



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 26/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markeneintragung DE 30 2015 050 253

(hier: Lösungsverfahren S 28/16 Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schwarz und des Richters Dr. Söchtig am 4. September 2019

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Lösungsantragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

pIONM

ist am 19. August 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Eintragung als Wortmarke angemeldet und am 29. Oktober 2015 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 9:

Druckmessgeräte; Manometer; Kontrollapparate; Software zur Steuerung von medizinischen Geräten;

Klasse 10:

Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; chirurgische Apparate und Instrumente; urologische Instrumente und Apparate, insbesondere Katheter oder sonstige Geräte zum Spülen von Körperhöhlen; Sonden, Elektroden und Nadeln für medizinische Zwecke; Spritzen für medizinische Zwecke; Monitore für medizinische Geräte;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Ingenieuren; medizinische Forschungsdienstleistungen; pharmazeutische Forschungsdienstleistungen; naturwissenschaftliche Dienstleistungen; medizinische Forschung; klinische Studien; Kalibrierungsdienstleistungen bezüglich medizinischer Geräte.

Die Löschantragstellerin hat am 25. Februar 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Eintragung der besagten Marke zu löschen. Sie hat ihr Löschantrag mit der fehlenden Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie mit dem Bestehen eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Bezeichnung „pIONM“, so die Löschantragstellerin, werde im medizinischen Bereich als Abkürzung für „pelvines Neuromonitoring“ verwendet. Diesen Begriffsgehalt habe die angegriffene Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung aufgewiesen. Beim pelvines Neuromonitoring handele es sich um einen speziellen Teilbereich des der optischen und akustischen Darstellung der neurophysiologischen Aktivität eines oder mehrerer Nerven dienenden Neuromonitorings. Es ermögliche die Prüfung der Strukturen des Nervensystems im kleinen Becken. Die Abkürzung werde von den angesprochenen Fachleuten als Hinweis verstanden, wofür Waren und Dienstleistungen im medizinischen Bereich eingesetzt würden, was verschiedene Recherchebelege untermauerten. Zumindest erlaube jedoch die nachweislich be-

schreibende Verwendung der etablierten Bezeichnungen „IOM“ und „IONM“ ohne Weiteres die Annahme, dass auch die Abkürzung „pIONM“ für „pelvines intraoperatives (Neuro-)Monitoring“ als beschreibende Angabe aufgefasst werde, was bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke der Fall gewesen sei.

Der Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Löschungsantrag am 3. März 2016 zugestellt worden. Mit am 13. April 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz hat sie der Löschung widersprochen und ist dem Löschungsantrag auch inhaltlich entgegengetreten. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die von der Löschungsantragstellerin vorgetragene Schutzhindernisse lägen nicht vor. Bei der Buchstabenfolge „pIONM“ handele es sich vielmehr um eine Neuschöpfung der Inhaberin der angegriffenen Marke, die sie zur Kennzeichnung eines von ihr in Zusammenarbeit mit der Uniklinik Mainz entwickelten Neuromonitoring-Systems verwende, das seit März 2014 angeboten werde. Die Löschungsantragstellerin habe keinen einzigen Nachweis für die behauptete beschreibende Verwendung der in Rede stehenden Marke erbracht. Aus den vorgelegten Unterlagen gehe nur eine einzige Benutzung durch einen Dritten, nämlich das Klinikum Herford hervor. Auch sie spreche jedoch nicht gegen ein herkunftshinweisendes Verständnis, da die gegenständliche Marke in Verbindung mit dem Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke genannt werde.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 16. März 2017 den Löschungsantrag zurückgewiesen, da nicht sicher habe festgestellt werden können, dass der Eintragung der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung die von der Löschungsantragstellerin behaupteten Schutzhindernisse entgegengestanden hätten. Zwar dürfte es sich bei der Wortfolge „pelvines intraoperatives Neuromonitoring“ aus Sicht der angesprochenen medizinischen Fachkreise um eine Angabe handeln, die Merkmale der fraglichen Waren und Dienstleistungen beschreibe. So könne ihr Einsatzgebiet, ihre Bestimmung oder ihr inhaltlich bzw. thematischer Bezug angesprochen sein. Ferner werde auch die Buchstabenfolge „IONM“ als Abkürzung für „intraoperatives Neu-

romonitoring“ bzw. „intraoperatives neurophysiologisches Monitoring“ verwendet. Für die vorliegend allein zu beurteilende Buchstabenfolge „pIONM“ fände sich aber weder ein lexikalischer Nachweis als Abkürzung für „pelvines intraoperatives (Neuro-)Monitoring“, noch ließen sich sonstige Verwendungen feststellen, die sichere Rückschlüsse auf ein entsprechendes Verkehrsverständnis als beschreibende Angabe zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke zuließen. Insbesondere ergäben sich solche Rückschlüsse nicht aus den von der Löschantragstellerin vorgelegten Unterlagen. Auch eigene Recherchen seien erfolglos geblieben. Nach alledem bestünden jedenfalls erhebliche Zweifel daran, dass die angegriffene Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung vom Verkehr als beschreibende Angabe aufgefasst worden sei. Eine Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke komme zudem nicht wegen eines zum Anmeldezeitpunkt bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht. Aus den bereits dargelegten Gründen ließe sich nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass die Buchstabenfolge „pIONM“ als Abkürzung für „pelvines intraoperatives Neuromonitoring“ gebräuchlich oder in diesem Sinne für die angesprochenen Verkehrskreise verständlich gewesen sei. Schließlich lägen keine Anhaltspunkte für eine zukünftige Verwendung der angegriffenen Marke als Sachangabe vor.

Hiergegen wendet sich die Löschantragstellerin mit ihrer Beschwerde vom 19. April 2017. Zur Begründung führt sie aus, neben der Buchstabenfolge „IONM“ werde auch die Buchstabenfolge „IOM“ regelmäßig als Abkürzung für „intraoperatives (Neuro-)Monitoring“ verwendet. Was die auf „IONM“ aufbauende streitgegenständliche Buchstabenfolge „pIONM“ angehe, so habe das Deutsche Patent- und Markenamt die vorgelegten Unterlagen unzutreffend bewertet. In der als Anlage 3 zum Löschantrag vom 25. Februar 2016 vorgelegten Veröffentlichung des Klinikums Herford zur Re-Zertifizierung des Darmzentrums werde „pIOM“ gerade nicht als Bezeichnung für ein konkretes Produkt verwendet. Vielmehr sei ihr zu entnehmen, dass das dortige Gerät in der Lage sei, „pIOM“, also pelvines intraoperatives Monitoring durchzuführen. In dem als Anlage 4 eingereichten „Ände-

rungsvorschlag für den OPS 2017“ werde die Buchstabenfolge „pIOM“ ebenfalls beschreibend eingesetzt. Selbst wenn er nach der Anmeldung der angegriffenen Marke veröffentlicht worden sei, so bestehe ein Eintragungshindernis auch dann, wenn zukünftige Entwicklungen erwarten ließen, dass das Zeichen als beschreibende Angabe benötigt werde. In diesem Zusammenhang legt die Löschantragstellerin einen Flyer zum 3. Anwenderworkshop „Pelvines Neuromonitoring“ der medizinischen Fakultät der Universität Mainz am 16. Mai 2014 sowie eine Pressemitteilung der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 11. März 2015 „zum Angebot über IONM-Zubehörartikel“ vor (vgl. Anlagen 5 und 6 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 12. Oktober 2017). Der Buchstabe „p“, so die Löschantragstellerin weiter, werde in den relevanten Fachkreisen regelmäßig als Abkürzung für „pelvin“ verwendet. Als Beleg für diese Aussage reicht sie den Artikel „Selective Pelvic Autonomic Nerve Stimulation with Simultaneous Intraoperative Monitoring of Internal Anal Sphincter and Bladder Innervation“ sowie einen Auszug aus dem Verzeichnis „Common medical abbreviations“ ein (vgl. Anlagen 7 und 8 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 12. Oktober 2017). Abschließend verweist die Löschantragstellerin auf die Entscheidung des EUIPO vom 10. Mai 2017 in der Löschungssache Nr. 12 652 C. In diesem ebenfalls zwischen den Beteiligten geführten Rechtsstreit habe das EUIPO die für die Beschwerdegegnerin eingetragene Bildmarke „pIOM“ vollständig für nichtig erklärt. Hierbei seien dieselben Unterlagen berücksichtigt worden, die in vorliegendem Lösungsverfahren dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegt worden seien.

Die Löschantragstellerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. März 2017 aufzuheben und die Eintragung der Marke DE 30 2015 050 253 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Löschantragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung führt sie aus, entgegen der Ansicht der Löschantragstellerin fehle der angegriffenen Marke nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Bei dem Zeichen „pIOM“ handele es sich um einen von ihr geschaffenen Kunstbegriff, der auch keinem Freihaltebedürfnis unterliege. Er weise keinen rein beschreibenden Charakter in Verbindung mit den eingetragenen Waren sowie Dienstleistungen auf und werde weder von der Allgemeinheit noch von Mitbewerbern zur Bezeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen benötigt. Die von der Löschantragstellerin vorgelegten Unterlagen zeigten ausschließlich die Verwendung des Zeichens „pIOM“ in Bezug auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke entwickelten und vertriebenen Produkte. Die medizinische Fachliteratur stelle eine Verknüpfung zwischen der Marke „pIOM“ und dem intraoperativen oder pelvinen Neuromonitoring nur im Zusammenhang mit ihren Produkten her, was der Löschantragstellerin auch bekannt sei. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe die von der Löschantragstellerin vorgelegten Unterlagen zutreffend rechtlich gewürdigt. Auch die von der Löschantragstellerin im Beschwerdeverfahren neu vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, eine beschreibende Verwendung der angegriffenen Marke zum Anmeldezeitpunkt zu belegen. Der von der Löschantragstellerin neu vorgelegte Flyer der Universität Mainz aus dem Jahr 2014 gemäß Anlage 5 zum Schriftsatz vom 12. Oktober 2017 nehme ausschließlich Bezug auf die von ihr entwickelten Produkte unter dem Zeichen „pIOM“. Entsprechend verhalte es sich bei der Pressemitteilung gemäß Anlage 6 zum besagten Schriftsatz. Wenn dort von einer patentierten „pIOM-Technologie“ für das pelvine Neuromonitoring die Rede sei, werde auch das mit dem Zeichen „pIOM“ gekennzeichnete Gerät mit einer patentierten technischen Lösung beworben. Im Ergebnis handele es sich bei den von der Löschantragstellerin vorgelegten Nachweisen um Dokumente mit konkretem Bezug auf Produkte der

Inhaberin der angegriffenen Marke. Schließlich entfalte die Entscheidung des EUIPO in dem parallelen Lösungsverfahren keine Bindungswirkung, zumal sie auch nicht rechtskräftig, sondern vielmehr mit der Beschwerde angegriffen worden sei.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, da die Lösungsantragstellerin keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 1 und 3 MarkenG).

2. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Lösungsantrag zurückgewiesen, da nicht zuverlässig festgestellt werden kann, dass der Eintragung der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung insbesondere die Schutzhindernisse des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden haben.

Die Eintragung einer Marke wird gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie u. a. entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist. Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 7 MarkenG eingetragen worden, so kann die Eintragung nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2

oder 3 MarkenG eingetragen worden, so kann die Eintragung außerdem nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird (§ 50 Abs. 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG).

Vorliegend hat die Beschwerdeführerin ihren auf die Gründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gestützten Antrag auf Löschung der Eintragung der am 29. Oktober 2015 eingetragenen Marke DE 30 2015 050 253 am 25. Februar 2016 und mithin innerhalb der 10-Jahres-Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke, der der Löschungsantrag am 3. März 2016 zugestellt worden ist, hat der Löschung mit am 13. April 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben und damit rechtzeitig innerhalb der 2-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen, so dass das Lösungsverfahren einzuleiten war.

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens ist auf den Zeitpunkt seiner Anmeldung abzustellen (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2015, 1012, Rdnr. 10 – Nivea-Blau). Im Lösungsverfahren muss folglich auch bei einem lange zurückliegenden Eintragungsverfahren das Vorliegen eines Schutzhindernisses zum Zeitpunkt der Markenmeldung zuverlässig festgestellt werden. In Zweifelsfällen darf eine Löschung der Eintragung der Marke nicht erfolgen (vgl. BGH GRUR 2014, 565 – smartbook).

a) Ausgehend von vorstehendem Grundsatz scheidet eine Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke aus, da keine zureichenden Anhaltspunkte für die Annahme des Fehlens ihrer Unterscheidungskraft zum Anmeldezeitpunkt vorliegen.

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst

zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610 – Freixenet; GRUR 2008, 608 – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 – Starsat; GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 – Die Vision; GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 – Standbeutel; GRUR 2006, 229 – BioID; GRUR 2008, 608 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 – VISAGE; GRUR 2009, 949 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 – Starsat; GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270 – Link economy).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist vorliegend auf das Verständnis der von der angegriffenen Marke angesprochenen Fachkreise abzustellen, zu denen insbesondere Ärzte und medizinisches Personal gehören. Im hier verfahrensgegenständlichen medizinischen Bereich werden vielfältige der in Rede stehenden Bezeichnung „pIONM“ nahe kommende Kürzel verwendet. So wird mit der Buchstabenfolge „IONM“ die Wortfolge „intraoperatives neurophysiologisches Monitoring“ abgekürzt (vgl. unter „<https://www.medizinische-abkuerzungen.de/suche.html>“, Suchbegriff: „IONM“). Die Kombination „IOM“ steht nicht nur für „intraoperative monitoring“, sondern auch für „Impulsoszillometer“, „Institute of Medicine“, „interosseous membrane“ und „intraokulares Melanom“ (vgl. unter „<https://www.medizinische-abkuerzungen.de/suche.html>“, Suchbegriff: „IOM“).

Unter Neuromonitoring wird die optische und akustische Darstellung der neurophysiologischen Aktivität eines oder mehrerer Nerven verstanden. Mit Hilfe des intraoperativen Neuromonitorings haben Chirurgen die fortlaufende Kontrolle über Nervenbahnen, die durch einen operativen Eingriff gefährdet sind. Makroskopisch nicht sicher sichtbare Nerven können mittels Neuromonitoring identifiziert werden (vgl. unter „<https://de.wikipedia.org/wiki/Neuromonitoring>“). Eine beschreibende Verwendung der angegriffenen Marke „pIONM“ vor dem Jahr 2015 kann zwar grundsätzlich einen Rückschluss auf das Fehlen ihrer Unterscheidungskraft zulassen (vgl. BGH GRUR 2014, 565 – smartbook). Allerdings lässt sie sich weder lexikalisch als Abkürzung für „pelvines intraoperatives Neuromonitoring“ nachweisen, noch finden sich sonstige Belege, die einen sicheren Rückschluss darauf zulassen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung im August 2015 vom Verkehr als Sachangabe angesehen wurde. Hierfür sprechen auch nicht die von der Löschantragstellerin, insbesondere im Beschwerdeverfahren, vorgelegten Unterlagen:

(1) Auf Seite 2 der als Anlage 3 zum Löschantrag vom 25. Februar 2016 vorgelegten Veröffentlichung des Klinikums Herford zur Re-Zertifizierung des Darmzentrums findet sich die Überschrift „Klinikum ist mit pIOM (pelvines intraoperatives Monitoring) Vorreiter in Deutschland“. Zum einen handelt es sich hierbei nicht um die angegriffene Marke „pIONM“, die in der Anlage 3 auch ansonsten an keiner Stelle erwähnt wird. Zum anderen spricht die Überschrift nicht für eine beschreibende Verwendung des verkürzten Begriffs „pIOM“, da mit ihm ein spezielles medizinisches Gerät individualisierend bezeichnet wird. So heißt es im Anschluss an die vorstehend genannte Überschrift:

„Als eine von nur fünf Kliniken in Deutschland verfügt das Klinikum neuerdings über das sog. ‚pIOM‘. Mit diesem Hightech Gerät haben wir den Vorteil, dass...“ (Unterstreichung durch den Senat).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat – von der Löschantragstellerin nicht bestritten – vorgetragen, dass es sich bei dem in der Pressemitteilung angesprochenen medizinischen Gerät um ein solches aus ihrem Hause handele.

(2) Entsprechend verhält es sich bei dem als Anlage 5 dem Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 12. Oktober 2017 beigefügten Flyer betreffend den 3. Anwenderworkshop „Pelvines Neuromonitoring“ der medizinischen Fakultät der Universität Mainz am 16. Mai 2014. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch insoweit unbestritten vorgetragen, dass es sich bei dem Universitätsklinikum Mainz um einen ihrer Kooperationspartner bei der Entwicklung ihres medizinischen Gerätes „pIOM“ handele. Aus der Anlage ist weiterhin ersichtlich, dass die beworbene Veranstaltung auch mit ihrer Unterstützung durchgeführt worden ist. Die auf Seite 2 des Flyers zu findende Aussage „Ein weiterentwickeltes intraoperatives pelvines Neuromonitoring (pIOM) ordnet sich diesem Ziel unter“ legt der Senat trotz ihres auf den ersten Blick beschreibenden Anklangs dementsprechend so aus, dass damit auf das unter „pIOM“ vertriebene Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke Bezug genommen wird. Hinzu kommt, dass der Begriff „pIOM“ in genannter Anlage im Fließtext einleitend nicht isoliert, sondern in Kombination mit der Wortfolge „intraoperatives pelvines Neuromonitoring“ erscheint. Eine solche Erläuterung wäre überflüssig, wenn den angesprochenen Verkehrskreisen bereits im Mai 2014 die beschreibende Bedeutung des Begriffs „pIOM“ im Sinne von „pelvines intraoperatives Neuromonitoring“ bekannt gewesen wäre. Auch in der Anlage 5 ist die angegriffene Marke „pIONM“ im Übrigen nicht zu finden.

(3) Ebenso vermag die von der Löschantragstellerin vorgelegte Anlage 6 zu ihrem Schriftsatz vom 12. Oktober 2017, bei der es sich um eine Pressemitteilung der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 11. März 2015 „zum Angebot über IONM-Zubehörartikel“ handelt, einen beschreibenden Charakter der gegenständlichen Marke zum Anmeldezeitpunkt nicht zu belegen. Darin ist zwar von der „patentierten pIOM-Technologie“ die Rede. Allerdings wird auch hier aus dem Zu-

sammenhang deutlich, dass sich die Bezeichnung „pIOM“ auf ein Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke bezieht. So wird in dem Text ausdrücklich die „inomed“ als die Patentinhaberin erwähnt. Zudem hat die genannte Pressemitteilung im Wesentlichen die Bewerbung eines Online-Bestelltools zum Gegenstand, mit dem IONM-Zubehörartikel der Inhaberin der angegriffenen Marke „einfach, schnell und übersichtlich“ erworben werden können.

(4) Der von der Löschungsantragstellerin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als Anlage 4 zum Schriftsatz vom 4. Oktober 2016 eingereichte „Änderungsvorschlag für den OPS 2017“ datiert nach dem Anmeldezeitpunkt und ist daher für diesen nicht aussagekräftig. Ebenso verhält es sich bei der mit gleichem Schriftsatz vorgelegten Veröffentlichung des Darmzentrums des Johanniter Krankenhauses Bonn. Auch sie liegt zeitlich nach der Anmeldung der angegriffenen Marke.

Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass die in das Verfahren eingeführten Belege entweder auf die Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgehen oder nicht den Zeitpunkt deren Anmeldung betreffen. Insgesamt vermag der Senat nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu erkennen, dass die angesprochenen Fachkreise bereits zum Zeitpunkt der Markenmeldung die Buchstabenfolge „pIONM“ als Akronym für „pelvines intraoperatives Neuromonitoring“ aufgefasst haben. Diese Zweifel stehen der Anordnung der Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2015 050 253 entgegen (vgl. BGH a. a. O. – smartbook). Damit kann offen bleiben, ob ihr zum Zeitpunkt der Entscheidung Unterscheidungskraft zukommt.

b) Ausgehend von vorstehenden Ausführungen kann ebenso nicht zuverlässig vom Bestehen eines Freihaltebedürfnisses an der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung ausgegangen werden.

Dem hierbei maßgeblichen Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere 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 auf Grund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD; GRUR 1999, 723 – Chiemsee). Als beschreibend im Sinne dieser Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (EuGH a. a. O. – BIOMILD). Ferner gebietet das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Insbesondere sind zum Anmeldezeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür erkennbar gewesen, dass sich die Bezeichnung „pIONM“ danach als Sachangabe in Form eines Kürzels für „pelvines intraoperatives Neuromonitoring“ eignen wird. Gegen die Annahme eines solchen damals zukünftigen Freihaltebedürfnisses spricht zunächst die Tatsache, dass - wie bereits ausgeführt - die Buchstabenfolge „IOM“ als Abkürzung für verschiedene medizinische Fachbegriffe Verwendung findet, von denen „intraoperative monitoring“ kein Vorrang zukommt. Des Weiteren werden auch mit dem Buchstaben „p“ im medizinischen Bereich unabhängig von Groß- und Kleinschreibung eine Vielzahl von Begriffen abgekürzt (vgl. unter „<https://www.medizinische-abkuerzungen.de/suche.html>“, Suchbegriff: „p“ bzw. „P“). So steht allein „P“ für über hundert medizinische Ausdrücke. Damit konnte der Buchstabenfolge „pIONM“ bereits zum Anmeldezeitpunkt kein eindeutiger

Sinngehalt beigemessen werden. Dies lässt eine nachvollziehbare Prognose, welche Bedeutung ihr nach der Anmeldung zukommen wird, erst recht nicht zu.

Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss darüber hinaus ausgeführt, dass keine Übung dahingehend besteht, respektive zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden hat, der Abkürzung „IONM“ Buchstaben voranzustellen, um das jeweilige Anwendungsgebiet des Neuromonitorings zu benennen. Dessen Einsatz ist bei Operationen dann sinnvoll, wenn auf Grund der anatomischen Komplexität des Operationsgebietes oder irregulärer anatomischer Verhältnisse die Verletzung bestimmter motorischer Nerven möglich erscheint (vgl. unter „<https://de.wikipedia.org/wiki/Neuromonitoring>“). Hieraus folgt, dass das intraoperative Neuromonitoring zwar bei unterschiedlichsten chirurgischen Eingriffen zur Anwendung kommen kann. Allerdings lassen die in das Verfahren eingeführten Belege nicht darauf schließen, dass die Operationsbereiche durch einen Buchstaben konkretisiert werden. Entsprechendes hat auch die Löschantragstellerin nicht substantiiert dargetan.

3. Die von der Löschantragstellerin ins Feld geführte Entscheidung des EUIPO vom 10. Mai 2017 in dem Verfahren Nr. 12 652 C betreffend die Löschung der Unionsbildmarke 14 450 647 mit dem Bestandteil „pIOM“ vermag ein abweichendes Ergebnis nicht zu begründen. Sie entfaltet keine Bindungswirkung für das hiesige Verfahren. Darüber hinaus ist sie – nach dem insoweit unbestrittenen Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke – auch noch nicht rechtskräftig, sondern vielmehr von ihr mit der Beschwerde angefochten worden.

4. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke schließlich beantragt hat, der Löschantragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist hierfür vorliegend kein Raum.

In allen Verfahren, an denen mehrere Personen beteiligt sind, trägt nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Das Gericht kann einem Beteiligten dann die Kosten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenaufhebung ist vor allem geboten, wenn das Verhalten eines Verfahrensbeteiligten Kosten (ganz oder teilweise) verursacht hat und mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang stand (Sorgfaltspflichtverletzung). Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn versucht wird, ein nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung aussichtsloses oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg bietendes Begehren durchzusetzen (vgl. BeckOK MarkenR, 16. Edition, Stand: 14. Januar 2019, § 71, Rdnr. 14 und 21).

Eine solche Sorgfaltspflichtverletzung auf Seiten der Löschungsantragstellerin vermag der Senat nicht zu erkennen. Allein der Umstand, dass diese gegen die den Löschungsantrag zurückweisende Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes Beschwerde eingelegt hat, ist nicht geeignet, eine Sorgfaltspflichtverletzung im vorgenannten Sinne zu begründen. Auch die Inhaberin der angegriffenen Marke hat eine solche nicht schlüssig dargetan. Andere Billigkeitsgründe sind nicht erkennbar oder vorgetragen worden, so dass jeder Verfahrensbeteiligter gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG seine eigenen Kosten trägt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schwarz

Dr. Söchtig

Pr