



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 30/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. März 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 12 699
(hier: Lösungsverfahren S 122/06)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie des Richters Viereck und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

MOMORDICA

ist für die Waren

„Arzneimittel; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege ausgenommen Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Kräuter- und Naturheilerzeugnisse, einschließlich Einzelkräutern und Kräuterpräparate in getrockneter pulverisierter und flüssiger Form; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Mineralstoffpräparate, Babykost; diätetische Lebensmittel zur Gesundheitsförderung; medizinische Tees, insbesondere medizinische Kräutertees; medizinische

Zuckerwaren, insbesondere Kräuterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Kräuter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflanzen- und Kräuterauszügen; Nahrungsergänzungsmittel mit medizinischer Wirkung; Getränke für medizinische Zwecke und Gesundheitszwecke insbesondere Pflanzen- und Kräutersäfte; Vitaminpräparate; Nahrungs- und Genussmittel des allgemeinen Verzehrs, nämlich konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse sowie getrocknete Kräuter, Obst- und Gemüseallerten, Nahrungsergänzungsmittel, soweit in Klasse 29 enthalten; Tees, Teemischungen und Teezubereitungen einschl. (nicht medizinische) Kräuter- und Früchtetees; Nahrungsergänzungsmittel, soweit in Klasse 30 enthalten; diätetische Nahrungsmittel, soweit in Klasse 30 enthalten; Gewürze und Kräuter soweit in Klasse 30 enthalten“

am 16. Juli 2004 unter der Nummer 304 12 699 in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der Marke ist am 10. Mai 2006 Löschungsantrag gem. § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gestellt worden.

Die Antragstellerin hat zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, der Begriff „MOMORDICA“ sei für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren beschreibend. Es handele sich bei der Bezeichnung „Momordica (Frucht)“ und „Momordica (charantia)“ um eine glatt (inhalts-)beschreibende Angabe sowohl im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse als auch im Bereich der (gesundheitlichen) Ernährung. Für die neben dem allgemeinen Verkehr angesprochenen Fachkreise sei die Marke kein Phantasiewort, sondern ein Fachbegriff mit eindeutigem Sinngehalt, da er einen arzneilich wirksamen Bestandteil bezeichne.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen mit der Begründung, die Markenstelle habe im Eintragungsverfahren die Schutzhindernisse nach § 8 II Nr. 1 und 2 umfassend geprüft und verneint. Die beanspruchten Waren seien zum einen Produkte, die insbesondere in Apotheken und Reformhäuser rezeptfrei zu erhalten seien und sich an breite Verkehrskreise richteten, zum anderen Nahrungs- und Genussmittel des allgemeinen Verzehrs und Nahrungsergänzungsmittel. Diese allgemeinen Verkehrskreise würden „Momordica“ als Phantasiewort verstehen und nicht als Hinweis auf die Pflanze „Bittergurke“ bzw. „Balsambirne“. Das lateinische Wort „Momordica“ sei nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen und sei allenfalls spezialisierten Fachkreisen geläufig. Die Pflanze „Momordica“ habe eine Vielzahl von länderspezifischen Namen, es handle sich um eine Gattung von Pflanzen, die in ca. 42 verschiedenen Arten zu finden sei. Unter dem Begriff „Momordica“ würden in einem pharmazeutischen Lexikon vier verschiedene Pflanzenarten aufgeführt, so dass die Marke für Fachkreise nicht glatt beschreibend sei. Sie verweist hierzu auf die Entscheidung des BPatG 24 W (pat) 72/00 „Avena“.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Löschung angeordnet, da es sich zum Zeitpunkt der Eintragung und noch immer um eine freihaltungsbedürftige, beschreibende Angabe über die Art bzw. die wesentlichen stofflichen Grundlagen der beanspruchten Waren handle. „Momordica“ sei die botanische Gattungsbezeichnung für etliche Arten tropischer Pflanzen mit mehr oder weniger gurkenähnlichen Früchten. Vor allem die Früchte der in tropischen Regionen (Ostasiens) beheimateten *Momordica charantia* und *Momordica balsamina* dienten seit langem als Grundlage von Lebens- und Heilmitteln. Daher hätten Momordica-Zubereitungen insbesondere wegen der ihnen zugeschriebenen gesundheitlichen Wirkungen immer wieder Erwähnung in der Fachliteratur gefunden. In den letzten Jahren auch schon vor Eintragung der angegriffenen Marke habe eine verstärkte Vermarktung von Momordica-Produkten eingesetzt, bei der vor allem günstige Einflüsse auf Diabetes-Erkrankungen aber auch bei der HIV- oder Krebsbehandlung propagiert würden. Dabei sei nachweisbar die Be-

sonderheit festzustellen, dass im Zusammenhang mit entsprechenden Produktbezeichnungen oftmals vereinfachend lediglich der Gattungsname „Momordica“ verwendet werde, um die wesentliche stoffliche Grundlage entsprechender homöopathischer Gesundheitspflege-, Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmittel anzugeben, dies gelte auch für die Antragsgegnerin. „Momordica“ eigne sich daher für alle beanspruchten Waren zur Bezeichnung von Wareneigenschaften insbesondere einer abgrenzbaren pflanzlichen Wirkstoffgrundlage, da zumindest Beimengungen oder Zusätze von Momordica-Bestandteilen nicht ausgeschlossen erscheinen. Die Entscheidung des BPatG „Avena“ sei nicht heranzuziehen, da es im Gegensatz dazu im vorliegenden Fall zahlreiche Anhaltspunkte für eine Eignung auch des auf den Gattungsbestandteil reduzierten botanischen Namens zur beschreibenden Verwendung gegeben habe. Zudem sei bei der Frage der Eignung eines Begriffs zur Warenbeschreibung weniger auf eine wissenschaftlich präzise Ausdrucksweise abzustellen als vielmehr auf seine (tatsächlich) hinreichende Aussagekraft als Sachangabe im Wirtschaftsleben. Insoweit bestehe ein Interesse der Mitbewerber an der uneingeschränkten Verwendbarkeit insbesondere von Fachbegriffen.

Hiergegen hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen begründend ausgeführt, die Entscheidung des BPatG „Avena“ sei auch nach der neueren Rechtsprechung zur Mehrdeutigkeit von Bezeichnungen noch heranzuziehen, da der Bedeutungsgehalt von Fachbegriffen eindeutig feststehen müsse, damit deren Freihaltebedürfnis bejaht werden könne.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung vom 27. Februar 2008 aufzuheben, hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin trägt hierzu im Wesentlichen vor, aus den von ihr vorgelegten und den von der Markenabteilung herangezogenen Internetbelegen werde die beschreibende Verwendung des Fachbegriffs „Momordica“ auch in Alleinstellung deutlich.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist in der Sache ohne Erfolg.

Auf den Löschantrag, dem die Antragsgegnerin gemäß § 54 Abs. 3 Satz 2 MarkenG rechtzeitig widersprochen hat, ist die angegriffene Marke zu Recht gelöscht worden, da die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (§ 50 Abs. 1 und 2 MarkenG) eingetragen worden ist. Dieses Schutzhindernis besteht auch noch gegenwärtig fort (§ 50 Abs. 2 Satz 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 u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dies gilt auch für Wörter toter Sprachen wie etwa des Lateinischen, wenn die Wörter in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind oder wenn auf dem Sektor der Waren, für die sie angemeldet sind und die sie beschreiben, die betreffende tote Sprache als Fachsprache verwendet wird, was insbesondere für die Bereiche der Medizin, Chemie und Botanik gilt, teilweise auch für Kosmetik sowie Lebensmittel (vgl. BPatGE 10, 97 - Solu-Paraxin; BPatGE 38, 145, 146 f. - JURIS LIBRI; HABM-BK

GRUR Int. 1999, 548, 549 - EU-LEX; 24 W (pat) 105/00 - Quercus in Zusammenfassung auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Dabei ist für die Beurteilung von Markenwörtern und die Frage, ob sie ungeachtet ihres fremdsprachigen Ursprungs als Fremdwörter Eingang in die deutsche Sprache (auch Fach- oder Werbesprache) gefunden haben, ausschließlich das Verständnis des inländischen Geschäftsverkehrs maßgeblich. Dies gilt ebenso für fremdsprachige Begriffe, die zwar keine in den deutschen Sprachschatz aufgenommenen Fremdwörter darstellen, gleichwohl im Inland allgemein verstanden werden (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 8 Rdn. 253).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG regelmäßig nicht an. Ein Wortzeichen ist nämlich auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR, 2003, 450 - DOUBLEMINT). Dabei spielt es keine Rolle, ob es Bezeichnungsalternativen, nämlich Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH a. a. O. S. 410, 412 - BIOMILD; EuGH a. a. O. S. 500, 507 - Postkantoor).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für die beanspruchten Waren oder für Merkmale dieser Waren verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck „dienen können“.

Es ist auch unerheblich, wie groß die Zahl der Mitbewerber ist, für die eine beschreibende Verwendung in Betracht kommt, weil beschreibende Angaben und

Zeichen jedermann zur freien Benutzung verfügbar bleiben müssen (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - KPN-Postkantoor).

In diesem Sinn ist die Marke „Momordica“ eine beschreibende, freihaltebedürftige Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der von der Marke erfassten Waren dienen konnte bzw. dienen kann.

Das Wort „Momordica“ ist Bestandteil der botanischen Fachbezeichnung „Momordica charantia“ für die Pflanze „Bittergurke“ bzw. „Balsambirne“ (vgl. Zander, Handwörterbuch der Pflanzennamen 17. Aufl. S. 580; Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen Spektrum Akad. Verlag S. 80). Extrakte der Frucht dieser Pflanze, der sog. „Momordica-Frucht“ werden wegen ihrer volkstümlich bekannten Heilwirkung - u. a. der Senkung des Blutzuckerspiegels - als Bestandteile und pflanzliche Wirkstoffe beispielsweise in Tees, Tropfen oder Tabletten als zusätzliche Diabetes-Therapie verwendet (vgl. „Balsambirne“ in Meyers Lexikon online unter lexikon.meyers.de/wissen...; „Gesundheit aus der Natur - Momordica - eine tropische Pflanze“ unter [www. Duopharm...](http://www.Duopharm...)).

Wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat wird die Bezeichnung „Momordica“ auch in Alleinstellung ohne den weiteren Zusatz der exakten botanischen Fachbezeichnung verwendet, um auf den enthaltenen Wirkstoff der Pflanze „Momordica charantia“ oder den Bestandteil der Momordica-Frucht hinzuweisen. Wie aus den dem Beschluss der Markenabteilung anliegenden Ergebnissen einer Internetrecherche ersichtlich, wird in einschlägigen Fachzeitschriften wie z. B. dem „Reformhauskurier“ und in den Produktinformationen einschlägiger Anbieter wie auch der Markeninhaberin selbst die Bezeichnung „Momordica“ ohne Zusatz verwendet, wenn beispielsweise darauf hingewiesen wird, dass der Momordica-Extrakt oder das Momordica-Fruchtpulver eine Blutzuckersenkung bewirkt oder die Momordica-Ergänzung auch für Bodybuilder geeignet ist. Die Bezeichnung „Momordica“ wird daher auch in Produktbeschreibungen ohne den weiteren

Zusatz der exakten botanischen Fachbezeichnung verwendet, um auf Bestandteile und Wirkstoffe der Momordicafrucht hinzuweisen, wie z. B. Momordica-Tee, Momordica-Tropfen oder Diabetiker Tabletten mit Momordicafrucht-Zimt-Komplex bzw. Momordica-Zimt-Kapseln.

Die Bezeichnung „Momordica“ hat sich daher neben der exakten botanischen Fachbezeichnung „Momordica charantia“ bereits zu einem eigenständigen Fachbegriff entwickelt, so dass der inländische Fachverkehr und interessierte Kreise die angemeldete Marke in diesem Sinne ohne weiteres verstehen werden.

Dem steht nicht entgegen, dass die Bezeichnung „Momordica“ den allgemeinen Verkehrskreisen noch nicht bekannt sein mag. Maßgeblich ist der objektiv beschreibende Charakter und das darauf beruhende Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendbarkeit als Fachangabe. Insoweit können bereits die Bedürfnisse eines relativ kleinen Teils des Gesamtverkehrs der Markeneintragung unter dem Gesichtspunkt des Allgemeininteresses entgegenstehen, weil jeder Mitbewerber beschreibende Angaben frei verwenden können muss (vgl. EuGH a. a. O. – KPN-Postkantoor; Ströbele/Hacker MarkenG, 8. Aufl. § 8 Rdn. 198).

Unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren ergibt „Momordica“ die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich um solche handelt, die aus Bestandteilen der Pflanze „Momordica charantia“ hergestellt sind oder solche Bestandteile enthalten.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin stehen mögliche weitere Bedeutungen der Bezeichnung „Momordica“ - etwa für weitere Arten der Gattung der Momordicapflanzen - einer beschreibenden Bedeutung der eingetragenen Bezeichnung nicht entgegen. Zum einen steht die von der Markenabteilung angenommene Bedeutung in Bezug auf die beanspruchten Waren - wegen der volkstümlich bekannten gesundheitsfördernden Wirkung der Pflanze „Momordica charantia“ - deutlich im Vordergrund. Zum anderen kann von einem die Waren oder Dienst-

leistungen beschreibenden Begriff auch dann auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. BGH GRUR 2008, 900 - 903 - SPA II).

Einer Beurteilung als beschreibende Angabe steht auch nicht entgegen, dass andere Bezeichnungen - wie etwa verschiedene deutsche Übersetzungen - zur Beschreibung zur Verfügung stehen. Für die Schutzfähigkeit einer Angabe kommt es nämlich nicht entscheidend darauf an, ob noch andere gleichwertige oder sogar gebräuchlichere Ausdrücke oder Formen zur Verfügung stehen. Vielmehr muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angaben und Zeichen erhalten bleiben (vgl. EuGH Postkantoor a. a. O. S. 500, 507; BIOMILD a. a. O.; S. 410, 412; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 192). Es handelt sich bei der Bezeichnung „Momordica“ um eine ausreichend bestimmte Angabe zu Eigenschaften der beanspruchten Waren und damit um eine bedeutsame Sachinformation, die den Mitbewerbern zur Beschreibung ihrer Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen muss.

Wegen des in Bezug auf die beanspruchten Waren im Vordergrund stehenden Begriffsgehalts handelte es sich im Zeitpunkt der Eintragung um eine deutlich und unmissverständlich beschreibende Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten beschreibenden Bezeichnung dienen kann. Dieses Schutzhindernis besteht im Zeitpunkt der Entscheidung unverändert fort.

Für die – von der Antragsgegnerin hilfsweise angeregte - Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Angesichts der vorliegenden konkreten auf tatsächlichen Grundlagen fußenden Einzelfallgestaltung sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben. Soweit die Antragsgegnerin meint, eine negative Entscheidung weiche von den Grundsätzen der Entscheidung

des Bundespatentgerichts „Avena“ (vgl. GRUR 2002, 263) ab, trifft dies nicht zu. In der vorliegenden Entscheidung haben sich ausreichende Belege dafür ergeben, dass auch die Bezeichnung „Momordica“ in Alleinstellung bereits als Fachbezeichnung zur beschreibenden Verwendung eingesetzt wird, weshalb der Fall nicht mit der Entscheidung „Avena“ vergleichbar war, mit der ein Freihaltebedürfnis an einem allgemeinen Oberbegriff als Gattungsbegriff für Süßgräser mit über dreißig Arten in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen nicht bejaht werden konnte.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass § 71 Abs. 1 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein

Viereck

Hartlieb

CI