



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 510/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 044 887.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Oktober 2016 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

PERFECTING SURGICAL OUTCOMES

ist am 17. April 2014 zur Eintragung als Marke für eine Vielzahl von Waren der Klassen 9, 10 und 16 in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 18. Oktober 2016 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angemeldete Wortmarke stelle für die beanspruchten Waren lediglich eine Werbe- wie auch Sachangabe dar. Ausgehend von den Einzelbedeutungen der englischen Wortbestandteile im Deutschen bringe die angemeldete Wortfolge PERFECTING SURGICAL OUTCOMES für den angesprochenen Verkehr leicht verständlich zum Ausdruck, dass sich mittels der in Klasse 10 beanspruchten Geräte chirurgische Ergebnisse verbessern/perfektionieren ließen. Die zurückgewiesenen Waren der Klassen 9 und 16 könnten zu diesen chirurgischen Verbesserungsmöglichkeiten Hilfen ent-

halten bzw. zur Dokumentation und Auswertung dieser Verbesserungen sowie zu Forschungszwecken genutzt werden. Damit sei zu allen genannten Waren zumindest ein enger beschreibender Bezug der Anmeldemarke hergestellt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie trägt vor, die Markenstelle habe bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu Unrecht und unter Außerachtlassung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH GRUR 2010, 228 - Vorsprung durch Technik) angenommen, dass die Wortfolge PERFECTING SURGICAL OUTCOMES lediglich eine Werbe- oder Sachangabe darstelle. Selbst wenn der Slogan eine dahingehende Sachaussage enthalten sollte, dass die betreffenden Waren ein perfektes Endergebnis chirurgischer Eingriffe möglich machten, rechtfertige dies nicht den Schluss auf eine fehlende Unterscheidungskraft. Die Aussage des Slogans könne nämlich nicht als so gewöhnlich eingestuft werden, dass unmittelbar und ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden könne, dass die Marke geeignet sei, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der Waren hinzuweisen.

Der Wortfolge sei weder ein beschreibender Begriffsinhalt zu entnehmen, noch werde der Verkehr einen engen beschreibenden Bezug zu den beschwerdegegenständlichen Waren herstellen. Es lasse sich auch nicht feststellen, dass die Marke aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen bestehe. Um zu einem von der Markenstelle angenommenen Verständnis der Wortfolge als werbliche Qualitäts- bzw. Produktbeschreibung zu gelangen, müsse der Verkehr die Wortfolge nicht nur i. S. von „Perfektionieren von chirurgischen Ergebnissen“ verstehen, sondern den damit verbundenen Aussagegehalt auch auf Geräte, die zur Durchführung von chirurgischen Interventionen eingesetzt würden, übertragen. Diese geschehe jedenfalls nicht ohne analysierende Zwischenschritte. Dies gelte erst recht für die Waren der Klassen 9 und 16, für die ein Bezug zur Chirurgie schon nicht ersichtlich sei. Das Anmeldezeichen verfüge somit über Originalität und Prägnanz und erfordere ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand.

Mit Schriftsatz vom 8. Februar 2018 hat die Anmelderin die Anmeldung wie folgt eingeschränkt:

„Klasse 09: Apertometer [Optik]; Batterien [elektrisch]; CD-Player; Chips [integrierte Schaltkreise]; Chronografen [Zeiterfassungsgeräte]; Codierer [Datenverarbeitung]; codierte Identifikationsarmbänder, magnetisch; codierte Service- und Identifikationskarten; Computer; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Computerbildschirme; Computerperipheriegeräte; Computertastaturen; Datenverarbeitungsgeräte; digitale Bilderrahmen; Dimmer [Lichtregler]; Diskettenlaufwerke [für Computer]; DVD-Spieler; DVD-Player; Fernsehapparate; Fernsprechapparate; Fernsteuergeräte; Filmschneidegeräte; Filter für Atemmasken; Filter für fotografische Zwecke; Fluoreszenzschirme; Fotoapparate; Fotoelemente; Fotometer; gedruckte Leiterplatten; gedruckte Schaltungen; GPS-Geräte; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Karten mit integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; Kassettenabspielgeräte; Kassettenrahmen [Fotografie]; Klappenschränke [Elektrizität]; Klarschriftleser [Datenverarbeitung]; kodierte Magnetkarten; Komparatoren; Kompass; Kopfhörer; Koppler [Datenverarbeitung]; Laptops; Laptops [Computer]; Laptotaschen; Lautsprecher; Lautsprecherboxen; Lesegeräte [Datenverarbeitung]; Leuchtdioden [LEDs]; Leuchtschilder; Licht-Zeiger [Laser-Pointer]; Magnete; Magnetventile [elektromagnetische Schalter]; mathematische Instrumente; Mäuse [Datenverarbeitung]; Mauspads [Mausmatten]; Mikrometer; Mikrometerschrauben für optische Instrumente; Mikroprozessoren; Mikroskope; Mobiltelefone; Modems; Monitore [Computerhardware]; Mundschutz; Navigationsgeräte für Fahrzeuge [Bordcomputer]; Navigationsinstrumente; Notebooks [Computer]; optische Faserkabel; optische Fasern [Lichtleitfäden]; optische Kondensatoren;

optisches Glas; Oszillografen; Personenrufgeräte [Pager]; Riemen für Mobiltelefone; Satellitennavigationsgeräte; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Spezialetuis für fotografische Apparate und Instrumente; Spezialmöbel für Laboratorien; Taschen für Mobiltelefone; Taschenrechner; Tonbandgeräte; tragbare Abspielgeräte; tragbare Sprechfunkgeräte; tragbare Stereogeräte; Ultraviolettfilter für fotografische Zwecke; Videobänder; Videokassetten; Videorecorder; Videospielkassetten; Wechselsprechapparate; Schifffahrts-, fotografische, Wägeapparate und -instrumente; Zähler; Zählwerke; Zeitaufzeichnungsgeräte; Zeitschaltuhren, nicht für Uhrwerke; Zellenschalter [Elektrizität]; Zentraleinheiten [für die Datenverarbeitung];

Klasse 10: Aerosolzerstäuber für medizinische Zwecke; Apparate zum Säugen; Babyflaschen; Behälter zur Verabreichung von Arzneimitteln; Beißringe zum Erleichtern des Zahnens; Bruchbänder; Brutkästen für medizinische Zwecke; Brutkästen für Säuglinge; Dialysegeräte; elektronische Zigaretten für medizinische Zwecke; Endstücke für Krücken; Flaschensauger; Geburtshelfergeräte für Vieh; Gehörschutzgeräte; Gipsbinden für orthopädische Zwecke; Haarprothesen; Harnflaschen [Urinale]; Hebevorrichtungen für Behinderte; Heißluftvibrationsgeräte für medizinische Zwecke; Hörrohre; Inkubatoren für Säuglinge; Intimduschen; Kopfkissen gegen Schlaflosigkeit; Krankentragen; Krücken; künstliche Augen; Löffel für Arzneien; Masken für medizinisches Personal; Massagegeräte; Massagegeräte für die Schönheitspflege; Massagehandschuhe; Matratzen für Entbindungen; medizinische Geräte für Körperübungen und Krankengymnastik; Medizinlöffel; Milchpumpen; Nabelbinden; Nachtstühle; Leibstühle; nicht chemische Kontrazeptiva; Ohrstöpsel [Gehörschutz]; orthopädische Einlagen für Schuhe; orthopädische Sohlen; Pessare; Pilleneingeber; Präser-

vative [Kondome]; Räucherapparate für medizinische Zwecke; Saugflaschen; Saugflaschenverschlüsse; Schnuller für Säuglinge; Schuheinlagen gegen Senkfüße; Sexpuppen; Spezialbehälter für medizinischen Abfall; Spucknäpfe für medizinische Zwecke; Stiefel für medizinische Zwecke; Tragbahren [fahrbar]; Unterlagen für Inkontinente; Zerstäuber für medizinische Zwecke; Zwangsjacken;

Klasse 16: Adressenplatten für Adressiermaschinen; Adressiermaschinen; Aktenhüllen; Aktenordner; Alben; Almanache; Anzeigekarten [Papeteriewaren]; Apparate für das Laminieren von Dokumenten [Bürogeräte]; Behälter, Kästen für Papier- und Schreibwaren; Bilder [Gemälde], gerahmt oder ungerahmt; Blaupausen [Pläne]; Buchbindeartikel; Dokumentenhüllen; Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke; Folien aus regenerierter Zellulose für Verpackungszwecke; Formulare [Formblätter]; Kalender; Loseblattbinder; Papier, Pappe [Karton] und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Papier- und Schreibwaren; Papierbänder oder Karten für die Aufzeichnung von Computerprogrammen; Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsmaterial aus Karton; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Verpackungsmaterial aus Stärke; Verpackungspapier; Viskosefolien für Verpackungszwecke; Wachspapier“.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Oktober 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. In der Sache ist sie nach der seitens der Anmelderin vorgenommenen Einschränkung des Warenverzeichnisses begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Waren nicht festgestellt werden können.

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) - 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 be-

teiligten 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 Wortmarken 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 - anti-KALK) 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).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 35, 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 39 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

Auch wenn solche spruch- oder sloganartigen Wortfolgen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass solche Wortfolgen vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. So wird der Verkehr in Slogans oder sprucharartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sehen, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.).

2. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds steht dem angemeldeten Wortzeichen PERFECTING SURGICAL OUTCOMES für die nach Teilrücknahme der Anmeldung alleine noch beschwerdegegenständlichen Waren das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.

a) Die Markenstelle hat allerdings zutreffend ausgeführt, dass der angesprochene inländische Verkehr die angemeldete Wortfolge, welche sich aus den englischen Begriffen „PERFECTING“, „SURGICAL“ und „OUTCOMES“ zusammensetzt, ohne weiteres im Sinne der naheliegenden deutschen Übersetzung („chirurgische Ergebnisse perfektionieren (verbessern/vervollkommen)“) verstehen wird. Die hier schutzsuchende Bezeichnung richtet sich in erster Linie an Chirurgen, Mediziner und medizinisches Fachpersonal sowie an den am Handel mit diesen Produkten beteiligten Fachverkehr. Im Bereich der Medizin gehört Englisch zu denjenigen Fremdsprachen, derer sich die Fachwelt und die fachspezifisch orientierte Werbebranche erfahrungsgemäß besonders häufig bedienen. Zudem dürfen bereits die Englischkenntnisse des normal informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers nicht zu gering veranschlagt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 188). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die einzelnen Begriffe der angemeldeten Wortfolge

wie auch die Wortfolge in ihrer Gesamtheit von den beteiligten Verkehrskreisen in ihrem Sinn- und Bedeutungsgehalt ohne weiteres verstanden werden.

b) Ausgehend hiervon kann der Markenstelle auch darin gefolgt werden, dass sich das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als anpreisender Hinweis darauf erschließt, dass die so gekennzeichneten Waren dazu dienen sollen, Operationsergebnisse zu perfektionieren (zu verbessern, zu vervollkommen).

c) Wenngleich das Anmeldezeichen somit in seiner Gesamtheit als sachlicher Hinweis auf Waren, die dazu bestimmt sind, Operationsergebnisse zu verbessern, verstanden werden kann, ist gleichwohl die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den konkreten Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt wird (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 33) - Postkantoor). Im Hinblick auf die vorliegend nach Teilrücknahme der Anmeldung alleine noch beschwerdegegenständlichen vorgenannten Waren lässt sich jedoch nicht feststellen, dass das Anmeldezeichen deren Merkmale beschreibt oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug hierzu aufweist.

Die verbliebenen Waren weisen ihrer Art und Beschaffenheit nach keine speziellen Eigenschaften in Bezug auf einen Operationserfolg auf. Insbesondere im Hinblick auf die obengenannten Computerwaren der Klasse 9 hat der Senat, wenngleich Computertechnik sowohl im Rahmen der medizinischen Diagnostik als auch unmittelbar im Operationssaal eine wichtige Rolle spielen kann, keine Anhaltspunkte dafür, dass besondere Computerhardware - anders als die gegebenenfalls aufgespielte Anwendersoftware - speziell zur „Verbesserung des Operationserfolges“ konstruiert und angeboten wird.

Demnach gibt es für die nach Teilrücknahme der Anmeldung verbliebenen Waren keinen hinreichenden Anhalt dafür, dass dem Anmeldezeichen die Unterscheidungskraft fehlt.

3. Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke hinsichtlich der alleine noch beschwerdegegenständlichen Waren auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Da der Anmeldemarke somit hinsichtlich der obengenannten Waren die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht versagt werden kann, war der angefochtene Beschluss der Markenstelle auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr