



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 520/18

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2016 025 025.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Februar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Kruppa und des Richters Hermann beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Das Wortzeichen

**Endo / Exo Implantationssystem**

ist am 1. September 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 10: Orthopädische Hilfsmittel, nämlich Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Fußeinlagen, anatomische Cervicalstützen und Wickelbandagen; medizinische Implantatartikel aus Kunststoffen, insbesondere aus nichtflüssigen und nichtdiffundierbaren Kunststoffen, insbesondere aus Silikon bzw. unter Verwendung derselben, wie Brustimplantate, Tracheostomaventile, Stimmprothesen, Shuntventile, Penisprothesen, Orthesen und Prothesen als Ersatz sämtlicher Gliedmaßen sowie deren Funktionsunterstützung; orthopädische Prothesen und Orthesen als Ersatz sämtlicher Gliedmaßen sowie zu deren Funktionsunterstützung; Exoprothesen und orthopädische Implantate aus künstlichen Materialien sowie deren Teile, soweit in Klasse 10

enthalten, insbesondere Schenkelhalsendoprothesen und Hüftstielendoprothesen für künstliche Hüftgelenke; medizinische und chirurgische Instrumente für orthopädische Prothesen, Implantate, insbesondere transkutane Implantate, Orthesen sowie für Exoprothesen; aus unedlen Metallen und deren Legierungen hergestellte Gussstücke als Fertigfabrikate für Prothesen und/oder Implantate, soweit in Klasse 10 enthalten, medizinische-technische Geräte, soweit in Klasse 10 enthalten; medizinische und chirurgische Geräte und Instrumente sowie Teile dieser und Verbindungs- und Anpassungsstücke für diese Waren; Prothesen, insbesondere Penisprothesen und Stimmprothesen; Kanülen, insbesondere Trachealkanülen und Kanülenhalter; chirurgische Implantate aus künstlichen Materialien, insbesondere Nasenimplantate, Knorpelersatzimplantate, Brustimplantate; Tracheostomaprodukte, soweit in Klasse 10 enthalten, insbesondere Tracheostomaventil, Sprechventile; Stimmprothesen; Mehrstufenbougie; Speiseröhrenschläuche; Platzhalter für Stoma.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 10, hat die Anmeldung – nach vorangegangener Beanstandung vom 16. November 2016 – mit Beschluss vom 20. März 2018 zurückgewiesen, da es dem Anmeldezeichen an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Das Anmeldezeichen setze sich aus der Angabe „Endo“ (einem Wortbildungselement mit der Bedeutung „innen, innerhalb“), „Exo“ (einem Wortbildungselement mit der Bedeutung „außen, außerhalb“) sowie dem Begriff „Implantationssysteme“ zusammen. Insbesondere im medizinischen Bereich werde der Begriff „Endo-Exo-Prothesen“ bereits für spezielle Implantate verwendet, die nicht ausschließlich im Körper verborgen seien, sondern austräten und daher auch als Endo-Exo-Prothesen bezeichnet würden, wie beispielsweise Zahnimplantate, Cochlea-

Implantate oder Endo-Exo-Prothesen nach Amputation z. B. des Oberschenkels oder des Oberarms. Dies werde durch zahlreiche Rechercheergebnisse belegt.

Mit dem vorgenannten Bedeutungsgehalt werde das Anmeldezeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren von den vorliegend angesprochenen medizinischen Fachkreisen lediglich als beschreibender Sachhinweis dergestalt aufgefasst, dass es sich bei den solchermaßen gekennzeichneten Waren um Endo-Exo-Implantate und/oder um Produkte handele, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Umsetzung eines solchen Implantationssystems, das innerhalb und außerhalb des Körpers Anwendung finde, stünden. Hierbei könnten die beanspruchten Waren als Teil eines Endo / Exo Implantationssystems Anwendung finden bzw. der Umsetzung eines solchen Systems dienen.

Soweit die Beschwerdeführer auf vergleichbare Voreintragungen verwiesen hätten, entfalteten diese keine Bindungswirkung für vorliegendes Verfahren.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne ob der vorstehenden Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführer vom 4. April 2018, mit der eine Gebühr in Höhe von 200,- EUR entrichtet wurde.

Im Beschwerdeverfahren haben sie ihr Rechtsmittel nicht näher begründet. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt haben sie vorgetragen, dass die deutsche Marke 30 2010 000 900 „Endo-Exo“ sowie die Unionsmarke 009 242 652 „Endo-Exo“ für dieselben Waren, für welche das verfahrensgegenständliche Zeichen angemeldet worden sei, zur Eintragung gelangt seien. Es könne nicht sein, dass bei den beiden vorgenannten Marken, die im Jahre 2010 eingetragen worden seien, die zuständigen Behörden, u. a. das Deutsche Patent- und Markenamt, befunden hätten, dass die angemeldete Bezeichnung sehr wohl

unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig sei, dem Anmeldezeichen hingegen die Eintragung versagt werde.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Frage, ob durch die Zahlung lediglich einer Beschwerdegebühr in Höhe von 200,- EUR gemäß Ziffer 401 300 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG alle drei Markenmelder als Gesellschaft bürgerlichen Rechts wirksam Beschwerde eingelegt haben oder ob nur die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 1, der ESKA Orthopaedic Handels GmbH, als wirksam erhoben gilt (vgl. hierzu BGH GRUR 2015, 1255 – Mauersteinsatz; GRUR 2017, 1286 – Mehrschichtlager), mit der Folge, dass die Beschwerde der beiden weiteren Anmelder zu 2 zu 3 gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen gilt, bedarf im Ergebnis keiner Entscheidung, da die Beschwerde unbegründet ist. Aus diesem Grund kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei verschiedenen Anmeldern (respektive Inhabern einer Marke) auch um mehrere Beschwerdeführer im gebührenrechtlichen Sinne handelt (vgl. hierzu BPatG GRUR 2017, 1172 – Cevita).

Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung des Anmeldezeichens abgelehnt, da ihm die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

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

2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11– Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 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 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl.

EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer gebräuchlichen 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, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – 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, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Unter Berücksichtigung vorgenannter Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Bestandteilen „Endo“ („innen“, „innerhalb“), „Exo“ („außen“, „außerhalb“, vgl. jeweils unter „www.wikipedia.org“ – Liste griechischer Präfixe) sowie „Implantationssystem“ zusammen. Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss unter Verweis auf verschiedene Recherchebelege darauf hingewiesen, dass im medizinischen Bereich der Begriff „Endo-Exo-Prothesen“ bereits für spezielle Implantate verwendet wird, die nicht ausschließlich im Körper verborgen sind (wie sogenannte Endoprothesen, vgl. unter „www.wikipedia.org“ – Endoprothesen), sondern austreten, wie Zahnimplantate, Cochlea-Implantate oder Endo-Exo-Prothesen nach Amputationen. „Endo-Exo-Prothesen“ zeichnen sich dadurch aus, dass die jeweilige Prothese direkt mit dem jeweiligen Knochen verbunden wird. Vorteil ist

hierbei, dass die Kraft direkt vom Knochen in die Prothese übertragen wird (vgl. in diesem Zusammenhang auch die Darstellung unter „[www.bmab.de/DieEndo-Exo-Prothese](http://www.bmab.de/DieEndo-Exo-Prothese)“, auf welche der anwaltliche Vertreter bereits mit gerichtlichem Schreiben vom 4. Oktober 2019 hingewiesen worden ist). Der Bereich der Endo-Exo-Prothetik gewinnt zunehmend an Bedeutung, was sich auch aus den dem Beanstandungsbescheid vom 16. November 2016 beigefügten Belegen ergibt (vgl. u. a. Dr. H... A..., D.... J..., „Endo-Exo-Prothesen – Osseointegrierte, perkutan ausgeleitete Implantate zur Rehabilitation nach Gliedmaßenamputation“, Der Unfallchirurg, Ausgabe 5/2016).

b) In Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren werden die angesprochenen medizinischen Fachkreise das Anmeldezeichen unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise lediglich als beschreibende Sachangabe dergestalt auffassen, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren selbst entsprechende Endo-Exo-Implantate (respektive Teile derselben) darstellen, die im Rahmen eines „Endo / Exo Implantationssystems“ Verwendung finden können. Hierzu gehören „medizinische Implantatartikel aus Kunststoffen, insbesondere aus nichtflüssigen und nichtdiffundierbaren Kunststoffen, insbesondere aus Silikon bzw. unter Verwendung derselben, wie Brustimplantate, Tracheostomaventile, Stimmprothesen, Shuntventile, Penisprothesen, Orthesen und Prothesen als Ersatz sämtlicher Gliedmaßen sowie deren Funktionsunterstützung; orthopädische Prothesen und Orthesen als Ersatz sämtlicher Gliedmaßen sowie zu deren Funktionsunterstützung; Exoprothesen und orthopädische Implantate aus künstlichen Materialien sowie deren Teile, soweit in Klasse 10 enthalten, insbesondere Schenkelhalsendoprothesen und Hüftstielendoprothesen für künstliche Hüftgelenke; Prothesen, insbesondere Penisprothesen und Stimmprothesen; chirurgische Implantate aus künstlichen Materialien, insbesondere Nasenimplantate, Knorpelersatzimplantate, Brustimplantate; Tracheostomaprodukte, soweit in Klasse 10 enthalten, insbesondere Tracheostomaventil, Sprechventile; Stimmprothesen“.



„Aus unedlen Metallen und deren Legierungen hergestellte Gussstücke als Fertigfabrikate für Prothesen und/oder Implantate, soweit in Klasse 10 enthalten“ können wiederum zur Herstellung von Prothesen und/oder Implantaten dienen, welche ebenfalls im Rahmen eines „Endo / Exo Implantationssystems“ Verwendung finden können.

Des Weiteren finden sich im angemeldeten Verzeichnis Waren, die zur Implantation solcher Prothesen im Rahmen eines „Endo / Exo Implantationssystems“ bestimmt und geeignet sind. Es handelt sich hierbei um „medizinische und chirurgische Instrumente für orthopädische Prothesen, Implantate, insbesondere transkutane Implantate, Orthesen sowie für Exoprothesen; medizinische-technische Geräte, soweit in Klasse 10 enthalten; medizinische und chirurgische Geräte und Instrumente sowie Teile dieser und Verbindungs- und Anpassungsstücke für diese Waren; Kanülen, insbesondere Trachealkanülen und Kanülenhalter; Mehrstufenbougie; Speiseröhrenschläuche; Platzhalter für Stoma“.

Schließlich können beanspruchte Waren nach einer Endo-Exo-Implantation zur Unterstützung des jeweiligen Patienten eingesetzt werden und damit beispielsweise zum Erfolg von Rehabilitationsmaßnahmen beitragen. Dies gilt für „Orthopädische Hilfsmittel, nämlich Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Fußeinlagen, anatomische Cervicalstützen und Wickelbandagen“.

Mithin kommt der Wortfolge „Endo / Exo Implantationssystem“ für alle angemeldeten Waren eine rein beschreibende Bedeutung zu, was der Annahme der für die Eintragung des Anmeldezeichens erforderlichen Unterscheidungskraft entgegensteht.

c) Auch die angeführten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im

gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 – Bild.T-online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH, GRUR 2011, 230 – SUPER-girl; WRP 2011, 349 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

d) Aus obigen Ausführungen folgt im Ergebnis weiter, dass die Frage, ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, im Ergebnis dahinstehen kann.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Kruppa

Hermann

Fi