



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 531/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 101 070.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 26. März 2015 angemeldete Wortmarke

PID

soll für die Dienstleistungen

„Klasse 41: Veröffentlichung von medizinischen Texten im Bereich der Psychotherapie; Organisation von Seminaren, Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen und Kongressen im Bereich der Psychotherapie;

Klasse 44: Zusammenstellung psychotherapeutischer Berichte; Psychotherapeutische Dienstleistungen; Zusammenstellen von psychotherapeutischen Behandlungen; Psychotherapeutische Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen durch Ärzte und sonstiges medizinisches Fachpersonal; Psycho-

therapeutische Beratungsdienstleistungen; Psychotherapeutische Beratung in Bezug auf die Gesundheit; Psychotherapeutische Beratung; Psychotherapeutische Auskünfte; Erteilung von Auskünften in Bezug auf die Psychotherapie; Erstellen von psychotherapeutischen Berichten; Beratungen in Bezug auf psychotherapeutische Dienstleistungen; Beratungen auf dem Gebiet der psychotherapeutischen Gesundheitspflege; Beratungen auf dem Gebiet der Psychotherapie; Auskünfte über Neuerungen und aktuelle Themen im Bereich der Psychotherapie; Auskünfte in Bezug auf psychotherapeutische Dienstleistungen; Psychotherapeutische Versorgung“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 20. April 2016 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, da es der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an jeder Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehle.

Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich nachweislich um die offizielle medizinische Fachabkürzung für „Präimplantationsdiagnostik“.

Die zu den Klassen 41 und 44 beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der Psychotherapie könnten sich speziell mit den psychischen Auswirkungen einer Präimplantationsdiagnostik befassen und therapeutisch auf die damit verbundenen Folgen z. B. nach einem ärztlichen Eingriff ausgerichtet sein. Der Verkehr und dabei insbesondere der Fachverkehr werde der angemeldeten Bezeichnung **PID** in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen dann aber lediglich den Hinweis entnehmen, dass diese sich inhaltlich/thematisch speziell mit den psychotherapeutischen Fragen und Auswirkungen einer Präimplantationsdiagnostik beschäftigen. Damit weise die Bezeichnung **PID** einen so engen beschreiben-

den Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen auf, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Aus diesen Gründen bestehe an der angemeldeten Bezeichnung zudem auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt, die er jedoch nicht näher begründet hat. Er hat auch keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässig. Für die Zulässigkeit der Beschwerde ist weder ein konkreter Antrag noch eine Begründung erforderlich. Fehlt ein Antrag, ist von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 66 Rdnr. 40).

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **PID** in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen jedenfalls an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher 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 Unterscheidungs- mittel 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) - 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). Hierbei ist der Formulierung „und/oder“ zu entnehmen, dass auch das Verständnis der (am Handel) beteiligten Fachkreise für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdnr. 46).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. Buchstabenkombinationen 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. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke **PID** in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Zutreffend hat die Markenstelle festgestellt, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung **PID** um die lexikalisch nachweisbare (medizinische) Fachabkürzung für „Präimplantationsdiagnostik“ handelt (vgl. DUDEN-online zu „PID“). Dies ist den angesprochenen Verkehrskreisen, zu denen neben dem (medizinischen) Fachverkehr (Ärzte, Apotheker, Therapeuten, medizinisches Fachpersonal) auch Teile des allgemeinen Verkehrs gehören, jedenfalls soweit sie mit der Präimplantationsdiagnostik konfrontiert werden, auch ohne weiteres bekannt. Die Präimplantationsdiagnostik (PID) umfasst die Methoden zellbiologischer und molekulargenetischer Untersuchungen, die dem Entscheid darüber dienen, ob ein durch In-vitro-Fertilisation erzeugter Embryo in die Gebärmutter eingepflanzt werden soll oder nicht (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4implantationsdiagnostik>).

In diesem Sinne wird der (Fach)Verkehr die angemeldete Bezeichnung auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen verstehen.

Zwar beschäftigen sich die beanspruchten Dienstleistungen ihrem Gegenstand und Inhalt nach nicht unmittelbar mit der Präimplantationsdiagnostik, sondern mit der Psychotherapie und damit mit der „gezielten professionellen Behandlung psychischer Störungen oder psychisch bedingter körperlicher Störungen mit psychologischen Mitteln“ (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie> zu „Psychotherapie“).

Zutreffend hat die Markenstelle jedoch darauf hingewiesen, dass psychotherapeutische Dienstleistungen begleitend zu einer Präimplantationsdiagnostik angeboten werden können oder sich speziell mit den psychischen Auswirkungen einer Präimplantationsdiagnostik und der dabei regelmäßig zu treffenden Entscheidungen in Bezug auf die Implantation eines außerhalb des Körpers („in-vitro“) erzeugten Embryos in die Gebärmutter der Frau beschäftigen können.

Ausgehend davon erschöpft sich die angemeldete Bezeichnung **PID** im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der Psychotherapie dann aber in einem für die angesprochenen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres erkennbaren Hinweis darauf, dass diese sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit den Auswirkungen der Präimplantationsdiagnostik auf die Psyche der betroffenen Menschen bzw. den Möglichkeiten und Formen einer psychotherapeutischen Begleitung oder Therapie im Rahmen von präimplantationsdiagnostischen Maßnahmen befassen.

Wenngleich **PID** als Abkürzung für Präimplantationsdiagnostik damit möglicherweise nicht unmittelbar Merkmale und Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der Psychotherapie beschreibt, so besteht jedenfalls ein enger beschreibender Bezug zu diesen Dienstleistungen. Der Verkehr wird in **PID** lediglich einen Sachhinweis auf Inhalt, Thematik und Ausrichtung der bean-

spruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der Psychotherapie sehen, darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Dieser beschreibende bzw. sachbezogene Aussagehalt drängt sich dem (Fach-)Verkehr in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen sofort und ohne weiteres Nachdenken auf. Dem steht entgegen der von dem Anmelder vor der Markenstelle geäußerten Auffassung nicht entgegen, dass die Buchstabenfolge/Abkürzung **PID** für sich gesehen mehrere Bedeutungen haben kann.

Dies vermag eine Schutzfähigkeit bereits deshalb nicht zu begründen, weil bei allen absoluten Schutzhindernissen die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens konkret in Bezug auf die mit der Anmeldung gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu erfolgen hat. In Kombination mit den beanspruchten Dienstleistungen liegt für den Verkehr aus den obengenannten Gründen jedoch allein ein Verständnis von **PID** als Abkürzung für „Präimplantationsdiagnostik“ nahe.

Zudem ist in rechtlicher Hinsicht ein Wortzeichen schon dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es – wie hier – zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der infrage stehenden Dienstleistungen bezeichnet (EuGH, GRUR Int. 2004, 410, 412, Rdn. 38 – Biomild; BGH, GRUR 2008, 900, Rdn. 15 – SPA II).

3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

4. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

prä