSIMULATION** erkennbar zusammengesetzt ist aus „MED“ und „SIMULATION“. Auch ist die Annahme der Markenstelle nicht von der Hand zu weisen, dass im Zusammenhang mit Produkten, die - wie etwa mit dem ursprünglichen Warenverzeichnis beanspruchte „medizinische Instrumente und Apparate“ - im Bereich der Medizin eingesetzt werden können, „MED“ als Abkürzung für „Medizin, medizinisch“ verstanden wird (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. S. 1172) und der Begriff „Simulation“ ohne weiteres verständlich auf die modellhafte Darstellung von Prozessen Bezug nimmt, um Erkenntnisse für das Reale zu gewinnen (vgl. Brockhaus, Enzyklopädie, 21. Aufl., Band 25, S. 281); damit konnte die Markenstelle davon ausgehen, dass der Verkehr die angemel-

dete Bezeichnung **MEDSIMULATION** in Bezug auf medizinische Instrumente und Apparate und diesbezügliches Prospektmaterial als Sachhinweis in dem Sinn verstehen könnte, dass solche Produkte für den Einsatz bei von der Markenstelle genannten Simulationsprozessen in der Medizin bestimmt sind bzw. sich inhaltlich damit befassen.

Solche im ursprünglichen Warenverzeichnis enthaltenen Produkte der Klassen 9, 10 und 16 hat die Anmelderin indessen mit der Einschränkung des Warenzeichnisses nicht mehr beansprucht. Darüber hinaus hat die Anmelderin mit der Einschränkung durch die konkrete Benennung der Bestimmung der Waren der Klasse 9, nämlich für technische Zwecke und Anwendungen, sowie unter Streichung der Bestimmung für wissenschaftliche Zwecke, klargestellt, dass ein Bezug zu objektiven Produktmerkmalen, also zum Einsatz bei Simulationen im Bereich der Medizin, nicht mehr vorliegt.

In Verbindung mit den nunmehr maßgeblichen Waren für technische Zwecke bzw. den technischen Einsatz oder dafür bestimmte Produkte, steht für den in erster Linie angesprochenen Fachverkehr, dem die technischen Aspekte von Produkten wie Endoskopen für den ausdrücklich genannten technischen Bereich bekannt sind, die Annahme, dass dem Markenbestandteil „MED“ hier die Bedeutung „Medizin, medizinisch“ zukommt und die mit der Marke gekennzeichneten Waren auf medizinische Simulation bezogene Merkmale aufweisen, nicht im Vordergrund. Denn Endoskope für technische Zwecke und Anwendungen kommen im Bereich der Werkstoff- und Materialprüfung in Industrie und Handwerk und bei industriellen Produktionskontrollen zum Einsatz, um schwer zugängliche Bauteile von Maschinen, Anlagen oder auch Mauerwerk ohne Demontage einer visuellen Prüfung zu unterziehen (vgl. Brockhaus, Naturwissenschaften und Technik, 2. Band, S. 35, 36). In diesem Zusammenhang liegt die Annahme fern, dass der Markenbestandteil „MED“ die Abkürzung für „Medizin, medizinisch“ ist. Entsprechendes gilt für weitere Produkte, die auf technische Anwendungen beschränkt sind (zur technischen Anwendung von Ultraschall vgl. Brockhaus, Naturwissenschaften und

Technik, 5. Band, S. 169, 170); darüber hinaus sind keine Bezüge zur Simulation von medizinischen Eingriffen feststellbar, wie beispielsweise bei der beanspruchten Hard- und Software zur Analyse, Berechnung und Darstellung von Betriebsabläufen.

„MED“ erscheint in der Gesamtmarke **MEDSIMULATION** damit als Phantasiebegriff, so dass ihr in Bezug auf die noch maßgeblichen Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt mehr zugeordnet werden kann, und sich damit keine Eignung zur beschreibenden Verwendung als Sachangabe hinsichtlich der Eigenschaften dieser Waren ergibt. In ihrer Gesamtheit ist die angemeldete Marke damit geeignet, vom hier in erster Linie angesprochenen Fachverkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke noch erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden; **MEDSIMULATION** fehlt damit nicht die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

2. An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf diese Waren auch kein Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; denn es ist aus oben genannten Gründen nicht ersichtlich, dass sie als konkrete Angabe über Eigenschaften der unter dieser Marke angebotenen Waren dienen könnte; es fehlt damit an einem Allgemeininteresse an der freien Verwendung.

3. Anhaltspunkte für das Vorliegen sonstiger absoluter Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass das Zeichen in jedem denkbaren Fall seiner anmeldungsgemäßen Verwendung eine unrichtige Angabe darstellen würde und deshalb ersichtlich täuschend im Sinn von § 8 Absatz 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG sei. Ob die abstrakt mögliche Fehlvorstellung des Verkehrs, es handele sich um für die medizinische Simulation bestimmte Waren, durch die konkrete Verwendung ausgeschlossen werden kann, kann im Eintragungsverfahren nicht abschließend beurteilt werden. Insoweit ist zumindest die (auch nur theoretische) Möglichkeit einer rechtmäßigen Markenbe-

nutzung nicht ausgeschlossen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 8 Rdn. 582).

4. Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Winter

Dorn

Backes

Cl