



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 31/16

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2013 019 766.6**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 10. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2014 und 12. August 2015 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

Klasse 36:

Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das am 28. Februar 2013 angemeldete Wort-/Bildzeichen



soll in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Dienstleistungen

„Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

Klasse 44:

Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen“

eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 44 hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 22. Dezember 2014 und 12. August 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Der Wortbestandteil der angemeldeten Marke sei für die verfahrens-gegenständlichen Dienstleistungen glatt beschreibend, da er lediglich auf deren Erbringungsort in einem beliebigen „Institut“ und auf deren Art, Zweck und Ausrichtung hinsichtlich „medizinischer Gutachten“ verweise. Die angemeldete Marke sei auch unter Mitberücksichtigung der graphischen Ausgestaltung nicht schutzfähig.

Soweit die Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ dreizeilig in weißer Schrift innerhalb eines blauen Hintergrundfeldes in einer rechteckigen blauen Umrahmung angebracht sei, handele es sich um ein einfaches werbegrafisches Blickfangmittel, an das der Verkehr gewöhnt sei. Der grafische Bestandteil wirke mehr oder weniger nur als Hintergrund, Etikett, Umrahmung o.ä. für den schutzunfähigen Wortbestandteil „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“.

Auch die lupenartige Hervorhebung der linken unteren Ecke des Rechtecks mit den eingeschlossenen Buchstaben „G“ und „U“ begründe keine Schutzfähigkeit. Lupendarstellungen und lupenmäßige Hervorhebungen mit entsprechend vergrößerten Bildausschnitten seien insbesondere auf den Geschäftsfeldern der Beobachtung, Begutachtung und Gutachtenerstellung nicht ungewöhnlich, um in bildlicher Form eine Sachaussage — hier: Jemand oder Etwas unter die Lupe nehmen, also genau beobachten, kontrollieren, kritisch prüfen - zu transportieren oder aber den Sinngehalt der Wortbestandteile zu verstärken, was auch für den Dienstleistungssektor der medizinischen Begutachtungen belegbar sei. Infolgedessen erschöpfe sich der Lupeneffekt in einem bei dieser Art von Dienstleistungen weit verbreiteten bildlichen Hinweis auf diese Art von Dienstleistungen ohne irgendeinen betriebshinweisenden Effekt.

Ob darüber hinaus auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne dahingestellt bleiben.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Er macht geltend, dass dem angemeldeten Zeichen jedenfalls im Hinblick auf die geometrische Formsprache der grafischen Bestandteile Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden könne. Der besondere grafische Lupeneffekt ergebe sich dadurch, dass die kreisrund ausgestaltete linke untere Ecke des Rechteckes mit einer lupenartigen Hervorhebung der Buchstaben „G“ und „U“ des Wortes „GUTACHTEN“ aus dem Rechteck herausgebrochen und nach unten sowie nach links versetzt sei, so dass insgesamt die Linien des Rechtecks aufgehoben würden. Dabei werde die grundlegende Form des Rechtecks durch den kreisrunden Ausschnitt deutlich kontrastiert. Insofern sei zu beachten, dass das angemeldete Zeichen gerade nicht das Abbild einer Lupe enthalte. Der Lupeneffekt ergebe sich einzig aus der besonderen grafischen Darstellung.

Dadurch erreiche das angemeldete Zeichen jedenfalls in seiner für die Beurteilung der Schutzfähigkeit allein maßgeblichen Gesamtheit eine charakteristische, zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignete Gestaltung.

Zudem könne ein beschreibender Charakter der Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ allenfalls für den medizinischen Bereich, nicht jedoch für die zu den Klassen 35 und 36 beanspruchten Dienstleistungen angenommen werden.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

die angefochtenen die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2014 und 12. August 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht bestehen. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da es der angemeldeten Marke in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen bereits an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B.

EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. die Wortbestandteile von Wort-/Bildmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001,

1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache 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. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

b. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Wort-Bildzeichen



in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen

Klasse 35:

Werbung;

Klasse 36:

Versicherungswesen;

Klasse 44:

Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen

jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Wortfolge des angemeldeten Zeichens „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ wird vom Verkehr ohne weiteres i. S. einer Einrichtung, welche sich inhaltlich bzw. ihrem Gegenstand nach mit der Erstellung medizinischer Gutachten befasst, verstanden, was auch der Anmelder nicht in Abrede stellt. Die Wortbestandteile erschöpfen sich damit in Bezug auf die zu Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen „*Medizinische Dienstleistungen*“ in einem glatt beschreibenden Hinweis auf deren Erbringungsort („Institut“) sowie auf deren Art und Inhalt („medizinische Gutachten“). Dies gilt auch hinsichtlich der zu dieser Klasse weiterhin beanspruchten Dienstleistung „*Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen*“. Denn diese Dienstleistung kann auch die Erstellung medizinischer Gutachten umfassen, z. B. um geeignete Behandlungen im Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege zu ermitteln oder auch evtl. vorhandene Risiken abzuklären oder auszuschließen.

Was die zu Klasse 36 beanspruchte Dienstleistung „*Versicherungswesen*“ betrifft, beschreibt die Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ zwar nicht unmittelbar Gegenstand und Inhalt dieser Dienstleistung. Jedoch lassen z. B. Kranken- und Unfallversicherer in Zusammenhang mit Versicherungsfällen regelmäßig medizinische Gutachten erstellen, häufig unter Inanspruchnahme eigener medizinischer Dienste. Der Verkehr wird der Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ in Zusammenhang mit der Dienstleistung „*Versicherungswesen*“ daher lediglich einen Hinweis auf eine Einrichtung entnehmen, welche medizinische Gutachten zur Verwendung im versicherungsrechtlichen Bereich erstellt, so dass diese Wortfolge insoweit einen die Unterscheidungskraft ausschließenden engen beschreibenden Bezug zu dieser Dienstleistung aufweist.

Dies gilt auch in Bezug auf die zu Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung „*Werbung*“. Denn medizinische Gutachten können auch in Auftrag gegeben werden und dementsprechend dazu dienen, medizinische Einrichtungen und/oder Be-



handlungsmethoden bzw. Standorte für Kliniken oder vergleichbare Einrichtungen mit einer entsprechenden fachlichen Stellungnahme werbemäßig herauszustellen, so dass der Verkehr der Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ in Zusammenhang mit Werbedienstleistungen - wie sie die Anmelderin zu Klasse 35 beansprucht - lediglich den Hinweis entnehmen wird, dass diese aus einer Einrichtung stammen, welche sich (auch) mit der Erstellung medizinischer Gutachten zur Verwendung in der Werbung befasst. Die Wortfolge weist dann aber auch in Bezug auf die zu Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung „Werbung“ einen das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründenden engen beschreibenden Bezug auf.

c. An einem rein sachbezogenen Verständnis des angemeldeten Zeichens vermag insoweit auch dessen bildliche Ausgestaltung nichts zu ändern.

Einer Marke kann zwar trotz des beschreibenden Wortbestandteils die Unterscheidungskraft dann nicht abgesprochen werden, wenn die bildliche Wiedergabe von der üblichen Werbegrafik abweicht und so eigenartig und prägnant wirkt, dass der Verkehr darin einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Dies ist vorliegend indes aufgrund der sehr einfachen Grafikelemente zu verneinen.

Die Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ ist in dem angemeldeten Zeichen dreizeilig innerhalb eines blau unterlegten Rechtecks angeordnet, wobei die linke untere Ecke des Rechtecks eine kreisförmig ausgestaltete Hervorhebung in Form einer lupenmäßig vergrößerten Darstellung der Buchstaben „G“ und „U“ sowie des entsprechenden Ausschnitts des Rechtecks aufweist.

Bei der dreizeiligen Anordnung der Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ in weißer Schrift innerhalb eines blauen Hintergrundfeldes in einer rechteckigen blauen Umrahmung handelt es sich - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat und auch von dem Anmelder letztlich nicht in Frage gestellt wird -

um eine einfache werbegraphische Gestaltung in Form eines Hintergrunds bzw. einer Umrahmung, an die der Verkehr gewöhnt ist und in welcher er keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen wird.

Ferner ist die Markenstelle im Beschluss vom 22. Dezember 2014 unter Bezug auf von ihr ermittelte und dem Anmelder mit dem vorgenannten Beschluss übersandte Verwendungsbeispiele zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei der Abbildung/Darstellung einer Lupe bzw. einer lupenmäßigen Hervorhebung einzelner Teile oder Abschnitte von Abbildungen und Bezeichnungen gerade in Zusammenhang mit der Erstellung von Gutachten um ein allgemein gebräuchliches graphisches Gestaltungselement zur werbemäßigen Anpreisung von Dienstleistungen aus diesem Fachbereich handelt, welches in bildlicher Form eine werblich-anpreisende Sachaussage - hier: Jemand oder Etwas (genau) unter die Lupe nehmen, also genau beobachten, kontrollieren, kritisch prüfen - transportieren und/oder den Sinngehalt der Wortbestandteile verstärken soll.

Daran ändert entgegen der Auffassung des Anmelders auch nichts, dass die vorliegende Grafik nicht die vollständige Abbildung einer Lupe, sondern lediglich eine stilisierte Darstellung eines solchen Lupeneffekts enthält. Denn dieser Effekt wird vom Verkehr aufgrund der für eine Lupe typischen kreisrunden Ausgestaltung und der gegenüber dem übrigen (rechteckigen) Zeichen vorhandenen Hervorhebung des innerhalb des Kreises angeordneten Ausschnitts mit den Buchstaben „G“ und „U“ ohne weiteres erkannt, womit dieser kreisförmig ausgestaltete Ausschnitt dann aber auch naheliegend als lupenförmige Vergrößerung wahrgenommen wird.

Die grafische Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens reiht sich damit ihrer Art und Aufmachung nach in die in seitens der Markenstelle recherchierten werbeüblichen Gebrauchsgrafiken mit Darstellung einer Lupe bzw. eines entsprechenden Vergrößerungseffekts ein, wie sie zur werbemäßigen Anpreisung von Dienstleistungen dieser Art verwendet werden. Die graphische Aufmachung des angemeldeten Zeichens erschöpft sich in einer einfachen Kombination einer rechteckig

ausgestalteten Gebrauchsgrafik mit einem im vorliegend maßgeblichen Bereich werbeüblichen Gestaltungsmittel in Form einer lupenmäßigen Hervorhebung eines Teils dieser Grafik einschließlich des davon erfassten Wortbestandteils, so dass der Verkehr keinen Anlass hat, darin mehr als einen werbeüblichen Hinweis auf Gegenstand und Inhalt der entsprechenden Dienstleistungen zu erkennen.

**d.** In Bezug auf die von der Zurückweisung betroffenen Dienstleistungen

Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

Klasse 36:

Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

können Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG indes-  
sen nicht festgestellt werden.

Weder gehört die Erstellung medizinischer Gutachten zum Tätigkeitsbereich der Dienstleistungen „*Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten*“ noch sind diese Dienstleistungen so eng mit diesem Produktbereich verbunden, dass der Verkehr darin lediglich einen Sachhinweis auf den Gegenstand dieser Dienstleistungen sehen würde. Diese Dienstleistungen mögen zwar auch gegenüber Instituten, welche sich mit der Erstellung medizinischer Gutachten befassen, erbracht werden; jedoch werden sie regelmäßig nicht im Hinblick auf einen bestimmten Produktbereich erbracht und werden regelmäßig auch nicht einem bestimmten Produktbereich angepasst, sondern sind davon losgelöst.

Ebenso wenig befassen sich die zu Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen „*Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen*“ ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit der „Erstellung medizinischer Gutachten“ noch geht der Verkehr davon

aus, dass ein „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ in diesem Dienstleistungsbereich tätig ist.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht insoweit auch nicht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG entgegen. Der Wortbestandteil „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ ist nicht geeignet, das Publikum z. B. über Art und Beschaffenheit der vorgenannten Dienstleistungen zu täuschen, da die Erstellung medizinischer Gutachten offensichtlich nicht Gegenstand der vorgenannten Dienstleistungen sein kann. Die Wortfolge ist daher in Bezug auf diese Dienstleistungen nicht täuschend, sondern vielmehr sinnfrei.

Kommt der Wortbestandteil „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ als Angabe über den Gegenstand dieser Dienstleistungen daher nicht in Betracht, ist das angemeldete Zeichen ungeachtet seiner für sich gesehen nicht schutzbegründenden graphischen Ausgestaltung bereits aus diesem Grunde geeignet, als Marke für diese Dienstleistungen aufgefasst zu werden, so dass auch keine Grundlage für die Annahme besteht, dass das Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Der angefochtene Beschluss ist daher insoweit aufzuheben.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach

Pr