



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 72/06

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
17. März 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 37 476**  
**(Löschungsverfahren S 150/04)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Mai 2006 aufgehoben.

Es wird die Löschung der Marke 399 37 476 „OSTEOPATH“ angeordnet für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate;

Beleuchtungsgeräte;

Aktualisierung von Werbematerial, Vermietung von Werbematerial, Verteilung von Werbematerial;

ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege“.

Die weitergehende Beschwerde und der weitergehende Löschungsantrag werden zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

## **Gründe**

### **I.**

Am 22. Juni 1999 haben die Antragsgegner beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortmarke OSTEOPATH beantragt. Die Anmeldung erhielt die Nummer 399 37 476 und wurde am 5. August 1999 in das Register eingetragen.

Die Eintragung besteht jetzt noch für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate;

Beleuchtungsgeräte;

Papier, Pappe (Karton), und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;

Aktualisierung von Werbematerial, Vermietung von Werbematerial, Verteilung von Werbematerial;

ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege“.

Der Antragsteller hat diese Eintragung zunächst mit Erhebung des Widerspruchs u.a. aus der Wortbildmarke 397 14 464 angegriffen, deren Wortbestandteil „OSTEOPATH“ lautete. Im Zusammenhang mit diesem Widerspruchsverfahren kam es zwischen den Verfahrensbeteiligten zu einem außergerichtlichen Schriftverkehr. Dabei nahmen die Antragsgegner mit anwaltlichem Schreiben vom 27. März 2000 u. a. wie folgt Stellung:

„...“

Bei der hier streitgegenständlichen Marke „Osteopath“ handelt es sich um die konkrete Bezeichnung für einen speziellen Facharzt, dessen Fachrichtung von einer nicht unerheblichen Anzahl von Medizinern praktiziert wird. Schon allein aus diesem Grund ist an der für die Eintragung der Marke notwendigen Unterscheidungskraft trotz der beigegebenen graphischen Darstellung zu zweifeln.

Entscheidender ist jedoch, dass an der Bezeichnung „Osteopath“ zwingend Freihaltungsbedürftigkeit besteht. Der allgemeine Verkehr, insbesondere die praktizierenden Ärzte sowie die Patientenschaft, haben ein erhebliches Interesse daran, dass diese Kennzeichnung nicht als Marke monopolisiert wird und den Geschäftsverkehr behindert. ...“

Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch unter dem Aktenzeichen 30 W (pat) 248/02 mit Beschluss vom 5. April 2004 zurückgewiesen mit der Begründung, der gemeinsame Markenbestandteil „OSTEOPATH“ trete in der Widerspruchsmarke in den Hintergrund und könne nicht selbständig kollisionsbegründend wirken. Weiter heißt es in dem Beschluss:

„Bei diesem handelt es sich in Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen nicht um einen herkunftshinweisenden, unterscheidungskräftigen Begriff. Unter „Osteopath“ ist eine Person zu verstehen, die die Osteopathie anwendet (Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 7. Aufl., 2003). „Osteopathie“ beschreibt ein Verfahren der Alternativmedizin zur Behandlung von Gelenk- und Gewebeerkrankungen sowie von gestörten inneren Organen (Duden a. a. O.).“

Dieser Beschluss ist bestandskräftig geworden.

Mit Schriftsatz vom 17. Juni 2004, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 21. Juni 2004, hat der Antragsteller die Löschung der angegriffenen Marke wegen fehlender Schutzfähigkeit i. S. v. § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG und wegen Böswilligkeit im Zeitpunkt der Anmeldung i. S. v. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt. Das Tatbestandsmerkmal der Böswilligkeit hielt der Antragsteller deswegen für gegeben, weil er von der Annahme ausging, dass den Antragsgegnern die fehlende Schutzfähigkeit ihrer Marke von Anfang an bekannt gewesen sei. Das Patentamt hat den Antrag am 30. September 2004 zur Zustellung an die Antragsgegner an die Post übergeben. Ausweislich der Verwaltungsakte ist der Widerspruch der Antragsgegner gegen den Löschantrag am 4. November 2004 beim Patentamt eingegangen. Mit Beschluss vom 18. Mai 2006 hat die Markenabteilung 3.4. die angegriffene Marke wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG teilweise gelöscht, nämlich für die Dienstleistungen „ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege“ und den weitergehenden Löschantrag als unbegründet zurückgewiesen. In der Begründung hat die Markenabteilung u. a. das Folgende ausgeführt:

Der Ausdruck „Osteopathie“ werde nicht nur traditionell als fachlicher Oberbegriff für „Erkrankungen des Knochengerüsts“ verwandt, sondern auch als eine Bezeichnung für eine komplementärmedizinische Behandlungsform, die Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten entwickelt worden sei. Mit dieser Methode sollten die Funktionen des Körpers und dessen Selbstheilungskräfte gestärkt werden, insbesondere bei Gelenk- und Gewebeerkrankungen und bei Störungen der inneren Organe. Die eigentliche Methode bestehe darin, dass die Osteopathen, das sind die geschulten Anwender der Osteopathie, versuchten, Störungen des Körpers zu erfühlen und ihnen durch leichte, gezielte Einflüsse - wie Druck durch die Hand - entgegenzuwirken.

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Antragsteller seinen Antrag auf vollständige Löschung der angegriffenen Marke weiter. Er hat seinen Löschantrag nunmehr auch auf den Lösungsgrund der möglichen Täuschung i. S v. § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG gestützt und meint, eine Verwendung der angegriffenen Marke für die jetzt noch beschwerdegegenständlichen Waren könne sowohl bei medizinischen Fachkräften als auch bei der Patientenschaft zu Irrtümern über den Verwendungszweck dieser Waren kommen. Das gälte besonders für die Waren „chirurgische und ärztliche Instrumente“, weil diese typischer Weise gerade nicht in der Osteopathie - im Sinne einer speziellen Behandlungsmethode - zur Anwendung kämen.

Den Einwand der Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung hat der Antragsteller im Beschwerdeverfahren nicht weiter verfolgt.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2006 aufzuheben, soweit darin der Löschantrag teilweise zurückgewiesen wurde, und die vollständige Löschung der Marke 399 37 476 anzuordnen.

Die Antragsgegner beantragen,

Sie haben im Lösungsverfahren die Auffassung vertreten, im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke jetzt noch eingetragen sei, sei die Marke unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Denn insoweit ließe sich der angegriffenen Marke keine unmittelbar beschreibende Angabe entnehmen. Deswegen bestünde an der Marke auch kein Freihaltungsbedürfnis.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig und hat in der Sache überwiegend Erfolg. Denn die angegriffene Marke war bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig und ist es auch nicht im Zeitpunkt dieser Entscheidung. Insoweit war die Marke gem. §§ 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen. Der weitergehende Löschungsantrag und die weitergehende Beschwerde waren dagegen unbegründet und deswegen zurückzuweisen.

Der Löschungsantrag wurde im Juni 2004 gestellt. Zu diesem Zeitpunkt lag die Eintragung der angegriffenen Marke weniger als zehn Jahre zurück. Damit entspricht der Löschungsantrag dem Zulässigkeitsanfordernis des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

Die Antragsgegner haben dem Löschungsantrag innerhalb von zwei Monaten nach dessen Zustellung bei ihnen widersprochen. Gem. § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ist daher das Lösungsverfahren durchzuführen.

Die angegriffene Marke ist für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen zu löschen, weil der Marke insoweit bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, entgegenstand und dieses Schutzhindernis bis heute fortbesteht.

Soweit in dem angegriffenen Beschluss die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege“ angeordnet worden ist, ist der patentamtliche Beschluss bestandskräftig geworden, weil die Antragsgegner diese Entscheidung weder im Wege der Beschwerde noch im Wege der Anschlußbeschwerde angegriffen haben. Die vorgenannten Dienstleistungen sind daher kein Gegenstand des Beschwerdeverfahrens mehr.

Die vollständige Aufhebung des angegriffenen patentamtlichen Beschlusses im Tenor dieser Beschwerdeentscheidung erfolgte mit dem Ziel, im Interesse der Registerklarheit das Ergebnis des Lösungsverfahrens und damit auch die aktuelle Registerlage im Tenor der letzten Entscheidung vollständig wiederzugeben zu können.

Im Bereich der Medizin hat der Ausdruck „Osteopathie“ verschiedene Bedeutungen. In der Schulmedizin wird der Ausdruck als allgemeiner Begriff für Knochenkrankungen verwendet, die nicht entzündlich bedingt sind (Der Gesundheitsbrockhaus 1999, S. 953). Außerdem ist der Ausdruck „Osteopathie“ die Bezeichnung für eine ganzheitliche medizinische Behandlungsmethode. Mit ihr soll ein breites Spektrum akuter und chronischer Erkrankungen erkannt und behandelt werden. Die eigentliche Behandlung erfolgt ausschließlich mit den Händen. Personen, die die Behandlungsmethode der „Osteopathie“ anwenden, nennen sich Osteopathen. Die Methode wurde im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten entwickelt und findet seit ca. 1990 auch in Deutschland weitere Verbreitung (vgl. Jänicke/Grünwald, Alternativ heilen, 2006, S. 296 f.; Springer Lexikon der Medizin, 2004, S. 1596; Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 2003, S. 560). Diese Feststellungen haben die Antragsgegner weder im patentamtlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren in Frage gestellt.

Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen hat der angegriffenen Marke bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung am 5. August 1999 i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft gefehlt. Sie ist auch heute nicht unterscheidungskräftig.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke inwohnende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens im Unterschied zu solchen anderer Unternehmen wahrgenommen zu werden (std. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dieses Schutzhindernis ist eben-

so wie das gesetzliche Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Lichte des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses an der Gewährleistung eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeinträchtigten Warenverkehrs auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 (Rz. 26) - SAT.2). Die Eintragung einer Marke kommt daher nur in Betracht, wenn sie geeignet ist, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und diese Herkunftsfunktion der Marke aus der Sicht des Verkehrs eindeutig im Vordergrund steht (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 35) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Keine Unterscheidungskraft in diesem Sinne besitzen vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Rz.) - Postkantoor).

So verhält es sich hier. Maßgebend ist die Wahrnehmung der angegriffenen Marke durch die angesprochenen Verkehrskreise. Dazu gehören neben allen medizinischen Fachkräften und dem Fachhandel auch die potentiellen Patienten und damit weiteste Verkehrskreise. Aus dieser Perspektive weist der Ausdruck „Osteopath“ im Hinblick auf die jetzt noch streitgegenständlichen Waren „chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate“ als allererstes auf die Eignung und Bestimmung dieser Waren für eine Verwendung durch den Osteopathen in dessen Praxis hin. Das gilt auch für denjenigen Personenkreis, der weiß, dass die Methode der Osteopathie - bis heute - typischer Weise auf den Einsatz von chirurgischen und ärztlichen Instrumenten und Apparaten verzichtet. Wie jede andere medizinische Behandlungsmethode kann sich jedoch auch die Osteopathie im Zuge neuer Erkenntnisse wandeln. Es ist daher möglich, dass auf der Grundlage des methodischen Ansatzes der Osteopathie auch neue, Instrumente und Apparate einbeziehende Methoden entwickelt werden oder ein neuer Ansatz für die Chirurgie.

Hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren „Beleuchtungsgeräte“ weist der Ausdruck „Osteopath“ ebenfalls als allererstes auf die Eignung dieser Waren und deren Bestimmung für eine Verwendung durch den Osteopathen in dessen Praxis hin. Bereits die aktuellen Methoden der Osteopathie legen Wert auf eine ruhige und den Patienten beruhigende Atmosphäre während der Behandlung. Dabei kann Licht auch dann eine große Rolle spielen, wenn es selbst nicht zur direkten Behandlung eingesetzt wird.

Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „Aktualisierung von Werbematerial, Vermietung von Werbematerial, Verteilung von Werbematerial“ tritt der Ausdruck „Osteopath“ vor allen Dingen als Bestimmungsangabe in Erscheinung in dem Sinne, dass mit den angebotenen Werbemaßnahmen speziell im Auftrage von und für Osteopathen geworben werden könne.

Bei dieser Sachlage ist bereits zweifelhaft, ob die angegriffene Marke überhaupt dazu geeignet ist, für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen eine markenrechtliche Herkunftsfunktion zu entfalten. Eindeutig festgestellt werden kann jedoch, dass die festgestellten beschreibenden Anteile gegenüber einer solchen Herkunftsfunktion deutlich im Vordergrund stehen würden. Aus diesen Gründen war die angegriffene Marke für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen gem. § 50 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen.

Dagegen waren der weitergehende Löschungsantrag und die weitergehende Beschwerde insoweit als unbegründet zurückzuweisen, als sie auf eine Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren „Papier, Pappe (Karton), und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten“ gerichtet waren. Denn für diese Waren haben der angegriffenen Marke von Anfang an keine Schutzausschlussgründe entgegengestanden. Insbesondere ist der Ausdruck „Osteopath“ insoweit unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Denn bei den genannten Waren handelt es sich ausschließlich um bestimmte Materialien, nicht dagegen um die Inhalte, mit denen diese Materialien bedruckt werden

können. Für andere Waren der Klasse 16, insbesondere für „Druckereierzeugnisse“ und „Schreibwaren“, ist die angegriffene Marke nicht eingetragen. Ein sachlicher Zusammenhang zwischen „Papier, Pappe (Karton), und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten“ einerseits und der Osteopathie als Behandlungsmethode, die von Osteopathen angewandt wird, andererseits, ist nicht erkennbar und wurde von dem Antragsteller auch nicht dargetan. Anders als vom Antragsteller angenommen, gibt die angegriffene Marke den Antragsgegnern auch nicht das Recht, Osteopathen die Verwendung ihrer Berufsbezeichnung auf ihren Geschäftspapieren, wie z. B. Briefbögen, Vertragsformulare, Geschäftskarten, Terminszettel und Schreibblöcke, oder auf Kartonschachteln, zu untersagen. Im Zusammenhang mit „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten“ können die Antragsgegner nur die Unterlassung einer markenmäßigen Verwendung des Wortes „Osteopath“ als Zeichen für die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen im Unterschied zu anderen Unternehmen verlangen.

Für die Waren „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten“ sind Löschungsantrag und Beschwerde auch nicht gem. § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 4 und 10 MarkenG begründet. In Bezug auf die genannten Waren kann die angegriffene Marke nicht i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG täuschend wirken, weil kein Anhaltspunkt dafür erkennbar ist, dass die genannten Materialien für die Ausübung der Osteopathie als Behandlungsmethode durch Osteopathen von Bedeutung sein könnten. Auf den ersten Blick ist die Verbindung des Begriffs „Osteopath“ mit den Waren „Papier, Pappe (Karton), und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten“ zusammenhanglos und bleibt es auch bei näheren Hinsehen. Aus welchen Gründen die angegriffene Marke im Zusammenhang mit diesen Waren gleichwohl täuschend wirken könnte, hat auch der Antragsteller nicht dargetan.

Eine Löschung wegen Böswilligkeit im Zeitpunkt der Anmeldung scheidet ebenfalls aus. Der Antragsteller hat diesen Löschungsgrund deswegen als gegeben

angesehen, weil er annahm, dass den Antragsgegnern die fehlende Schutzfähigkeit ihrer Marke von Anfang an bekannt gewesen sei. Diese Annahme kann in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren „Papier, Pappe (Karton), und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten“ schon deswegen nicht weiterführen, weil die angegriffene Marke für diese Waren nach der Überzeugung des Senats schutzfähig ist und nicht schutzunfähig, wie der Antragsteller meint. Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es im Übrigen nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts für den Begriff der Böswilligkeit i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht genügt, wenn der Anmelder bei der rechtlichen Beurteilung seiner Marke von deren Schutzunfähigkeit ausgeht (vgl. die Darstellung dieser Rechtsprechung bei Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 8 Rnr. 433 und zum Begriff der Böswilligkeit i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 8 Rnr. 426 ff.).

Stoppel

Schell

Werner

Me