



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 59/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 05 989 (S 178/06 Lö)**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 6. Februar 2004 angemeldete Wortmarke 304 05 989

**CMD-CLINIC**

ist am 22. April 2004 für die Waren/Dienstleistungen der Klassen 6, 10 und 44

"Migränemittel; orthopädische Artikel, Zahnprothesen, Zahnregulierungen, zahnärztliche Apparate und Instrumente, zahnärztliche Aufbiss-Schienen; Dienstleistungen eines Arztes, Dienstleistungen eines Chiropraktikers, Dienstleistungen eines Krankenhauses, Dienstleistungen eines Psychologen, Dienstleistungen eines Zahnarztes, Dienstleistungen von Kliniken, Dienstleistungen von Polikliniken (Ambulanzen), Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen, Durchführung von Massagen, Gesundheitsberatung, physiotherapeutische Behandlungen, therapeutische und ärztliche Versorgung und Betreuung"

in das Register eingetragen worden.

Dagegen ist Löschungsantrag gemäß §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gestellt worden mit der Begründung, das Markenwort sei eine lediglich beschreibende Angabe, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Der Markeninhaber hat dem ihm am 8. September 2006 zugegangenen Löschungsantrag mit einer beim Deutschen Patent- und Markenamt am 11. Oktober 2006 eingegangenen Eingabe widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 5. Juni 2007 die Löschung der Marke angeordnet und zur Begründung ausgeführt, die Marke sei entgegen dem Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden, das auch noch im Zeitpunkt der Löschung fortbestanden habe. Die Wortmarke bestehe lediglich aus der Kombination eines Wortes mit einem Buchstabenkürzel, die von dem angesprochenen spezialisierten Verkehr (medizinisch geschultes Personal und Patienten) als Hinweis auf eine Klinik verstanden werde, die sich mit der "craniomandibulären Dysfunktion" beschäftige, einer Fehlfunktion der Muskel- und/oder Kiefergelenke; für diese Krankheit stelle die Buchstabenfolge "CMD" eine übliche Abkürzung dar, wie sich aus zahlreichen Fundstellen ergebe. Zu ihrer Behandlung könnten die geschützten Waren und Dienstleistungen dienen. Dass bei einer Internet-Recherche zahlreiche Treffer auf den Markeninhaber zurückgingen, sei unschädlich, zumal die Markeninhaberin selbst die Wortkombination beschreibend verwende. Ebenso wenig entfalle das Freihaltebedürfnis, weil die Buchstabenfolge "CMD" noch weitere Bedeutungen habe. Da die Kombination des Kürzels mit dem Wort "clinic" nicht über die Aneinanderreihung beschreibender Begriffe hinaus gehe, müsse die Gesamtmarke wegen des klaren beschreibenden Gehalts auch im Interesse der Mitbewerber freigehalten werden, selbst wenn der Markeninhaber sie in die Fachwelt eingeführt haben sollte. Daher sei die angegriffene Marke sowohl im Eintragungs-

zeitpunkt als auch derzeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht schutzfähig gewesen.

Gegen diesen Beschluss hat der Markeninhaber Beschwerde erhoben mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juni 2007 aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt er vor, dass sich dem angesprochenen Endverbraucher der Sinngehalt der Marke jedenfalls nicht ohne analysierende Betrachtung erschließe, zumal "CMD" mehrdeutig sei und nur für die Fachkreise eine konkrete Sachangabe enthalte; aber auch für sie sei die Marke insgesamt nicht Freihaltungsbedürftig. Zudem enthalte das Register eine Reihe von Marken mit dem Kürzel "CMD" in den Klassen 10 und 44, die auch noch im Jahre 2007 eingetragen worden seien, unter anderem für den Antragsteller, der schon deshalb von der Schutzfähigkeit ausgehen müsse. Letztlich erhalte die angegriffene Marke durch die Dreifachverwendung des Großbuchstabens "C" eine die Schutzfähigkeit begründende Eigenprägung.

Der Antragsteller und Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Nach seiner Ansicht müsse das medizinische Fachpublikum als angesprochener Verkehrskreis berücksichtigt werden, welches den beschreibenden Gehalt der angegriffenen Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen ohne weiteres erkenne. Daher spiele eine Mehrdeutigkeit des Kürzels auch keine Rolle. Ebenso wenig könne der Zusatz "Clinic" das Freihaltungsbedürfnis entfallen lassen. Zudem dürfe die Wortmarke nicht restriktiv ausgelegt werden, sondern müsse als beschreibender Oberbegriff für Waren und Dienstleistungen verstanden werden, die zur Therapie des CMD-Krankheitsbildes in einer Klinik eingesetzt werden könnten, was auf die hier beanspruchten Wa-

ren/Dienstleistungen ohne weiteres zutreffe. Dies werde auch ein Endverbraucher verstehen, da dieser als Patient eine eingehende medizinische Beratung erhalte. Dementsprechend fehle der Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft, zumal aus diesem Grund auch im Deutschen Patent- und Markenamt verschiedene Marken mit dem Kürzel "CMD" zurückgewiesen worden seien. Demgegenüber seien die Marken des Antragstellers nicht aus lediglich beschreibenden Angaben zusammengesetzt, wie das bei der angegriffenen Marke der Fall sei. Im Übrigen scheine der Markeninhaber selbst an der Schutzfähigkeit zu zweifeln, da er im Parallelverfahren seiner europäischen Anmeldung die Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM, mit welcher die Zurückweisung der europäischen Anmeldung aus absoluten Gründen durch das HABM bestätigt worden sei, mittlerweile zurückgenommen habe.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil ihr sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch im Entscheidungszeitpunkt der Versagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen zu halten ist. Denn die angemeldete Wortmarke stellt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Angabe dar und ist deswegen Freihaltungsbedürftig.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind im Markenrecht alle absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25 - 27) - Chiemsee, GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 68) - Postkantoor). Diesen Auslegungsgrundsatz wendet der EuGH sowohl auf die Beurteilung der Unter-

scheidungskraft als auch auf die des Freihaltungsbedürfnisses an (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 60) - Libertel und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74) - Linde, Winward u. Rado). Insofern besteht das Allgemeininteresse an dem Schutz vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen, ein Interesse, das im Fall der beschreibenden Angaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erst durch tatsächlich eingetretene Behinderungen berührt wird, sondern schon durch eine bloße potenzielle Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: "... dienen können, ..."). Ungerechtfertigte Monopole müssen im Interesse der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig, effektiv und ökonomisch durch die dafür zuständigen Behörden und Gerichte verhindert werden. Dazu hat der EuGH ausdrücklich hervorgehoben, dass "die Prüfung anlässlich des Antrages auf Eintragung einer Marke nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden" (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 57 - 59) - Libertel und GRUR 2004, 674, 680 (Rn. 23 - 125) - Postkantoor).

Wie von der Markenabteilung bereits ausführlich und zutreffend erläutert, handelt es sich bei der angemeldeten Marke um eine sprachüblich gebildete Kombination von zwei beschreibenden Angaben, die der von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zumindest auch angesprochene Fachverkehr ohne weiteres und zwanglos im Sinne von einer Klinik für CMD-Krankheiten verstehen wird, was jedenfalls das Eintragungshindernis einer Freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt.

Dem Markeninhaber ist zwar zuzugestehen, dass das angegriffene Markenwort lexikalisch nicht nachweisbar ist. Dies reicht aber nicht aus für die Annahme einer originellen, nämlich unterscheidungskräftigen und nicht Freihaltungsbedürftigen Wortschöpfung. Vielmehr handelt es sich um eine einfach zusammengesetzte Kombination aus dem auch für hiesige Verkehrskreise verständlichen englischen Wort für "Klinik" und einem Kürzel, deren Gesamtaussage sich im Kontext der geschützten Waren und Dienstleistungen jedenfalls für medizinische Fachleute ohne weiteres Nachdenken erschließt. Dies gilt zunächst für das Kürzel "CMD", welches

für "craniomandibuläre Dysfunktion" steht, einer Fehlfunktion der Muskel- und/oder Kiefergelenke, was sowohl die Markenabteilung 3.4. als auch im Parallelverfahren vor dem HABM die Vierte Beschwerdekammer festgestellt haben (RO372/06-4 vom 6.7.2006 - CMD-CLINIC). Das bestreitet auch der Markeninhaber nicht, sein Einwand, dass die Verbindung der Fachabkürzung mit dem Anhängsel "Clinic" nunmehr in einem unverständlichen Fantasiebegriff resultiere, greift nicht durch; vielmehr reiht sich die Kombination nahtlos und ohne weiteres verständlich in andere sprachübliche Fachwortkombinationen wie etwa „HNO-Klinik“ ein. Zwar mag sie nicht jedem Endverbraucher in seinem Sinngehalt geläufig sein. Entgegen der Auffassung des Markeninhabers kommt es darauf bei der Frage einer Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aber auch nicht an. Vielmehr ist danach entscheidend, ob sich eine angemeldete Marke zur Beschreibung eignet, was zumindest mit Blick auf die beteiligten Fachkreise der Fall ist. Auch steht die Existenz weiterer Bezeichnungsmöglichkeiten für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses nicht entgegen, da es Mitbewerbern unbenommen bleiben muss, auch auf diesen ohne weiteres verständlichen Fachbegriff ungehindert von Rechten Dritter zur Beschreibung ihrer Waren oder Dienstleistungen zurückzugreifen (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Für das Freihaltungsbedürfnis ist es auch ohne Belang, ob die Marke durch die dreifache Verwendung des Buchstaben "C" eine "Eigenprägung" erhält, weil dies allenfalls die Frage der Unterscheidungskraft betrifft die vorliegend dahingestellt bleiben kann. Im Übrigen kann die Marke zur Beschreibung der Dienstleistungen eines Chiropraktikers, Psychologen oder der therapeutischen oder ärztlichen Versorgung und Betreuung eingesetzt werden. Denn das CMD-Krankheitsbild erlaubt eine umfassende Versorgung mit therapeutischen Dienstleistungen, wie bereits die Beschwerdekammer des HABM zutreffend ausgeführt hat.

Soweit schließlich der Markeninhaber auf Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil "CMD" auch zugunsten des Antragstellers verweist, kann das im vorliegenden Fall ebenfalls keine Rolle spielen, da diese nicht Gegenstand des Ver-

fahrens, insbesondere anders zusammengesetzt sind, etwa durch einen zusätzlichen Bildbestandteil. Abgesehen davon lässt sich aus derartigen Voreintragungen kein Anspruch auf Gleichbehandlung ableiten (ständige Rechtsprechung des BGH und des EuGH, vgl. zuletzt GRUR 2009, 667 - Schwabenpost).

Insgesamt stellt sich die angegriffene Marke als lediglich beschreibende Angabe dar, deren markenrechtliche Monopolisierung dem Markeninhaber weder zugestanden hat noch jetzt zusteht, so dass die angegriffene Marke nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu löschen ist und offen bleiben kann, ob der Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Nach alledem konnte die Beschwerde des Markeninhabers keinen Erfolg haben.

Zu einer einseitigen Kostenauflegung zu Lasten eines der Verfahrensbeteiligten bestand kein Anlass.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

CI