



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 051 565.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Oktober 2014 und vom 21. Mai 2015 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Dienstleistungen

„Klasse 38: Telekommunikation; Sendung und Weiter-sendung von Informationen, insbesondere über das Internet sowie durch ähnliche technische Einrichtungen; Erstellung und Übermittlung von Nachrichten, insbesondere über das Internet; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken; alle vorgenannten Dienstleistungen bezogen auf medizinische Themen;

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; medizinische Beratung; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Sinologicum

ist am 1. Juli 2014 für folgende Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmaterial

Klasse 38: Telekommunikation; Sendung und Weitersendung von Informationen, insbesondere über das Internet sowie durch ähnliche technische Einrichtungen; Erstellung und Übermittlung von Nachrichten, insbesondere über das Internet; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken; alle vorgenannten Dienstleistungen bezogen auf medizinische Themen

Klasse 41: Ausbildung; Fortbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; medizinische Beratung; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen“

zur Eintragung als Marke in das bei dem Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 44 hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 16. Oktober 2014 und vom 21. Mai 2015, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das Markenwort **Sinologicum** sei abgeleitet von dem Fachterminus „Sinologie“, der lexikalisch nachvollziehbar die „Wissenschaft von der chinesischen Sprache und Kultur“ bezeichne. Dieser Begriff sei zusammen mit der Endung „-icum“ zu einer Gesamtbezeichnung ver-

schmolzen, ähnlich den in der deutschen Sprache auf medizinisch-pharmazeutischem Gebiet etwa als Gattungsbezeichnung für Heilmittel häufig anzutreffenden Wortbildungen (wie Antibiotikum, Chemotherapeutikum, Generikum, Homöopathikum, Therapeutikum). Darüber hinaus würden auch wissenschaftlich-technische Einrichtungen durch entsprechende Wortbildungen bezeichnet. Neben allgemeinen Begriffen wie „Technikum“ oder „Klinikum“ fänden sich übliche Bezeichnungen für Fachinstitute an deutschen Universitäten wie „Biologicum“, „Juridicum“, „Botanikum“, „Philosophikum“ oder „Physikum“, um den Forschungsschwerpunkt der jeweiligen Einrichtungen rein sachbezogen zu benennen.

Der vergleichbar gebildeten Bezeichnung **Sinologicum** lasse sich demnach die ausschließlich beschreibende Bedeutung „sinologisches Institut mit wissenschaftlichem Anspruch“ entnehmen, die sich ohne weiteres nicht nur dem beteiligten Fachverkehr, sondern auch den allgemeinen Verkehrskreisen erschließe. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beinhalte die beanspruchte Bezeichnung somit den Sachhinweis, dass diese Waren und Dienstleistungen durch eine „hochqualifizierte Einrichtung auf dem Fachgebiet der *Sinologie*“ angeboten oder erbracht würden.

Zwar liege der Schwerpunkt der inländischen universitären Institute für „Sinologie“ auf der Sprache, Geschichte, Literatur und Kultur des Landes, d. h. im klassisch-geisteswissenschaftlichen Bereich. Dennoch sei die Traditionelle Chinesische Medizin Teil der chinesischen Kultur und werde nach den Internet-Recherchen der Markenstelle insoweit auch von sinologischen Instituten wissenschaftlich beleuchtet. Dies belegten etwa Vorträge und Veranstaltungen zur Traditionellen Chinesischen Medizin, die von sinologischen Instituten angeboten würden. Darüber hinaus „kokettierten“ [sic!] Anbieter chinesischer Diagnose- und Heilverfahren seit Jahrzehnten auf dem deutschen Markt mit der jahrtausendealten Tradition der Chinesischen Medizin. Ein Nutzer medizinischer Dienstleistungen werde daher, konfrontiert mit einer unter dem Namen **Sinologicum** angebotenen Behandlung, auch die Chinesische Medizin vom Begriff der Sinologie umfasst sehen.

Ausgehend hiervon beschreibe die angemeldete Bezeichnung Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 dahingehend, dass diese in einem Kompetenzzentrum erbracht werden könnten, das neben anderen sinologischen Schwerpunkten die Traditionelle Chinesische Medizin zum Gegenstand habe. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 38 würden lediglich die inhaltliche Ausrichtung und der Anbieter dieser Informationen beschrieben. Bei den Waren der Klasse 16 könne es sich schließlich um Informationsmaterial handeln, das zu Fortbildungszwecken ausgehändigt oder für Patienten eines „Sinologicum“ vorgehalten werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Zur Begründung führt er aus, entgegen der Auffassung der Markenstelle verfüge das Anmeldezeichen über die notwendige Unterscheidungskraft. Die Markenstelle habe im Rahmen ihrer Betrachtung die Marke **Sinologicum** rechtsfehlerhaft in ihre Einzelbestandteile zerlegt und eine analytische Betrachtungsweise vorgenommen. Soweit sie dabei festgestellt habe, dass das Markenwort **Sinologicum** einen Bezug zur „Sinologie“ erkennen lasse, sei dies noch nachvollziehbar. Richtig sei auch, dass „Sinologie“ die Wissenschaft von der chinesischen Sprache und Kultur bezeichne.

Mit dem üblichen Sprachgebrauch in keiner Weise vereinbar sei allerdings die sprachliche Brücke, die die Markenstelle von der Wissenschaft der chinesischen Sprache und Kultur zu den medizinischen Dienstleistungen im Sinne der Klasse 44 schlage, dies mit der Begründung, dass auch die Traditionelle Chinesische Medizin Teil der chinesischen Kultur sei. Diese Schlussfolgerung beruhe auf einer analytischen Betrachtungsweise und sei auch der Sache nach nicht tragfähig. Denn wie die Markenstelle selbst ausführe, liege der Schwerpunkt deutscher Institute für Sinologie auf der Sprache, Geschichte, Literatur und Kultur des Landes. Die Art und Weise, mit welcher die Markenstelle eine beschreibende Bedeutung

konstruiere, setze eine erhebliche Transferleistung voraus, die allerdings dem Verkehr vollkommen fremd sei.

Darüber hinaus sei auch das weitere Zeichenelement “-icum“ mehrdeutig. Denn diese Endung könne zwar im Sinne der Markenstelle auf eine wissenschaftliche Einrichtung hinweisen; sie könne aber auch den Hinweis auf ein Heilmittel beinhalten. Insofern sei festzuhalten, dass die Endung „-icum“ mindestens zwei völlig unterschiedliche Assoziationen wecken könne, von denen keine unmittelbar durch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wiedergegeben werde.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Oktober 2014 und vom 21. Mai 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Aktenlage Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht bestehen.

Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da die angemeldete Marke in Bezug auf die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 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 2015, 173, 174 (Nr. 15) – foryou; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

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

(vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, 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 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem Anmeldezeichen für die zurückgewiesenen Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klasse 41 jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Auch der Anmelder stellt nicht in Abrede, dass das Anmeldezeichen **Sinologicum** einen Hinweis auf die „Sinologie“ - als lexikalisch nachvollziehbarer Bezeichnung für die „Chinakunde“ bzw. die „Wissenschaft von der chinesischen Sprache, Kultur und Geschichte“ - enthält.

Ferner kann der Markenstelle darin beigetreten werden, dass zahlreiche Wortbildungen mit der neulateinischen Endung „-icum“ bzw. „-ikum“ existieren, die auf eine wissenschaftliche Einrichtung bzw. ein wissenschaftliches Institut mit einem bestimmten Forschungsschwerpunkt hinweisen („Biologicum“, „Juridicum“, „Botanikum“), dies auch im Bereich der Geisteswissenschaften (vgl. u. a. den Begriff „Philosophicum“ als Bezeichnung des Universitätsgebäudes mit den philologischen Fakultäten).

In diese Wortbildungen reiht sich auch **Sinologicum** ohne Weiteres ein, so dass der Verkehr dem Anmeldezeichen auf Anhieb den im Vordergrund stehenden Sachhinweis auf ein wissenschaftliches Institut mit dem Forschungsschwerpunkt

„Sinologie“ (als der Wissenschaft von der chinesischen Sprache, Kultur und Geschichte) entnommen wird.

b) Ausgehend hiervon fehlt dem Anmeldezeichen **Sinologicum** aber im Hinblick auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klasse 41 jegliche Unterscheidungskraft.

Denn die in der Warenklasse 16 beanspruchten „*Druckereierzeugnisse*“ und „*Lehr- und Unterrichtsmaterialien*“ können sich inhaltlich-thematisch mit den Forschungsergebnissen eines solchen Sinologischen Instituts befassen.

Die Dienstleistungen der Klasse 41 („*Ausbildung; Fortbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten*“) können an einem sinologischen Institut erbracht werden sowie sich inhaltlich-thematisch mit der Sinologie befassen, so dass sich das Anmeldezeichen insoweit in einem Hinweis auf die Erbringungsstätte bzw. eine Sachangabe bzgl. des thematischen Bezugs erschöpft.

c) Das hiergegen gerichtete Beschwerdevorbringen geht insgesamt fehl. Soweit Begriffsbildungen mit der neulateinischen Endung „-icum“ bzw. „-ikum“ in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet werden und insbesondere im Bereich der Medizin mit dieser Endung häufig Heilmittel bezeichnet werden (z. B. Antibiotikum, Kardiakum, Narkotikum, Therapeutikum), führt dies nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit. Zum einen liegt ein Verständnis der Bezeichnung **Sinologicum** im Sinne eines Heilmittels schon deshalb fern, weil vorliegend der Hinweis auf die „Sinologie“ (im Sinne eines geisteswissenschaftlichen Fachgebietes, nämlich der „Chinakunde“, bzw. einer entsprechenden geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtung) im Vordergrund steht, so dass der Verkehr das Markenwort schon nicht ohne Weiteres mit Medizin oder Medizinprodukten in Verbindung bringen wird. Zudem führen auch mögliche Bedeutungsvarianten der Bezeichnung nicht zur Schutzfähigkeit, da es nicht erforderlich ist, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als

Sachangabe versteht (vgl. mwN Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 226).

Nach alledem ist die Beschwerde im genannten Umfang zurückzuweisen.

3. In Bezug auf die nachfolgenden Dienstleistungen können hingegen keine Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG festgestellt werden:

„Klasse 38: Telekommunikation; Sendung und Weitersendung von Informationen, insbesondere über das Internet sowie durch ähnliche technische Einrichtungen; Erstellung und Übermittlung von Nachrichten, insbesondere über das Internet; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken, alle vorgenannten Dienstleistungen bezogen auf medizinische Themen

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen; medizinische Beratung; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen“.

Denn in Bezug auf die medizinischen Dienstleistungen der Klasse 44 sowie die durch einen positiven Disclaimer auf medizinische Themen beschränkten Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 drängt sich ein Sachbezug von **Sinologicum** nicht auf.

a) Nach den Ergebnissen einer ergänzenden Internetrecherche des Senats wird das Zeichen **Sinologicum** in diesem (medizinischen) Dienstleistungszusammenhang ausschließlich markenmäßig von dem Anmelder verwendet. Es handelt sich mithin weder um einen in der Medizin gängigen Fachbegriff, noch lässt sich auf diesem Sektor eine beschreibende Verwendung, wie sie die Markenstelle annehmen will, nachweisen. Auch die Fundstellen der Markenstelle belegen nichts anderes; die bloße Tatsache, dass Sinologische Institute (welche auf dem Gebiet der Sprach- und Kulturwissenschaften tätig sind), zuweilen fächerübergreifende

Veranstaltungen zur Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) anbieten, führt nicht dazu, dass die Bezeichnung **Sinologicum** vom Verkehr mit der Chinesischen Medizin gleichgesetzt wird. Insbesondere gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass geisteswissenschaftlich geprägte Sinologie-Institute ihrerseits medizinische Dienstleistungen im Sinne der Klasse 44 oder medizinisch-geprägte Informationsdienste der Klasse 38 erbringen. Das ist vernünftigerweise auch nicht zu erwarten.

b) Es verbleibt somit bei der Feststellung, dass das Markenwort **Sinologicum** vordergründig auf ein „Sinologisches Institut“, das sich wissenschaftlich mit chinesischer Sprache, Kultur und Geschichte befasst, hinweist. Damit ist der Bereich der Geisteswissenschaften, nicht aber derjenige der Medizin umfasst.

Einen Zusammenhang zu der Traditionellen Chinesischen Medizin bzw. zu den hier beanspruchten medizinischen Dienstleistungen (sowie den Telekommunikationsdienstleistungen, „bezogen auf medizinische Themen“) wird der Verkehr daher allenfalls auf Grund weiterer Gedankenschritte und im Wege einer analysierenden Betrachtung herstellen, was aber bereits die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründet.

c) Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke im genannten Umfang auch keinem Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher im genannten Umfang Erfolg.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

prä