



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 22/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2008 054 773.1**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 10, vom 12. Januar 2011 wird auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren eingeschränkten Warenverzeichnisses aufgehoben, soweit die Anmeldung bezüglich der Waren der Klasse 10: „Radiotherapiegeräte“ zurückgewiesen wurde.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt wird aufgegeben, das Anmeldezeichen mit dem Prioritätsdatum 27. Juni 2011 für die Ware „Radiotherapiegeräte“ als im Verkehr durchgesetzte Marke einzutragen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen 30 2008 054 773.1

## **INTRABEAM**

ist am 22. August 2008 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden. Nach der mit Schriftsatz vom 6. August 2012 im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Einschränkung des Warenverzeichnisses begehrt die Anmelderin nunmehr nur noch die Eintragung für die Waren der Klasse 10 „Radiotherapiegeräte“.

Die Markenstelle für Klasse 10 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Januar 2011 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und

offengelassen, ob daneben ein Freihaltebedürfnis anzunehmen sei. Zur Begründung hat sie ausgeführt: Das Anmeldezeichen „INTRABEAM“ beschreibe Art und Zweck der beanspruchten Waren dahingehend, dass diese bei einem bestimmten medizinischen Therapieverfahren verwendet würden. Die angesprochenen Fachkreise aus der Medizin verstünden das Anmeldezeichen als beschreibend. Das der englischen Sprache entstammende Wort sei ein Fachbegriff für medizinische Geräte, die zum Beispiel in der Krebsbehandlung angewendet würden und gleichzeitig operieren und bestrahlen könnten. Derartige Geräte beanspruche die Anmelderin. Dass die Anmelderin das Verfahren selbst entwickelt habe, sei unmaßgeblich, auch wenn es sich inzwischen zu einer selbständigen Heilmethode entwickelt habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dem Anmeldezeichen „INTRABEAM“ fehle aus Sicht der hier maßgeblichen medizinischen Fachkreise nicht jegliche Unterscheidungskraft für die noch beanspruchte Ware „Radiotherapiegeräte“. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden in der Wortzusammensetzung „INTRABEAM“ keine beschreibende Angabe für diese Ware sehen, sondern vielmehr einen Herkunftshinweis. Das Zeichen „INTRABEAM“ habe für die beschwerdegegenständliche Ware keinen beschreibenden Begriffsinhalt oder eng beschreibenden Bezug, der vom Verkehr ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst werde. Der Begriff „INTRABEAM“ sei lexikalisch nicht nachweisbar. Es handele sich um kein bekanntes Wort der deutschen oder englischen Sprache und auch nicht um einen anerkannten Fachterminus. „INTRABEAM“ sei insbesondere auch nicht die Bezeichnung für ein neues Strahlentherapieverfahren. Das Bestrahlungsverfahren heiße in der Fachwelt „intraoperative Bestrahlung bzw. Radiotherapie“ (abgekürzt: IORT). Deshalb bestehe an der angemeldeten Bezeichnung auch kein Freihaltebedürfnis. Sollte das Gericht zu der Überzeugung gelangen, dass das Anmeldezeichen „INTRABEAM“ für die Ware „Radiotherapiegeräte“ nicht unterscheidungskräftig und/oder Freihaltebedürftig sei, werde der Eintragungsanspruch der Anmelderin hilfsweise auf Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG

gestützt. Das Anmeldezeichen habe nämlich für die von der Anmelderin vermarkteten Strahlentherapiegeräte jedenfalls durch seine intensive markenmäßige Benutzung Unterscheidungskraft kraft Verkehrsdurchsetzung erworben. Dies ergebe sich vor allen Dingen aus dem vorgelegten Ergebnis der von der GfK durchgeführten Verkehrsbefragung über die Bekanntheit und Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „INTRABEAM“ bei Fachkreisen in Deutschland. Ergänzend weist die Anmelderin unter Vorlage von Belegen und weiteren Beweisangeboten auf Vertriebszahlen und getätigte Werbeaufwendungen hin. Durch die intensive Benutzung des Zeichens als betriebliche Herkunftsangabe habe es Unterscheidungskraft kraft Verkehrsdurchsetzung bereits am Anmelde- tag, spätestens jedoch am Tag der Beendigung der Verkehrsbefragung am 27. Juni 2011, erlangt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 10, vom 12. Januar 2011 aufzuheben,

hilfsweise, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 10, vom 12. Januar 2011 mit der Maßgabe aufzuheben, dass dem Deutschen Patent- und Markenamt aufgegeben wird, das Anmeldezeichen als im Verkehr durchgesetzte Marke mit dem Prioritätsdatum 22. August 2008, hilfsweise dem Prioritätsdatum 27. Juni 2011, einzutragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die für die im Beschwerdeverfahren noch beanspruchte Ware der Klasse 10: „Radiotherapiegeräte“ bestehenden

absoluten Schutzhindernisse der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind - jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Verkehrsbefragung - durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden.

1. Bei dem angemeldeten Zeichen „INTRABEAM“ handelt es sich zunächst um eine Freihaltebedürftige beschreibende Angabe.

Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681, Rdnr. 35, 36 - BIOMILD; GRUR 1999, 723, 725, Rdnr. 25 - Chiemsee).

Nach diesen Kriterien ist das Zeichen „INTRABEAM“ für die Ware „Radiotherapiegeräte“ Freihaltebedürftig.

Das Zeichen setzt sich zusammen aus den Begriffen „INTRA“ und „BEAM“. Der erste Wortbestandteil „INTRA“ stammt aus dem Lateinischen und hat im Deutschen, vor allen Dingen in der medizinischen Fachsprache, als Präfix die Bedeutung „innerhalb, in, hinein, binnen, während“ (vgl. Duden, Band 5, Das Fremdwörterbuch, 9. Auflage 2006, 473; Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 259. Auflage, 2002, 807). Der zweite Wortbestandteil „BEAM“ ist der englischen Sprache zuzuordnen und kann - je nach Zusammenhang - bedeuten (vgl. Collins, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, Neubearbeitung 1991, 52): Balken, Baum, Spindel, Deichsel, Holm, Triebstange, (Licht)Strahl, Peilstrahl, Richtstrahl,

Leitstrahl, Strahlen (Gesichtszug), ausstrahlen, senden (Radio und TV). Im Deutschen ist das Verb „beamen“ weiten Kreisen aus Science-Fiction-Filmen, wie insbesondere aus der Serie „Raumschiff Enterprise“, bekannt. Dort beschreibt „Beamen“ das Auflösen von Personen bis zur Unsichtbarkeit, um sie an einem anderen Ort wieder Gestalt annehmen zu lassen (vgl. Duden, Band 1, Die deutsche Rechtschreibung, 22. Auflage, 2000, 209).

Von den beanspruchten „Radiotherapiegeräten“ werden medizinische Fachkreise angesprochen. Radiotherapie (auch Strahlentherapie, Strahlenheilkunde, Radio-onkologie) ist das medizinische Fachgebiet, das sich mit der medizinischen Anwendung von ionisierender Strahlung auf den Menschen und auf Tiere beschäftigt, um Krankheiten zu heilen oder deren Fortschreiten zu verzögern. Strahlentherapie umfasst die Behandlung von gut- und bösartigen Erkrankungen und wird von Fachärzten für Radiologie oder für Strahlentherapie unter Mitwirkung von medizinisch-technischen Assistenten und spezialisierten Medizinphysikern ausgeübt (vgl. Recherche bei Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie, zum Eintrag „Strahlentherapie“). Dem entsprechend hat die Anmelderin selbst ausgeführt, dass ein „Radiotherapiegerät“ Strahlen sendet, die einen medizinischen Erfolg bewirken sollen.

Dieser Verkehrskreis, der sowohl mit dem Zeichenbestandteil „INTRA“ als auch mit dem zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Zeichenbestandteil „BEAM“ in der Bedeutung „strahlen“ vertraut ist, wird die lexikalisch so nicht verzeichnete Wortzusammensetzung „INTRABEAM“ im Zusammenhang mit einem „Radiotherapiegerät“ ohne Weiteres mit „Strahlung in etwas hinein“ verstehen, wobei der Körperteil, in den hineingestrahlt wird - etwa intraarteriell (in eine Arterie hinein, vgl. auch zu den folgenden weiteren medizinischen Fachbegriffen: Pschyrembel, a. a. O., 807 ff.), intraartikulär (in ein Gelenk hinein), intrabronchial (in einen Bronchus hinein), intradermal (in die Haut), intragastral (in den Magen), intraglutäal (in den Gesäßmuskel), intrahepatisch (in die Leber

hinein), intrakardial (in das Innere des Herzens), intramuskulär (in den Muskel hinein) oder intravenös (in die Vene hinein) - nicht benannt wird.

Damit wird die Bezeichnung „INTRABEAM“ zwar nicht zu einem medizinischen Fachbegriff, der mit den Fachbegriffen für das Bestrahlungsverfahren „intraoperative Bestrahlung“ „intraoperative Radiotherapie“ bzw. kurz „IORT“ gleichzusetzen wäre. Zu Recht hat die Anmelderin darauf hingewiesen, dass in den von ihr als Anlage B2 zur Beschwerdebegründung vom 19. Dezember 2011 vorgelegten Fachveröffentlichungen klar zwischen der Bezeichnung des Fachverfahrens und der Markenbezeichnung des verwendeten „Radiotherapiegeräts“ unterschieden wird; das Anmeldezeichen „INTRABEAM“ wird dort nicht als Synonym für intraoperative Bestrahlungsverfahren oder intraoperative Bestrahlung verwendet.

Das Anmeldezeichen „INTRABEAM“ beschreibt allerdings die grundsätzliche Funktion eines „Radiotherapiegeräts“, mit Hilfe von Strahlung in den Körper einzudringen oder im Körper etwas zu bewirken, also die Art der beanspruchten Ware und ist damit schutzunfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

2. Dem Anmeldezeichen fehlt damit originär auch jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs.2 Nr. 1 MarkenG, denn die angesprochenen Fachverkehrskreise werden darin wegen seines dargestellten beschreibenden Aussagegehalts in Bezug auf die noch beschwerdegegenständliche Ware „Radiotherapiegeräte“ keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

3. Die originär bestehenden Schutzhindernisse sind jedoch nach § 8 Abs. 3 MarkenG seit dem 27. Juni 2011 durch Verkehrsdurchsetzung überwunden.

Die Frage, ob ein Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 3 MarkenG Verkehrsdurchsetzung erlangt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beantworten, die zeigen können, dass die Marke die Eignung

erlangt hat, das fragliche Produkt als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Leistung damit von den Leistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Für die Anerkennung einer Verkehrsdurchsetzung ist erforderlich, aber auch ausreichend, dass ein zumindest „erheblicher Teil“ der beteiligten Verkehrskreise in der Marke nicht mehr eine nicht unterscheidungskräftige, beschreibende oder übliche Angabe sieht, sondern einen betrieblichen Herkunftshinweis (vgl. EuGH a. a. O., Rdnr. 52 und 54 - Chiemsee). Maßgebliche Kriterien sind dabei nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden (EuGH GRUR 2006, 1022, Rdnr. 75 - Wicklerform; GRUR 2002, 804, Rdnr. 60 – Philips; a. a. O., Rdnr. 51 - Chiemsee). Die Verkehrsdurchsetzung kann jedoch auch auf der Grundlage von Prozentsätzen demoskopischer Untersuchungen festgestellt werden. Dabei kann für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden, auch wenn - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN). Handelt es sich bei dem Zeichen um einen Begriff, der das Produkt seiner Gattung nach glatt beschreibt, kommt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Verkehrsdurchsetzung und damit ein Bedeutungswandel erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760, Rdnr. 20f. - LOTTO). Allerdings dürfen die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung nicht so hoch angesiedelt werden, dass eine Verkehrsdurchsetzung in der Praxis von vornherein ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2009, 669-672 – Post II, Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, 2012, § 8 Rdnr. 520).

Bei Anwendung dieser Kriterien ergibt sich aus den von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen, dass sich das Anmeldezeichen für die beanspruchte Ware der Klasse 10 „Radiotherapiegeräte“ im Verkehr durchgesetzt hat.

Die von der Anmelderin vorgelegte Untersuchung der GfK Marktforschung vom 11. Juli 2011 zu der im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 27. Juni 2011 durchgeführten Verkehrsbefragung über die Bekanntheit und Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „INTRABEAM“ bei Fachkreisen in Deutschland kommt plausibel und nachvollziehbar zu dem Ergebnis,

- dass 92,7 % aller Befragten die Bezeichnung „INTRABEAM“ im Zusammenhang mit Strahlentherapiegeräten schon einmal gehört, gesehen oder gelesen haben, bzw. sagen, sie kommt ihnen bekannt vor,
- dass 69,1 % aller Befragten der Meinung sind, dass die Bezeichnung „INTRABEAM“ im Zusammenhang mit Strahlentherapiegeräten auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hinweist und ferner
- dass 52,7 % aller Befragten die Bezeichnung „INTRABEAM“ dem Unternehmen „Carl Zeiss“ zuordnen.

Die Anzahl und Auswahl der Befragten - 55 Strahlentherapeuten, Gynäkologen und / oder Einkäufer in Brustkrebszentren, Kliniken oder Strahlentherapiepraxen, die in verantwortlicher Position mit dem Einkauf oder der Verwendung von Strahlentherapiegeräten für den Bereich Brustkrebs zu tun haben - stellt wegen der relativ kleinen Grundgesamtheit, zu der etwa 200 Brustkrebszentren und etwa 300 Strahlentherapiepraxen gehören, einen repräsentativen Querschnitt des beteiligten Verkehrskreises dar.

Die Art und Weise der Durchführung der Umfrage, insbesondere die Formulierung der Fragen, orientiert sich an den diesbezüglichen Vorgaben der Rechtsprechung sowie der DPMA-Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen, IV Nr. 5.17. In der einschlägigen Literatur wird die GfK ausdrücklich als Institut zur

Durchführung von Verkehrsumfragen benannt (vgl. z. B. Gloy, Loschelder, Erdmann: Handbuch des Wettbewerbsrechts, 4. Auflage, München 2010, S. 461, Rdnr. 29). Es arbeitet gerichtsbekannt seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Verkehrsbefragung und verfügt deshalb über ausreichende Erfahrung. Anhaltspunkte für eine fehlende Zuverlässigkeit bestehen nicht.

Damit liegt der Bekanntheitsgrad des Anmeldezeichens im Zusammenhang mit Strahlentherapiegeräten bei 92,7 %, sein Kennzeichnungsgrad (d.h. der Anteil der Befragten, die der Auffassung sind, dass das die Bezeichnung „INTRABEAM" im Zusammenhang mit Strahlentherapiegeräten auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hinweist) bei 69,1 % und sein Zuordnungsgrad (d. h. der Anteil der Befragten, die die Anmelderin als Markeninhaberin spontan richtig benennen) bei 52,7 %. Diese Werte sind insbesondere angesichts der von der Anmelderin vorgelegten weiteren Unterlagen ausreichend hoch. Das Ergebnis der deutschlandweit durchgeführten Marktbefragung wird nämlich gestützt durch die von der Anmelderin belegte Anzahl der in Deutschland verkauften Geräte. Nach ihren Angaben, die durch die vorgelegten Rechnungen gestützt werden, hat die Anmelderin seit dem Jahr 2001 bis zum 19. Dezember 2011 in Deutschland 44 Radiotherapiegeräte – jeweils zu einem Listenpreis von rund 400.000 Euro - abgesetzt, wobei die geographische Streuung mit Verkäufen nach Augsburg, Berlin, Pullach, Halle, Regensburg, Homburg, Amberg, Weißenfels, Hamburg, Mönchengladbach, Hannover, Greifswald, Sebnitz, Köln, Gelsenkirchen, Bottrop, Essen, Herford, Dorsten, Gütersloh, Dortmund, Bergisch-Gladbach, Ulm, Datteln, Pinneberg, Meiningen, Gummersbach, Hamm, Duisburg, Leipzig, Stuttgart, Westerstede, Weinheim, Grevenbroich, Lüneburg und Neuss sehr breit ist.

In zeitlicher Hinsicht hat der Senat jedoch keine ausreichende Grundlage dafür, eine Verkehrsdurchsetzung rückbezogen schon zum Anmeldetag am 22. August 2008 festzustellen.

Die Anmelderin hat zwar vorgetragen und unter Beweis gestellt, dass konkurrierende Unternehmen, wie die I... (USA) mit einem

ähnlichen System namens „Mobetron“, die N... (Italien) mit ihrem System „Novac-7“ und die S... (Italien) mit dem System „Liac“ seit der Einführung der jeweiligen Geräte auf dem Markt bis zum 19. Dezember 2011 nur insgesamt fünf vergleichbare Geräte in Deutschland verkaufen konnten. Tatsachen hinsichtlich des konkreten Marktanteils der von der Anmelderin vertriebenen Waren zum Stichtag 22. August 2008 wurden jedoch weder dargelegt noch unter Beweis gestellt. Auch der vorgetragene und unter Beweis gestellte Werbeaufwand der Anmelderin in Höhe von ... EUR (2004/2005), ... EUR (2005/2006), ... EUR (2006/2007) und ... EUR (2008/2009) erlaubt nicht die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung in Deutschland zum 22. August 2008. Die genannten Zahlen betreffen nämlich die Kosten länderübergreifender Werbemaßnahmen. Am 22. August 2008 hat die Anmelderin lediglich elf mit dem Anmeldezeichen gekennzeichnete „Radiotherapiegeräte“ verkauft. Dies ist angesichts der von ihr dargelegten möglichen Einsatzorte in – immerhin - 200 Brustkrebszentren und etwa 300 Strahlentherapiepraxen in Deutschland keine geeignete Grundlage, eine Verkehrsdurchsetzung bereits zu diesem Tag festzustellen.

Für den Senat steht die Verkehrsdurchsetzung jedoch mit der Beendigung der Verkehrsbefragung am 27. Juni 2011 fest, so dass der Beschwerde mit der Einschränkung stattgegeben werden konnte, dass für die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne der § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 37 Abs. 2 MarkenG der 27. Juni 2011 maßgebend ist.

Klante

Dorn

Jacobi

Me