



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 174/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 21 528

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **healthcard**

ist am 25. April 2003 für die Waren und Dienstleistungen

„Klassen 9, 35, 42, 44

Das Sammeln, Verarbeiten und Speichern von persönlichen Patientendaten bzw. -profilen in digitaler Form im Internet oder auf anderen Datenträgern (z. B. Disketten oder CD-ROMs), um sie für den Patienten selbst und Dienstleister abrufbar zur Verfügung zu stellen und damit anhand des aktuellen Gesundheits- und /oder Medikamentenzustands des Patienten dieser rechtzeitig über mögliche Gesundheitsrisiken oder Wechselwirkungen informiert werden kann.“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 14. September 2005 durch eine Prüferin des höheren Dienstes die Anmeldung zurückgewiesen.

Die Bezeichnung setze sich sprachüblich gebildet aus den englischsprachigen Bestandteilen „health“ und „card“ zusammen. Der Ausdruck „health“ werde im Sinne von „Gesundheit“ verstanden. Die Bedeutung der Bezeichnung „Card“ im Sinne von „Karte“ dränge sich, aufgrund ihrer Nähe zu dem deutschen Wort „Karte“ und ihrer Verwendung im deutschen Sprachgebrauch (z. B. Smartcard, Paycard, Keycard), den deutschen Verkehrskreisen auf. Der Begriff werde dabei sowohl für klassische Karten aus Papier als auch für mit Datenträgern versehene Karten verwendet. Mit solchen Karten sei das Publikum im täglichen Leben in breitem Umfang konfrontiert, wie etwa beim Einkaufen, Telefonieren, der Benutzung von Bibliotheken, Kantinen, Parkplätzen etc., bei denen die verschiedensten elektronischen Cards in Gebrauch seien. Durch den entsprechenden Zusatz zu dem Sachbegriff „card“ werde lediglich schlagwortartig der spezielle Einsatzbereich der Karte mitgeteilt. In Verbindung mit dem Ausdruck „health“ erhalte somit das Wort „card“ nur eine erläuternde Aussage dahingehend, dass es sich um eine den Bereich der Gesundheit betreffende Karte handle. In der Gesamtheit handle es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um einen schlagwortartigen, beschreibenden Hinweis, dass die Waren und Dienstleistungen eine „Gesundheits-Karte“ darstellten oder zum Gegenstand hätten. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibe das Zeichenwort lediglich schlagwortartig den Verwendungs- und Einsatzzweck bzw. deren Gegenstand. Denn das Sammeln, Verarbeiten und Speichern von Patientendaten und die entsprechend genannten Waren und Dienstleistungsbereiche verkörperten genau die Funktionen, die eine „Gesundheits- oder HealthKarte“ für die Vorlage beim Arzt und/oder bei der Krankenversicherung typischerweise beinhalte. Die beschreibende Angabe sei daher freizuhalten. Dass es sich um eine verallgemeinernde Aussage handle, stehe dem nicht entgegen. Darüber hinaus sei der begriff „healthcard“ bzw. das deutsche Äquivalent „Gesundheitskarte“ bereits nachweisbar.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 14. September 2005 aufzuheben.

Für die Feststellung des beschreibenden Charakters einer Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, genüge es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile ein möglicher beschreibender Charakter festgestellt werde. Ein solcher Charakter müsse für das Wort selbst festgestellt werden. Eine rein beschreibende Angabe und eine Wortkombination, der jegliche Unterscheidungskraft fehle, liege indes nicht vor. Der Begriff „card“ sei eher vage und ungenau, so dass es ihm an faktischer Konkretheit fehle, so dass eine beschreibende Angabe gerade nicht vorliege. Entsprechendes gelte hinsichtlich des Wortbestandteils „health“. Der Begriff werde von den ganz überwiegend angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Gesundheit erkannt und übersetzt. Schon deshalb sei der Begriff nicht beschreibend, sondern unterscheidungskräftig. Die Wortkombination „healthcard“ sei in Deutschland nicht bekannt und erst recht nicht geläufig und werde deshalb nicht beschreibend aufgefasst. Die angemeldete Marke sei insoweit unterscheidungskräftig. Eine Wortkombination sei schließlich nur dann rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig, wenn es keine andere plausible Möglichkeit gebe, die betroffenen Waren und Dienstleistungen anders zu bezeichnen. Es gebe aber vielfältige Möglichkeiten allgemein im Gesundheitsbereich Datenträger jedweder Art zu bezeichnen wie z. B. Arztpass, Medicard, Kundenkarte oder Gesundheitspass etc.. Insofern sei das Freihaltungsbedürfnis ausgeschlossen und die Unterscheidungskraft der Neuschöpfung „healthcard“ festzustellen. Die Wortkombination sei eine Neuschöpfung, die über den Bedeutungsgehalt der Summe ihrer Einzelbestandteile hinausgehe, zumal bereits die Einzelbestandteile selbst nicht rein beschreibend seien.

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

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, da der Eintragung des angemeldeten Zeichens für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zumindest ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Das angemeldete Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist - wenn auch für eine Eintragung nicht ausreichend bestimmt gefasst - inhaltlich doch so hinreichend konkret, um die Anmeldung auf absolute Schutzhindernisse überprüfen zu können (vgl. BPatG PMZ 2007, 164 -Apotheke am Rathaus: Die Apotheke die nach Hause kommt). Es sind die Waren- und Dienstleistungsklassen 9, 35, 42, 44 angegeben worden. Auch wenn die sich daran anschließende Formulierung Dienstleistungen bezeichnet (Das Sammeln, Verarbeiten und Speichern von persönlichen Patientendaten bzw. -profilen in digitaler Form im Internet oder auf anderen Datenträgern (z. B. Disketten oder CD-ROMs), um sie für den Patienten selbst und Dienstleister abrufbar zur Verfügung zu stellen und damit anhand des aktuellen Gesundheits- und /oder Medikamentenzustands des Patienten dieser rechtzeitig über mögliche Gesundheitsrisiken oder Wechselwirkungen informiert werden kann), kann unterstellt werden, dass das Verzeichnis auch die entsprechenden Datenträger der Klasse 9 umfassen soll.

Wie die von der Markenstelle ausgeführt, ist die angemeldete Marke sprachüblich aus den Begriffen „health“ (=Gesundheit) und „card“ (=Karte) zusammengesetzt und weist in Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen, die das „Sammeln, Verarbeiten und Speichern von persönlichen Patientendaten bzw. -profilen in digitaler Form im Internet oder auf anderen Datenträgern (z. B. Disketten oder CD-ROMs), um sie für den Patienten selbst und Dienstleister abrufbar zur Verfügung zu stellen und damit anhand des aktuellen Gesundheits- und /oder Medikamentenzustands des Patienten dieser rechtzeitig über mögliche Gesundheitsrisiken oder Wechselwirkungen informiert werden

kann“ betreffen, darauf hin, dass die Waren und Dienstleistungen solche healthcards darstellen bzw. healthcards Gegenstand der Dienstleistungen sind.

Dabei reicht es zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Der Verkehr ist auf zahlreichen Gebieten an Kartensysteme gewöhnt, so dass er im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen in der angemeldeten Bezeichnung „healthcards“ einen beschreibenden Hinweis darauf sieht, dass dieses Kartensystem für den Gesundheitsbereich bestimmt ist, was nach der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsbereichs auch der Fall ist. Es handelt sich in diesem Zusammenhang um eine unmittelbar beschreibende Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Begriff „card“ mehrere Bedeutungen haben kann, da für das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits eine beschreibende Bedeutung ausreicht (EuGH GRUR 2004, 680 -BIOMILD). In der vorliegenden Wortkombination und im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen ist der Begriff „card“ auch nicht vage und ungenau und es fehlt ihm auch nicht an faktischer Konkretheit. Hinzu kommt, dass auch relativ allgemeine Angaben als verbraucherorientierte Sachinformationen in Betracht kommen und eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar ist, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend zu erfassen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 197).

Die angemeldete Bezeichnung kann der Beschreibung der hier angemeldeten Waren und Dienstleistungen dienen und muss deshalb Dritten ungehindert zur beschreibenden Verwendung offenstehen. Es ist insoweit auch davon auszugehen, dass erhebliche deutsche Verkehrskreise die Bezeichnung verstehen. Dies gilt insbesondere für den Fachverkehr im Gesundheitswesen und im EDV-Bereich.

Auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sind englischsprachige Begriffe gängig und auch medizinische Fachartikel werden häufig auf englisch geschrieben. Zudem handelt es sich bei „health“ und „card“ um einfache Begriffe der englischen Sprache, die weite Verkehrskreise bereits in der Schule lernen. Darüber hinaus sind auch Laien an zahlreiche Kartensysteme gewöhnt, so dass es selbst für diese nahe liegt, die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Sinne von „Gesundheitskarte“ zu verstehen. Die Einholung eines Sachverständigengutachtens darüber ob der Begriff „health“ erkannt und übersetzt wird - wie vom Anmelder als Beweis angeboten -, ist nicht angebracht. Für eine Zurückweisung der Anmeldung ist nicht Voraussetzung, dass die Bezeichnung von allen Verkehrskreisen verstanden oder gar übersetzt wird. Ob die angemeldete Kombination dem Verkehr bereits bekannt ist, ist ebenfalls unerheblich, da selbst Wortneuschöpfungen schutzunfähig sein können. Schon deshalb ist zu dieser Frage kein Sachverständigengutachten einzuholen. Im Übrigen ist die Frage, ob eine Bezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG schutzunfähig ist, eine Rechtsfrage, so dass auch insoweit die Einholung eines Sachverständigengutachtens entfällt.

Die Ansicht des Anmelders, eine Wortkombination sei schließlich nur dann rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig, wenn es keine andere plausible Möglichkeit gebe, die betroffenen Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen, trifft nicht zu. Soweit der Anmelder meint, dem Verkehr stünden auch Bezeichnungen wie „Arztpass“, „Medicard“, „Kundenkarte“ oder „Gesundheitspass“ zur Verfügung, rechtfertigt dies nicht die Eintragung der angemeldeten beschreibenden Bezeichnung „healthcard“. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bezieht sich auf alle beschreibenden Angaben und es kommt nicht entscheidend darauf an, ob noch andere gleichwertige oder sogar gebräuchlichere Ausdrücke zur Verfügung stehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 192). Auch nach der Rechtsprechung des EuGH ist es unerheblich, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, den entsprechenden Sachverhalt zu beschreiben (vgl. z. B. die vom

Anmelder in der Beschwerdebeurteilung selbst zitierte Entscheidung in GRUR 2004, 680 -BIOMILD).

Da für erhebliche Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung eine Sachinformation darstellt, spricht dies auch dafür, dass ihr die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, was letztlich jedoch dahingestellt bleiben kann, da die Eintragung der angemeldeten Bezeichnung bereits wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen war.

Soweit der Beschwerdeführer vor der Markenstelle auf Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „health“ oder „card“ hingewiesen hat, hat die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt, dass aus Voreintragungen kein Anspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke hergeleitet werden kann, da es sich bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht um eine Ermessensentscheidung handelt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 25). Zudem ist das konkrete Zeichen in seiner Gesamtheit in Verbindung mit den jeweils angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, so dass die Fälle nicht ohne weiteres vergleichbar sind.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na