



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 515/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. November 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 160 635

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. August 2016 aufgehoben.

Gründe

I.

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wird nachgesucht für die international registrierte Marke IR 1 160 635

NeuroMatrix

Das Warenverzeichnis lautet:

„5: Processed collagen for use in the repair of peripheral nerve discontinuities.“

Mit Beschluss vom 10. August 2016 hat die Markenstelle für Klasse 5 - internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts der Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG verweigert.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die schutzsuchende Wortkombination **NeuroMatrix** richte sich an auf neurologische Erkrankungen bzw. Verletzungen spezialisierte Ärzte und Kliniken ebenso wie an den am Handel mit neuro-

chirurgischen Spezialprodukten beteiligten Fachverkehr. Das Markenzeichen bestehe zum einen aus dem sowohl im Englischen wie auch im Deutschen gebräuchlichen Präfix „**Neuro**“, dem der Bedeutungsgehalt „Nerven-, Nervensystem-, Nervenstrang“ zukomme. Zum weiteren Bestandteil „**Matrix**“ sei im vorliegenden Warenkontext die Bedeutung „extrazelluläre Matrix“ einschlägig, womit der Anteil des Gewebes, der zwischen den Zellen im sogenannten Interzellularraum liege, bezeichnet werde (unter Hinweis auf den Wikipedia-Eintrag zum Stichwort „Extrazelluläre Matrix“). Vor allem im Bindegewebe mache Kollagen einen großen Bestandteil der extrazellulären Matrix aus. Den sperrigen und langen Fachbegriff „extrazelluläre Matrix“ auf „Matrix“ zu verkürzen, sei gerade in der Medizin üblich.

Insgesamt sei daher ein Verständnis des Markenzeichens im Sinne von „Neuro-/Nerven-Matrix“ oder „Neuro-/Nerven(strang)-Matrix“ naheliegend. Damit beschreibe die Marke die mit der Schutzerstreckung beanspruchten Waren in Form einer Inhalts-, Bestimmungs- und Zweckangabe. Denn die mit der Schutzerstreckung beanspruchten Produkte befassten sich mit der Reparatur (Behandlung) unterbrochener peripherer Nervenstränge durch aufbereitetes Kollagen. Zumindest der Fachverkehr werde das schutzsuchende Zeichen somit als Sachhinweis auf Produkte zur Behandlung und Heilung äußerer Nervenverletzungen verstehen. Den Mitbewerbern der Markeninhaberin müsse es daher möglich sein, die Angabe **NeuroMatrix** als beschreibende Sachangabe zur Anpreisung ihrer Konkurrenzprodukte im Inland zu verwenden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Sie trägt vor, entgegen der Auffassung der Markenstelle werde der angesprochene inländische Verkehr die Marke nicht als beschreibend auffassen, da sie in ihrer Gesamtheit vage und interpretationsbedürftig bleibe. Bei der Wortkombination **NeuroMatrix** handele es sich weder um einen feststehenden, allgemein verständlichen Begriff, noch um einen Fachterminus in der Medizin. Die einzige

nachweisbare Verwendung der Bezeichnung stamme von Ronald Melzack, Professor für Psychologie an der MacGill-University Montreal, der das komplexe System der Erzeugung und Wahrnehmung von Phantomschmerz untersucht und alleine in diesem Zusammenhang den Begriff der **NeuroMatrix** eingeführt habe. Die **NeuroMatrix** nach Melzack stehe allerdings in keinerlei Sachzusammenhang zu den vorliegend beanspruchten Waren. Entgegen der Argumentation der Markenstelle seien auch keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Fachverkehr die Bezeichnung „Matrix“ im Sinne von „extrazellulärer Matrix“ verstehen sollte. Die von der Markenstelle angestrebte Interpretation zeige bereits, dass eine mögliche Begriffsdeutung nur unter erheblichen gedanklichen Anstrengungen und im Wege einer analysierenden Betrachtung vorgenommen werden könne.

Das Markenwort sei daher nicht beschreibend und weise die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Ferner sei darauf zu verweisen, dass die IR-Marke gerade auch in englischsprachigen Ländern beanstandungsfrei eingetragen worden sei.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. August 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat auch in der Sache Erfolg.

Dem Schutz der IR-Marke 1 160 635 **NeuroMatrix** stehen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art 6^{quinquies}B PVÜ war dem Zeichen daher der beantragte Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu verweigern.

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 beanspruchten 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) - smart-book; 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) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smart-book; 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 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) bzw. im Zeitpunkt des Schutzerstreckungsgesuchs lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **NeuroMatrix** die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

a) Mit der Markenstelle ist allerdings im Ausgangspunkt davon auszugehen, dass sich die schutzsuchende Wortkombination an auf Nervenverletzungen spezialisierte Ärzte, Neurochirurgen und Kliniken ebenso wie an den am Handel mit neurochirurgischen Spezialprodukten beteiligten Fachverkehr richtet.

b) Das Markenwort **NeuroMatrix** setzt sich - schon aufgrund der Binnengroßschreibung für den angesprochenen Verkehr unmittelbar erkennbar - aus den Wortbestandteilen „Neuro-“ und „Matrix“ zusammen.

c) Der Bestandteil „**Neuro-**“ ist sowohl in der englischen wie auch in der deutschen Sprache ein gebräuchliches Präfix mit der Bedeutung „**Nerven-, Nervensystem, Nervenstrang**“ (vgl. so schon BPatG PAVIS PROMA, 28 W (pat) 40/08 - NeuroLocator).

d) Der weitere Bestandteil „**Matrix**“ entstammt dem (Neu-)Lateinischen und bedeutet ursprünglich „Gebärmutter“ bzw. eigentlich „Muttertier“ (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix>).

Im Deutschen kommen dem Begriff je nach Sachzusammenhang lexikalisch nachvollziehbar (vgl. www.duden.de) folgende Bedeutungen zu:

„1. a (Biologie) Hülle der Chromosomen

b (Biologie) amorphe Grundsubstanz (z. B. des Bindegewebes)

c (Biologie) Keimschicht, aus der etwas (z. B. das Nagelbett) entsteht

2. (Mathematik) System von mathematischen Größen, das in einem Schema von waagerechten Zeilen und senkrechten Spalten geordnet ist und zur verkürzten Darstellung linearer Beziehungen in Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaftswissenschaften dient

3. (EDV) System, das einzelne zusammengehörende Faktoren darstellt und zur verkürzten Darstellung linearer Beziehungen in Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaftswissenschaften dient

4. (Sprachwissenschaft) Schema zur Zuordnung von Merkmalen zu sprachlichen Einheiten, besonders zur Darstellung der Lautstruktur einer Sprache“.

e) Ausgehend hiervon kann der Auffassung der Markenstelle, dass sich dem Fachverkehr auch die Wortkombination **NeuroMatrix** unmittelbar als Zeichen mit

beschreibendem Sinngehalt oder zumindest engem beschreibenden Bezug zu den relevanten Waren erschließen wird, nicht beigetreten werden.

Dass der medizinische Fachverkehr den Begriff „extrazelluläre Matrix“ regelmäßig auf „**Matrix**“ verkürzt (bzw. er umgekehrt von „Matrix“ auf Anheb auf „extrazelluläre Matrix“ schließt), hat die Markenstelle nicht näher belegt, und es bestehen auch im Übrigen keine Anhaltspunkte hierfür. Selbst wenn man aber ein derartiges Verständnis unterstellt, liegt eine unmittelbare Gleichsetzung von „**Matrix**“ mit „Kollagen“ bzw. „aus Kollagen hergestellten Waren“ fern. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Marke aus Sicht des Fachverkehrs einen Bezug zu der „Reparatur (Behandlung) von unterbrochenen peripheren Nervensträngen durch aufbereitetes Collagen“ aufweist. Hierfür bedürfte es jedenfalls mehrerer Gedankenschritte im Rahmen einer analysierenden Betrachtungsweise, was aber bereits die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründet.

f) Die Unterscheidungskraft lässt sich jedenfalls *im vorliegenden Warenzusammenhang* auch nicht mit dem Argument verneinen, dass es sich bei **NeuroMatrix** um einen medizinischen Fachbegriff handelt.

aa) Allerdings ist **Neuromatrix** als Fachbegriff im „Lexikon der Neurowissenschaft“ (www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/neuromatrix/8627) wie folgt erfasst:

„**Neuromatrix** w [von griech. neuron = Nerv, latein. matrix = Mutter, Ursprung], das genetische Programm (Gen) für die Entwicklung des Nervensystems, dessen Expression durch epigenetische Faktoren moduliert wird. Die artspezifische Neuromatrix erfährt im Laufe der Phylogenese durch Selektion eine Anpassung an die bestehenden Umweltbedingungen.“

Zudem ist - wie auch von der Markeninhaberin nicht in Abrede gestellt wird - in der Schmerzmedizin seit Ende der 1990er-Jahre die sogenannte **Neuromatrix-Theorie** eingeführt. Ronald Melzack, Professor für Psychologie an der MacGill University in Montreal, hat das komplexe System der Erzeugung und Wahrnehmung von Phantomschmerzen (sog. Phantomsensationen) untersucht und hierfür den Begriff der Neuromatrix geprägt. Diese Neuromatrix sei „nichts Fassbares“. Sie beschreibe das „Gesamtsystem von Nervengeflecht und Gehirn“, einen Komplex, der Reizeempfänger, Reizleitungen, Reizauslöser und genauso Erlerntes, ererbtes Bewusstsein und Unterbewusstsein umfasse. Auf der Neuromatrix sind nach Melzacks Theorie Neurosignaturen geprägt, die auf bestimmte Signale immer gleich reagieren. Phantomschmerz und -gefühle sind für Melzack eine Reaktion auf Störungen, welche die Neuromatrix nicht akzeptiert (vgl. etwa den Wikipedia-Eintrag zum Stichwort „Phantomschmerz“; siehe auch bereits „SPIEGEL SPECIAL 7/1998, „Folternde Geister“).

bb) Wenngleich somit eine Verwendung des Markenwortes **NeuroMatrix** als Fachbegriff in der Schmerzmedizin belegbar ist und ausgehend hiervon auch das begriffliche Verständnis der Gesamtbezeichnung als solcher dem Fachpublikum möglicherweise keinerlei Schwierigkeiten bereitet, drängt sich gleichwohl vorliegend ein Sachbezug zu den alleine beanspruchten Waren der Klasse 5 nicht auf.

Denn aufgrund der dargestellten, im Vordergrund stehenden Verwendung im speziellen Kontext der Schmerzmedizin liegt für den Fachverkehr auch vorliegend allenfalls der Gedanke an die - zur Erklärung von Phantomschmerzen entwickelte - „Neuromatrix-Theorie“ von Melzack nahe. Ein Sachbezug zu den konkret beanspruchten Waren der Klasse 5 ist aber weder belegbar, noch drängt er sich sonst auf. Es ist nach einer ergänzenden Recherche des Senats insbesondere auch nicht belegbar, dass die beanspruchten Waren, also *“Processed collagen for use in the repair of peripheral nerve discontinuities“*, im Rahmen der Schmerzmedizin eine Rolle spielen können (und etwa zur Behandlung von Phantomschmerzen nach der „Neuromatrix-Theorie“ eingesetzt würden).

Hinsichtlich der konkret beanspruchten Waren der Klasse 5 besteht für den hier ausschließlich angesprochenen Fachverkehr daher kein Anlass, **NeuroMatrix** unmittelbar als beschreibenden Sachhinweis zu verstehen; ebenso wenig lässt sich feststellen, dass das Markenzeichen zumindest einen engen beschreibenden Bezug hierzu aufweist. **NeuroMatrix** ergibt im vorliegenden Warenezusammenhang keinen unmittelbar nachvollziehbaren Gesamtsinn, und es lässt sich insoweit auch keine Verwendung des Gesamtbegriffs für den relevanten Warenaktor belegen, die nicht auf die Markeninhaberin zurückgehen würde.

Somit fehlt dem Markenzeichen für die beanspruchten Waren nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.

3. Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die verfahrensgegenständliche IR-Marke im vorliegenden Warenezusammenhang auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Beschwerde war daher stattzugeben.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr