



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 229/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. September 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 859 897

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10 und 44

„Diagnostic apparatus and instruments, not for medical purposes, including apparatus for staining of tissue or cell based samples for diagnostic or scientific use; apparatus for detection of tissue and/or cell based samples and scientific apparatus for high speed cell and/or bead sorting and analysis; bioinformatics-enabled diagnostic software; analysis apparatus for laboratory use; measuring apparatus, not for medical use.

Diagnostic apparatus and instruments for medical use, including apparatus for staining of tissue or cell based samples for diagnostic or medical use; apparatus for detection of tissue or cell based samples and apparatus for high speed cell and/or bead sorting and analysis, all for medical purposes; medical analysis and medical measuring apparatus.

Services relating to the medical, health care and veterinary sector, including medical analysis and diagnostics“

international registrierte Wortmarke

CyAn

hat die Markeninhaberin Schutz in der Bundesrepublik Deutschland beantragt.

Dieser Antrag wurde von der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Marke stelle im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine schutzunfähige beschreibende Angabe dar, der jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Sie werde in ihrer beschreibenden Bedeutung vom Verkehr ohne weiteres erkannt und daher nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet. Bei dieser Sachlage könne die Frage, ob zudem ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie trägt vor, bei der international registrierten Marke handle es sich insbesondere in der hier konkret maßgeblichen Schreibweise „CyAn“ um eine schutzfähige Bezeichnung. Gerade diese Schreibweise führe die angesprochenen Verbraucherkreise von der üblichen Wahrnehmung als Sachangabe weg. Die Angabe „CyAn“ weise zudem zwei verschiedene Bedeutungen auf und werde sowohl als Fachbegriff für einen hellen, grünlichen Blauton, wie auch als Kurzbezeichnung für die anorganische chemische Verbindung Dicyan verwendet. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen könne dem Markenwort deshalb keine unmittelbare und eindeutige Beschreibung entnommen werden, vielmehr sei die Marke mehrdeutig und sprachunüblich. Ihr könne aus diesen Gründen weder die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, noch bestehe ein Freihaltungsbedürfnis an ihrer ungehinderten Verwendung.

Zur Vorbereitung der mündlichen Hauptverhandlung hat der Senat die Markeninhaberin auf zwei Patentschriften hingewiesen, die eine Verwendung des

Fachbegriffs „Cyan“ im Zusammenhang mit Messverfahren belegen. An der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin - wie zuvor schriftsätzlich mitgeteilt - nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Der Marke ist der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland gemäß §§ 107, 113 Abs. 2 MarkenG bereits deshalb zu verweigern, weil ihr das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht (§§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 3ter Abs. 1, 5 Abs. 2 MMA, Art. 6quinquies B Nr. 2 PVÜ).

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Auslegung der Ausschlussstatbestände des § 8 MarkenG hat, wie dies der EuGH in den letzten Jahren wiederholt betont hat, immer unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses zu erfolgen, das ihnen zugrunde liegt (vgl. etwa EuGH GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 25 ff. - Chiemsee; GRUR 2006, 229, 230 - BioID). Das im Zusammenhang mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigende Interesse, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren, ergibt sich dabei aus der zentralen Funktion einer Marke, für den Verkehr als herkunftsindividualisierendes Unterscheidungsmittel für die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu dienen. Diese Herkunftsfunktion der Marke muss aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher im Vordergrund stehen, während weitere mögliche Funktionen daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein dürfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die zwingend erforderliche Eignung einer Marke, eine

betriebliche Herkunftsfunktion erfüllen zu können, bedarf positiver Feststellungen und ist nicht etwa bereits dann zu bejahen, wenn es nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass ein angemeldetes Zeichen bei entsprechend herausgestellter Verwendung nicht doch noch von einem Teil des Verkehrs als Marke angesehen wird.

Keine Unterscheidungskraft besitzt eine Marke insbesondere dann, wenn ihr die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt zuordnen bzw. in ihr lediglich eine Sachbezeichnung sehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 ff., Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Die Beurteilung der Unterscheidungskraft erfolgt im Hinblick auf die Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 ff., Rdn. 24 - SAT.2). Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um Fachpublikum, insbesondere um Fachleute aus den Bereichen Medizin, Chemie und Drucktechnik. Diesem Fachpublikum ist die Bezeichnung „Cyan“ als Fachbegriff geläufig, der auf die anorganische Verbindung Dicyan hinweist und der darüber hinaus auch für einen bestimmten Farbton steht (vgl. hierzu etwa Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl. 2003 - Cyan; sowie Römpp Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1997 - Cyan). Cyan spielt sowohl im nicht-medizinischen wie im medizinischen Bereich in unterschiedlichen Messverfahren eine relevante Rolle. Im nicht-medizinischen Bereich zählen hierzu beispielsweise Dichtemessungen bei Druckverfahren oder Verfahren zum Identifizieren bestimmter Bilderzeugungsmaterialien. Als medizinische Messtechniken sind beispielsweise der „Cyan-Hämoglobin-Test“ zu nennen, einem medizinischen Verfahren zur Bestimmung des Hämoglobingehaltes im Blut sowie die Durchflusszytometrie, einer Methode zur Zellzyklus-Bestimmung, die für die Untersuchung von Zellen des Blutes oder Knochenmarks eingesetzt wird, etwa im Zusammenhang mit der Diagnose und Verlaufsbeobachtung von Leukämien und Immunschwächekrankheiten. Mit Zwischenbescheid vom 9. September 2008 hat der Senat die

Beschwerdeführerin hierzu beispielhaft auf die Patentschriften DE 3853671 T2 - „Reagens und Verfahren zur Messung von Leukozyten und Hämoglobin im Blut“, sowie DE 2535128 B2 - „Optisch-elektrische Messeinrichtung zur quantitativen Bestimmung des Gehaltes von hämolysiertem Blut an mindestens einem gelösten Hämoglobin-Derivat“ hingewiesen. Diese beiden Patentschriften belegen anschaulich die Relevanz von Cyan im Zusammenhang mit Messverfahren. Eine Reaktion der Beschwerdeführerin zu diesen Nachweisen ist nicht erfolgt.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen steht der sachbezogene Charakter der international registrierten Marke so stark im Vordergrund, dass die maßgeblichen Verkehrskreise ohne weitere Überlegungen eine beschreibende Verbindung zwischen dem Markenwort und den fraglichen Waren und Dienstleistungen herstellen werden. Diese Wertung wird durch den Vortrag der Markeninhaberin nicht widerlegt. So ist ihr nicht zu folgen, wenn sie argumentiert, das Markenwort „CyAn“ werde vom Publikum seiner besonderen Schreibweise wegen als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst, da es sich durch den Binnenversal „A“ markant von dem Fachbegriff „Cyan“ abhebe. Einer derart geringfügigen Abweichung von der grammatikalisch korrekten Schreibweise kann aber gerade kein hinreichend individualisierender Charakter und damit keine schutzbegründende Wirkung zugemessen werden. Vielmehr wird das angesprochene Fachpublikum den ihm geläufigen Fachbegriff in der konkreten Abwandlung ohne weiteres Nachdenken wiedererkennen (vgl. hierzu auch Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 88 f. m. w. N.). Zum anderen handelt es sich bei der international registrierten Marke um eine Wortmarke, die als solche neben der eingetragenen Schreibweise „CyAn“ auch Schutz für jede weitere verkehrsübliche Schreibweise genießt, also auch für die grammatikalisch korrekten Variante „Cyan“ (vgl. hierzu auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 562 m. w. N.). Zum weiteren Vorbringen der Markeninhaberin, dass der Sachbegriff „Cyan“ selbst mehrdeutig sei, bleibt auf die höchstrichterliche Rechtsprechung hinzuweisen, nach der ein Wortzeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen

Bedeutungen ein Merkmal der infrage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. etwa EuGH GRUR 2004; 147 f. Rdn. 32 - DOUBLEMINT). Im vorliegenden Fall sind aber sogar beide lexikalisch nachweisbaren Begriffsgehalte für die hier einschlägigen Waren und Dienstleistungen als merkmalsbeschreibend anzusehen.

Bei dieser Sachlage widerspricht es dem im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Allgemeininteresse, die Marke der ungehinderten Verwendung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (EuGH GRUR Int 2004, 631, 634, Rdn. 48 - Dreidimensionale Tablettenform I). Ob ihrer Eintragung in das Register darüber hinaus ein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen steht, lässt der Senat dahingestellt.

Im Hinblick auf die von der Markeninhaberin in ihrer Beschwerdebegründung angeführte Registrierung der verfahrensgegenständlichen Marke in anderen Ländern bleibt darauf hinzuweisen, dass aus Voreintragungen keinerlei wie auch immer geartete Bindungswirkung für weitere Entscheidungen abgeleitet werden kann. Dieser Grundsatz ist durch die Rechtsprechung des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht sowie durch die Rechtsprechung des BGH zum MarkenG immer wieder bestätigt worden (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 - BioID; BGH WRP 2008, 1428, Rdn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Zudem können ausländische Voreintragungen naturgemäß keinerlei Aussage über die für die Schutzfähigkeitsprüfung maßgebliche Anschauung der inländischen Verkehrskreise beinhalten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdn. 61 ff. - Henkel; sowie nochmals BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Sowohl von der Markenrichtlinie als auch vom Markengesetz wird anerkannt, dass durchaus auch schutzunfähige Marken durch Fehlentscheidungen ins Register gelangen können, weshalb sie für diese Fälle ein eigenständiges Verfahren für die Löschung solcher Marken vorsehen. Voreintragungen können deshalb lediglich eine gewisse

Indizwirkung entfalten, die im vorliegenden Fall nach den Feststellungen des Senats aber als widerlegt anzusehen ist.

Die Beschwerde musste somit erfolglos bleiben.

Stoppel

Werner

Schell

Me