



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 501/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2014 020 273.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom vom 26. November 2014 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

# **RaDiagnostikum**

ist am 7. Januar 2014 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register u. a. für die Waren und Dienstleistungen

### **„Klasse 35**

Werbung; Marketing; Handelsdienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste, nämlich Einzel- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Artikel, Hygienepräparate sowie medizinische Artikel, Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Geräte zur physikalischen Therapie, Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf aufgezeichnete Inhalte, Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel, Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Instrumente, Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Apparate, Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Unterrichtsmittel, Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Geräte für Schönheitszwecke für Menschen; Einzelhandelsdienstleistungen in Be-

zug auf Geräte für Hygienezwecke für Menschen; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Hygienegeräte für Menschen, Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Ausrüstung zum Kühlen, Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Hygienegeräte für Tiere, Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schönheitsgeräte für Menschen; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Unterrichtsmittel, Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf informationstechnische Geräte, Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Apparate, Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Instrumente, Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Verleih, Vermietung und Verpachtung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

**Klasse 41**

Verlags- und Berichtswesen; Bildung; Unterhaltung; Sport; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

**Klasse 42**

Forschung und Entwicklung; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;

**Klasse 44:**

Gesundheitspflege für den Menschen; Hygiene- und Schönheitspflege für den Menschen; Verleih, Vermietung und Verpachtung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 44 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 26. November 2014, teilweise, nämlich für die obengenannten Dienstleistungen, zurückgewiesen, weil **RaDiagnostikum** insoweit die Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich um eine Kombination des Kürzels „Ra“ mit dem Substantiv „Diagnostikum“. Das Kürzel „Ra“ stehe dabei sowohl für „rheumatische/rheumatoide Arthritis“, wie auch für das chemische Element „Radium“, werde jedoch in Verbindung mit dem Substantiv „Diagnostikum“, welches sowohl Hilfsmittel zur Erstellung einer Diagnose als auch eine entsprechende Einrichtung zur Erstellung von Diagnosen bezeichne, nächstliegend im erstgenannten Sinne verstanden.

In Ihrer Gesamtheit weise die Anmeldemarke dann aber in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen den leicht fassbaren Sachaussagegehalt auf, dass diese von einer oder für eine diagnostische Einrichtung auf dem Gebiet der „rheumatischen Arthritis“ erbracht würden bzw. sich inhaltlich-thematisch z. B. im Rahmen der Erforschung bzw. Feststellung einer „rheumatoiden Arthritis“ damit beschäftigen könnten. Der Verkehr werde daher in der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass der Anfangsbestandteil „Ra“ der lexikalisch nicht nachweisbaren Begriffsbildung **RaDiagnostikum** keine Abkürzung für „rheumatoide Arthritis“ sei und demnach auch nicht so verstanden werde; die Abkürzung für diese Erkrankung laute vielmehr „RA“. Hingegen könne „Ra“ u. a. für Radiologie oder das Element Radium stehen. Die angemeldete Bezeichnung sei daher interpretationsbedürftig, so dass ihr eine Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 vom  
26. November 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens auch in Bezug auf die zurückgewiesenen Dienstleistungen kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt dem Wortzeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-

net 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) – for you; 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). Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei – worauf die Anmelderin zutreffend hinweist – in erster Linie um Fachpublikum, insbesondere um Fachleute aus den Bereichen Medizin und (Bio)Chemie.

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) 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 **RaDiagnostikum** nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die beanspruchten Dienstleistungen abgesprochen werden.

Die angemeldete Wortkombination besteht aus den Wortbestandteilen "Ra" und „Diagnostikum“, was der Verkehr trotz der Ausgestaltung als einheitliches Markenwort schon aufgrund der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennen wird.

Die Gesamtbezeichnung **RaDiagnostikum** ist weder lexikalisch nachweisbar, noch lässt sie sich aktuell als beschreibende Fachbezeichnung feststellen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird der Verkehr die angemeldete Bezeichnung auch nicht sofort und ohne weiteres als verkürzende Beschreibung einer Einrichtung zur Untersuchung und Diagnose der „rheumatischen/rheumatoiden Arthritis“ verstehen.

Der Markenstelle ist zwar insoweit zu folgen, als mit dem Begriff „Diagnostikum“ sowohl ein Mittel zur Diagnostik – insoweit bezeichnet der Begriff entweder ein direktes Erkennungsmerkmal oder aber ein Hilfsmittel (z. B. chemische Substanz oder bildgebendes Untersuchungsverfahren), das mit dem Ziel eingesetzt wird, ein solches hervorzubringen (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Diagnostikum>) – wie auch eine auf Diagnostik ausgerichtete oder spezialisierte medizinische Einrichtung z. B. im Bereich der Radiologie oder auch der Labormedizin bezeichnet werden kann. Insoweit reiht sich „Diagnostikum“ in vergleichbare Begriffsbildungen zur Bezeichnung medizinischer Einrichtungen wie „Cardiologicum“, „Radiologicum“ etc. ein.

Nicht naheliegend erscheint dem Senat hingegen, dass der allgemeine wie auch der vorliegend in erster Linie angesprochene Fachverkehr den vorangestellten Bestandteil „Ra“ als Abkürzung für „rheumatoide Arthritis“ verstehen wird. Zwar ist die Buchstabenfolge „RA“ im medizinisch-pharmazeutischen Bereich als Abkürzung für „rheumatische/rheumatoide Arthritis“ nachweisbar (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 266. Aufl., und Roche Lexikon der Medizin, 5. Aufl., jeweils zu „RA“). Allerdings ist insoweit – worauf die Anmelderin zutreffend hinweist – eine Schreibweise in Großbuchstaben („RA“) üblich und gebräuchlich. Insoweit wirkt daher bereits die konkrete und den Eindruck einer einheitlichen, zusammengehörigen Lautfolge erweckende Schreibweise „Ra“ einem Verständnis als Abkürzung für „rheumatische Arthritis“ entgegen. Eine abweichende Schreibweise z. B. in Großbuchstaben kann insoweit entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht berücksichtigt werden, da es für die Prüfung der Schutzhindernisse allein auf die Marke in ihrer tatsächlich angemeldeten Form ankommt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rdnr. 31).

Aber selbst bei einem Verständnis von „Ra“ als Abkürzung für „rheumatoide Arthritis“ wird der Fachverkehr die angemeldete Bezeichnung nicht ohne weiteres als verkürzende Beschreibung einer Einrichtung zur Untersuchung und Diagnose der „rheumatischen/rheumatoiden Arthritis“ bzw. eines zur Untersuchung dieser



Krankheit bestimmtes Diagnosemittel (Diagnostikum) verstehen. Weder lassen sich speziell zur Feststellung einer „rheumatoiden Arthritis“ entwickelte (In-vitro) Diagnostika als Hilfsmittel nachweisen noch sind die mit „Diagnostikum“ bezeichneten Einrichtungen auf die Diagnose einzelner spezieller Krankheiten wie z. B. der „rheumatoiden Arthritis“ ausgerichtet; üblich ist insoweit allenfalls eine Spezifizierung nach Fachgebieten wie z. B. der Radiologie. Um die Kombination von „Ra“ und „Diagnostikum“ in dem von der Markenstelle genannten Sinn zu verstehen, bedarf es daher auch für den Fachverkehr eines jedenfalls nicht unerheblichen Interpretationsaufwands.

Auch bei einem im medizinisch-pharmazeutischen Bereich möglichen Verständnis von „Ra“ als Symbol für das chemische Element „Radium“ vermittelt die Kombination mit dem Begriff „Diagnostikum“ keinen sinnvollen gesamtbegrifflichen Aussagegehalt. Dies gilt auch bei einem Verständnis von „Diagnostikum“ als Hilfsmittel zur Erstellung einer Diagnose, da dem Element „Radium“ zwar eine erhebliche Bedeutung bei der medizinischen Behandlung und Therapie einer Erkrankung (z. B. im Rahmen der Strahlentherapie) zukommt, nicht jedoch bei der Diagnostik. So lässt sich insbesondere nicht belegen, dass das chemische Element Radium bei den in der nuklearmedizinischen Diagnostik zum Einsatz kommenden Radiodiagnostika verwendet wird. Dementsprechend lassen sich auch Begriffsbildungen wie z. B. „radiumhaltige Diagnostika“ bzw. „Radiumdiagnosemittel“ nicht nachweisen.

Allerdings liegt es nach Auffassung des Senats nahe, in der angemeldeten Bezeichnung **RaDiagnostikum** einen Hinweis auf vor allem im Rahmen der nuklearmedizinischen Diagnostik verwendete Radiodiagnostika – welche zu Diagnosezwecken (Szintigraphie) benutzte Radionuklide bezeichnen (vgl. <http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/radiodiagnostika/55474>) – zu erkennen, jedenfalls soweit die beanspruchten Dienstleistungen sich inhaltlich/thematisch damit beschäftigen bzw. Radiodiagnostika zum Gegenstand und Inhalt haben können.

Bei **RaDiagnostikum** handelt es sich zwar nicht um einen gebräuchlichen und/oder lexikalisch nachweisbaren Fachbegriff für diese Gruppe von Arzneimitteln. Auch lässt sich jedenfalls für den Anmeldezeitpunkt eine Verwendung von „Ra“ als Abkürzung bzw. Kurzwort für „Radiologie/radiologisch“ nicht belegen (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch. 266. Aufl., und Roche Lexikon der Medizin, 5. Aufl., jeweils zu „Ra“ als Symbol für „Radium“). Vielmehr wurde und wird „Radiologie“ bzw. „radiologisch“ im Fachsprachgebrauch allgemein mit „Rad.“ bzw. „rad.“ abgekürzt (vgl. <http://www.med-serv.de/ma-let-R-0.html>). Diese Lautfolge ist zwar formell in der angemeldeten Bezeichnung „**RaDiagnostikum**“ enthalten, tritt darin aber nicht eigenständig hervor. Auch ein – von der Anmelderin möglicherweise beabsichtigtes – Wortspiel i. S. einer Kombination von „Rad“ mit „Diagnostikum“ zu **RaDiagnostikum** erschließt sich insoweit aufgrund der konkreten Schreibweise und des nur einmal vorhandenen Konsonanten „d/D“ jedenfalls nicht ohne analysierende Betrachtungsweise.

Soweit sich zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Verwendung dieser Lautfolge im medizinisch-pharmazeutischen Bereich im Rahmen der – vergleichbar gebildeten – Bezeichnung „RaDiagnostiX“, welche ein Qualitätsprogramm bei der Prostata-Diagnose bezeichnet (vgl. <http://www.radiagnostix.de/>), sowie als Bestandteil des Zeitschriftentitels „Radialog“ (<http://www.radiologie.de/radiologienetz/patientenmagazin-medizin-mit-durchblick>) nachweisen lässt, handelt es sich um eine kennzeichnende Verwendung dieser Buchstabenfolge innerhalb eines einheitlichen Phantasiezeichens („RaDiagnostiX“) bzw. ist diese Lautfolge integraler Bestandteil des einheitlichen Phantasietitels „Radialog“ (wohl als Kombination von „Rad“ für Radiologie mit „Dialog“ gedacht), so dass diese Verwendungen nicht zum Beleg eines beschreibenden Verständnisses von „Ra“ als Abkürzung für „Radiologie/radiologisch“ zum Zeitpunkt der Anmeldung geeignet sind.

Soweit „Ra“ in Einzelfällen vor allem in Internetdomains als Hinweis auf „Radiologie/radiologisch“ verwendet wird (vgl. z. B. <https://www.do-ra.de/start/>), handelt es

sich um Verwendungen aus der Zeit nach Anmeldung der Marke, so dass diese Verwendungen – ungeachtet der Frage einer kennzeichnenden Verwendung von „Ra“ in den jeweiligen Bezeichnungen bzw. Domainnamen – ebenfalls keine Verwendung und ein sich daraus ergebendes Verständnis von „Ra“ als Abkürzung für „Radiologie/radiologisch“ belegen können.

Trotz dieser Umstände wird aber nach Auffassung des Senats zumindest der Fachverkehr aufgrund des Umstands, dass „Ra“ die Anfangssilbe von „Radiologie/radiologisch“ darstellt, in Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen, welche sich mit Radiodiagnostika beschäftigen können, die Bezeichnung **RaDiagnostikum** als Hinweis auf diese speziellen Arzneimittel verstehen und insoweit einen beschreibenden Bezug zu diesen Dienstleistungen herstellen.

Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzfähigkeit abzuspochen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rn. 99 – Postkantor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 40) – BIOMILD; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rdn. 196). Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Markenwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung soweit überlagert sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzuspochen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE; BPatG 24 W (pat) 124/06 – derma fit, veröffentlicht auf der Internetseite des Gerichts). Dies ist vorliegend zu bejahen.

Denn aufgrund der sprachregelwidrigen Verkürzung des Begriffs „radio(logisch)“ auf die – jedenfalls zum Anmeldezeitpunkt nicht als fachbegriffliche Abkürzung verwendete – Anfangssilbe „Ra“ handelt es sich bei der angemeldeten Bezeich-

nung **RaDiagnostikum** nicht um eine bloße Aneinanderreihung beschreibender Angaben, bei denen kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 [Tz. 39 – 41] - BIOMILD), sondern um eine Abwandlung des Fachbegriffs „Radio-diagnostikum“ nach Art eines sprechenden Zeichens. Diese weist einen über eine reine Sachbeschreibung hinausgehenden eigenständigen Charakter auf und wirkt daher in ihrer Gesamtheit trotz der beschreibenden Anklänge aus sich heraus noch hinreichend originell und individualisierend (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 731 Nr. 20 – Kaleido; GRUR 2008, 905 Nr. 18 – PANTO). Insoweit ist mit der Anmelderin davon auszugehen, dass die enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne einer sprechenden Marke hinreichend phantasievoll kombiniert und verfremdet sind.

**3.** Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr