



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 319/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 38 112.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Derma CARE

ist für die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Hautpflegecremen, Hautschutzcremen für kosmetische Zwecke, Seifen, Parfümeriewaren;

Pharmazeutische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für med. Zwecke, Pflaster, Verbandsmaterial; Desinfektionsmittel; diätetische Erzeugnisse für med. Zwecke“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Mit Beschluß vom 12. August 2003 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und als beschreibende freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, die angemeldete Marke sei sprachregelgemäß aus den englischen Wörtern „derma“ (= „Haut“) und „care“ (= ua „Schutz, Pflege“) gebildet. Auch wenn im Englischen für „Haut“ allgemein der Begriff „skin“ verwendet werde, verstehe der Verkehr die Wortzusammensetzung ohne weiteres in ihrer Bedeutung „Hautpflege, Hautschutz“, da „Haut“ sowohl im Deutschen als auch im Englischen im medizinischen bzw anatomischen Sinn mit „Derma“ benannt werde. Zudem würden beide Markenwörter auf dem einschlägigen Warenbereich der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, auf dem Englisch

zur zweiten Werbesprache geworden sei, häufig Verwendung finden. Die Wortfolge beinhalte in ihrer Gesamtheit für die beanspruchten Waren eine unmittelbar beschreibende Sachaussage dahingehend, daß diese der Hautpflege bzw dem Schutz der Haut dienten. Selbst wenn nicht alle Waren an erster Stelle Hautpflegefunktion hätten, könnten sie aber hautverträglich sein oder positiv auf die Haut wirken. Die Wortzusammenstellung, die zudem auf dem vorliegenden Warenggebiet bereits benutzt werde, sei daher im Interesse der Mitbewerber an der unbehinderten Verwendung der beschreibenden Angabe im Verkehr von der Eintragung ausgeschlossen. Darüber hinaus fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft, da die beteiligten Verkehrskreise der Wortfolge lediglich einen Sachhinweis hinsichtlich der Bestimmung der Waren, nicht aber einen individualisierenden betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen würden. Das Vorbringen der Anmelderin zu dem angeblich hohen Bekanntheitsgrad der angemeldeten Marke für flüssigen Hautschutz sei nicht ausreichend substantiiert, um ein Verkehrsdurchsetzungsverfahren gemäß § 8 Abs 3 MarkenG einzuleiten. Aus den Voreintragungen, auf welche sich die Anmelderin berufe, ergebe sich unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Anspruch auf Schutzgewährung für die vorliegend angemeldete Marke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung stehen der Eintragung der Marke keine Schutzhindernisse entgegen. Sie beruft sich zur Begründung im wesentlichen auf ihr bisheriges Vorbringen vor der Markenstelle, wonach die Verwendung des Wortes „Derma“, welches nur in fachlichen Kombinationen, wie zB Dermatologie, Dermatitis uä, vorkomme, sprachunüblich sei. Im Englischen sei das übliche Wort für „Haut“ „skin“. Es gebe im englischen Sprachgebrauch zB keine Wortkombination „derma cream“, sondern nur „skin cream“. „Hautschutz“ heiße „skin protection“ oder eventuell „skin care“, nicht „derma care“. In deutschsprachigen Ländern seien nach wie vor die Begriffe „Hautschutz, Hautcreme, Pflegecreme, Gesichtscreme“ etc üblich. Die Anmelderin verweist nochmals auf etliche identische bzw sogar besser verständliche in Deutschland eingetragene Wortmarken (ua Nr 2 058 158 „DERMACARE“ in der

Klasse 5; Nr 397 07 955 „DermaCare“ ua in der Klasse 41; Nr 2 102 121 „Skin-care“ ua in den Klassen 3 und 5), die nach der Auffassung der Markenstelle nicht existieren dürften. Zudem sei die hier angemeldete Marke in Österreich, welches ebenfalls ein sehr strenges Prüfungsverfahren unterhalte, ohne Probleme eingetragen worden. Im übrigen sei das Produkt „Derma CARE - flüssiger Hautschutz“ der Anmelderin in Deutschland seit einigen Jahren bestens bekannt und über alle Apotheken sowie andere Stellen zu beziehen.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die nach § 165 Abs 4 und 5 Nr 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Ein Wortzeichen unterfällt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dann diesem Schutzhindernis, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen - in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich - ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen

bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 f (Nr 25-37) „Chiemsee“; GRUR 2001, 1145, 1147 (Nr 39-40) „Baby-dry“; MarkenR 2003, 450, 453 (Nr 32) „DOUBLEMINT“). Dabei spielt es für die Beurteilung des Eintragungshindernisses keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der angemeldeten Waren bezeichnet werden können, oder ob die Merkmale der Waren, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679 (Nr 101 f) „Postkantoor“). Die Wortkombination „Derma CARE“ stellt für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren eine in dem dargelegten Sinn beschreibende freihaltebedürftige Angabe dar.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat und von der Anmelderin insoweit nicht in Zweifel gezogen wird, wohnt der angemeldeten Wortzusammensetzung aus dem sowohl in der englischen wie der deutschen medizinischen Fachsprache gebräuchlichen Wort „(D)derma“ für Haut (vgl. The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language, 2003, S 345; Bertelsmann, Wörterbuch der deutschen Sprache, 2004, S 321) und dem englischen Wort „care“, das ua für „Pflege, Schutz“ steht (vgl. Langenscheidt Wörterbuch Englisch, 1999, S 92), die nächstliegende Bedeutung „Haut-Schutz, Haut-Pflege“ inne. Die Anmelderin stellt weiterhin nicht in Abrede, daß die angemeldete Begriffskombination in diesem Sinn jeweils ein Merkmal der beanspruchten Waren bezeichnen kann, sei es dahingehend, daß es sich bei den Waren ihrer Art und Bestimmung nach um Hautpflege- oder Hautschutz-Produkte handelt, wie sich dies zum Teil schon aus der Fassung des Warenverzeichnisses ergibt (s. dort „Hautpflegecremen“ und „Hautschutzcremen für kosmetische Zwecke“), sei es, daß die Waren neben ihrem Hauptverwendungszweck eine zusätzliche hautschützende oder -pflegende Wirkung besitzen. Eine solche Wirkung können aufgrund ihrer Art, stofflichen Beschaffenheit und Anwendungsbereiche alle von der Anmeldung erfaßten Waren aufweisen, soweit es sich nicht bereits um Hautschutz- oder -pflege-Produkte als solche handelt.

Nachdem „Derma“ ein in der deutschen Sprache geläufiges Fremdwort ist (vgl Bertelsmann, aaO) und es sich bei dem einfachen englischen Grundwort „care“ um eine speziell auf dem Gebiet der Körper- und Schönheits- sowie der Gesundheitspflege in Deutschland ausgesprochen häufig gebrauchte Bezeichnung für Produkte mit pflegender Wirkung handelt (vgl BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 190/98 „Liquid Care“; 24 W (pat) 140/99 „Balanced Care“, jeweils nicht unterscheidungskräftig für Waren der Klasse 3), ist ferner davon auszugehen, daß nicht nur der von den Waren angesprochene Fachverkehr, also Hersteller und Händler, sondern auch die hier als Konsumenten der Waren in Betracht kommenden breiten inländischen Verbraucherkreise die angemeldete Wortkombination „Derma CARE“ in ihrer glatt warenbeschreibenden Bedeutung ohne weiteres verstehen werden.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist die angemeldete Wortkombination nicht als sprachunüblich anzusehen. Wenngleich Zusammensetzungen aus dem medizinisch fachsprachlichen Wort „derma“ und einem weiteren englischen Substantiv lexikalisch nicht nachweisbar sind, vielmehr in Englischwörterbüchern hierfür stets das Wort „skin“ erscheint (vgl ua Langenscheidt, aaO, S 948: „Hautcreme“ = „skin cream“; „Hautpflege“ = „skin care“), lassen sich hingegen im tatsächlichen Sprachgebrauch, insbesondere auf dem hier einschlägigen medizinischen Bereich und dem Bereich der Körper- und Schönheitspflege, sowohl englische wie auch deutsche Wortzusammensetzungen mit dem Eingangswort „(D)derma“ finden (vgl hierzu die der Anmelderin vom Senat übersandten Internet-Seiten www.schoenheit-und-medizin.de: „Hautkrebs-Vorsorge mit Derma-Health-Check“; www.mavena.com: „... In Zürich und Bern sind die ersten Mavena Derma Center der Schweiz in Betrieb.“; www.beautique.de: „ ...Unser MEGA-GEL-SET enthält neben einem Lichtgerät mit zwei Röhren und Timer Basis-BindeGel, wahlweise 10 g Classic-, Nature- oder Derma-Gel,“; www.bablick.de: „... Erste derma-kosmetische Pflege mit drei Schlüsseldimensionen für jung aussehende Haut. ...“; www.m-press.rmc.de: „... Meine Kosmetikerin empfiehlt mir eine Tag- und Nachtpflegecreme, deren Besonderheit eine Derma

Membran-Struktur ist. ...“). In der englischsprachigen Produkt- bzw Dienstleistungswerbung kann zudem der beschreibende Gebrauch der angemeldeten Begriffskombination „derma care“ als solcher belegt werden (vgl hierzu auf der der Anmelderin vom Senat übersandten Internetseite www.electrolysisdermacare.com die Klinikbezeichnung „Electrolysis Derma Care Clinic“ sowie weiter die Rubriküberschrift „Derma Care“, unter der die verschiedenen angebotenen Hautbehandlungen aufgeführt sind; sowie auf der Internetseite „The Medifresh® Product Line“ die Bezeichnung „Derma Care Oil-Free Lotion“, die dort neben verschiedenen weiteren gattungsmäßig beschreibenden Produktbezeichnungen, wie zB Deodorant Soap, Shave Cream with Lanolin, Baby Care Powder, steht). Mithin ist die angemeldete Wortkombination „Derma CARE“ entsprechend den Sprachgepflogenheiten auf den betroffenen Warengeländen gebildet und daher auch in dieser üblichen Sprachform mit ihrem den beteiligten inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen Begriffsgehalt „Hautpflege, -schutz“ geeignet, im inländischen Verkehr zur Bezeichnung der Art und Bestimmung der beanspruchten Waren als Hautpflege- oder Hautschutz-Produkte bzw von deren hautpflegenden bzw -schützenden Wirkung zu dienen.

Daß zum Hinweis auf dieses Warenmerkmal - möglicherweise sogar gebräuchlichere - englische oder deutsche Begriffe, wie insbesondere (engl) „skin care“ oder (dt) „Hautpflege, -schutz“, zur Verfügung stehen, schließt die Anwendung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht aus. Denn das mit dieser Vorschrift verfolgte, im Allgemeininteresse liegende Ziel, Zeichen oder Angaben, die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Anmeldung beantragt wird, von allen frei verwenden zu können, bedeutet daß „alle“ Zeichen oder Angaben, die zur beschreibenden Bezeichnung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit sie sie zu Beschreibung derselben Eigenschaften ihrer eigenen Produkte verwenden können (vgl EuGH GRUR 2004, 680, 681 (Nr 35 f) „BIOMILD“). Dabei muß die Marke zwar, um unter das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu fallen, „ausschließlich“ aus Zeichen oder

Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können. Jedoch verlangt die Bestimmung nicht, daß diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 f (Nr 42) „BIOMILD“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr 57) „Postkantoor“).

Der angemeldeten Wortzusammenstellung „Derma CARE“ fehlt darüber hinaus jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, da ihr die angesprochenen Verkehrskreise aus den dargelegten Gründen für die von der Anmeldung erfaßten Waren überwiegend lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt dahingehend zuordnen werden, als es sich um Produkte handelt, die (ua) der Hautpflege bzw dem Hautschutz dienen, und sie folglich darin keine Marke sehen werden, welche die fraglichen Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheidet (vgl. ua EuGH MarkenR 2004, 116, 120 (Nr 48) „Waschmittelflasche“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2003, 1050 „Cityservice“).

Eine Durchsetzung der Marke infolge ihrer Benutzung für Waren der angemeldeten Art in den beteiligten Verkehrskreisen iSd § 8 Abs 3 MarkenG hat die Anmelderin explizit nicht geltend gemacht. Abgesehen davon hat sie mit Ihrem Vortrag, wonach ihr Produkt „Derma Care - flüssiger Hautschutz“ seit 2002 in allen deutschen Apotheken erhältlich und bei allen deutschen pharmazeutischen Großhandlungen gelistet sei, eine etwaige Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke, insbesondere in den angesprochenen breiten Endverbraucherkreisen, nicht schlüssig und genügend substantiiert dargelegt. Für die Einleitung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens bestand daher keine Veranlassung.

Schließlich vermag der Hinweis der Anmelderin auf bereits erfolgte Eintragungen der Wortkombination „DERMACARE“ bzw „DermaCare“ für Waren der Klasse 5 bzw Dienstleistungen der Klasse 41 sowie weiterer, ihrer Ansicht nach ähnlicher

Marken in das deutsche Markenregister nicht die Schutzfähigkeit der vorliegend angemeldeten Marke zu begründen. Aus Voreintragungen ähnlicher oder selbst übereinstimmender Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergibt sich nämlich auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art 3 GG) kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer eigenen Prüfung unterliegt und etwa zu Unrecht erfolgte frühere Eintragungen nicht das Recht verschaffen, auch weiterhin derartige Eintragungen durch das Patentamt zu erwirken (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“).

Ebensowenig vermag die behauptete Eintragung der angemeldeten Marke für die Anmelderin in dem EU-Mitgliedsstaat Österreich eine positive Beurteilung der Eintragungsfähigkeit zu rechtfertigen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kann die Tatsache, daß eine identische Marke in einem Mitgliedsstaat für identische Waren eingetragen wurde, unter sämtlichen Umständen, die in die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke einzubeziehen sind, zwar berücksichtigt werden, sie kann jedoch für die Entscheidung, die Anmeldung zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend sein (vgl. EuGH MarkenR 2004, 116, 121 f (Nr 63) „Waschmittelflasche“). Angesichts der oben dargelegten, dem Verkehr ohne weiteres verständlichen beschreibenden Bedeutung der Wortkombination für die beanspruchten Waren und ihrer den Sprachgepflogenheiten auf dem einschlägigen Produktbereich entsprechenden Sprachform, sieht der Senat allein in ihrer Eintragung in Österreich - die Richtigkeit des Vortrags der Anmelderin einmal unterstellt - kein ausschlaggebendes, für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke sprechendes Kriterium.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Fa