



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 540/13

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
14. Oktober 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke 1 091 298

hat der 28. Senat (Marken- Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann sowie des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. August 2013, Markenstelle für Klasse 10, Internationale Markenregistrierung, wird aufgehoben.

Gründe:

I.

Die IR-Marke 1 091 298 „DRIVE“ beruht auf der US-Basisanmeldung 85209032 vom 3. Januar 2011 und ist am 13. Juni 2011 international registriert worden. Sie sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die nachfolgenden Waren nach:

„10:

Folding invalid walkers; rollators; **canes and crutches for medical purposes**; bath safety products for the physically disabled, namely, bath benches, bath stools, **toilet safety frames**, toilet seat risers, transfer benches made of plastic, padded transfer benches, **raised toilet seats, tub rails and grab bars**; devices to lift invalid patients, namely, electric and non-electric lifts, **trapeze bars and bases, U-slings, slings and commode slings**; **overdoor exercise pulleys for therapeutic purposes**; **cervical traction sets**, adjustable oxygen carts, four-leg I.V. poles, five-leg I.V. poles and five-leg infusion style I.V. poles, all for medical use; medical therapy devices, namely, tens units and electronic muscle stimulators, medical personal care products, namely, moist heating pads, seat and back massagers, whirlpool water jet

spas for use in hospitals or for therapeutic use, bath mat massagers and **infrared heat wands**; and respiratory products, namely, medical compressors.

11:

Toilets adapted for medical patients or for use by handicapped persons.

12:

Wheel chairs.

20:

Footstools; footstools with handrails; **hospital bed accessories, namely, home-style bed rails, telescoping full length siderails, universal cross bars, E-Z assist poles, no-gap full length siderails, half rails, clamps for half rails, no-gap half rails, clamps for no-gap half rails, telescoping half rails and T-half rails**; hospital beds; patient room products, namely, non-tilt overbed tables, tilt-top overbed tables.”

(verfahrensgegenständliche Waren in Fettdruck)

Mit „Refusal of Protection“ vom 5. März 2012 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die beantragte Schutzrechtserstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland versagt. Zur Begründung hat es ausgeführt, dem schutzsuchenden Zeichen fehle es an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Darüber hinaus stehe der Schutzrechtserstreckung auch ein Freihaltebedürfnis entgegen (§§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ). Mit Beanstandungsbescheid vom 29. Mai 2012

hat das Deutsche Patent- und Markenamt weiter ausgeführt, die Marke bestehe aus dem englischen Wort „DRIVE“, ins Deutsche übersetzt u.a. mit „Antrieb, Steuerung, Getriebe, Fahrt, Motor“. Bei den beanspruchten Waren handele es sich um Hilfsmittel aller Art für Menschen mit Behinderungen. Gerade für diesen Personenkreis sei es wichtig, dass die Einschränkungen ihrer Mobilität durch Hilfsmittel ausgeglichen würden. Hilfsmittel, die mit einem Motor ausgestattet seien, erleichterten die Handhabung und ermöglichten Menschen mit Behinderung die Bedienung dieser Geräte. Der angesprochene Verkehr werde in der Angabe „DRIVE“ daher lediglich eine sachbezogene Information über ein wichtiges Ausstattungsmerkmal der benannten Geräte entnehmen, aber kein individualisierendes Betriebskennzeichen eines bestimmten Unternehmens. Ferner bestehe auch ein Freihaltebedürfnis.

In ihrer hierauf ergangenen Stellungnahme hat die Markeninhaberin ausgeführt, es sei schon zweifelhaft, ob die angesprochenen Verbraucher das Wort „DRIVE“ in der von dem Deutschen Patent- und Markenamt angenommenen Bedeutung verstehen würden. Soweit das englische Wort „DRIVE“ im Deutschen überhaupt bekannt sei, dürfte es allenfalls in der Bedeutung von „fahren“, vor allem „Auto fahren“ bzw. „(Auto-) Fahrt“, dem Verkehr geläufig sein. Selbst wenn man jedoch die Annahme des Amtes für zutreffend erachten wollte, sei von einer hinreichenden Unterscheidungskraft für die konkret beanspruchten Waren auszugehen.

Die Schutzzfähigkeit der Marke „DRIVE“ werde zudem durch die Tatsache belegt, dass die der internationalen Registrierung zugrunde liegende Basismarke in den USA unbeanstandet aufgrund originärer Unterscheidungskraft eingetragen worden sei. Darüber hinaus sei der internationalen Marke auch in Spanien unbeanstandet Schutz gewährt worden. Auch in China sei die Marke nicht wegen absoluter Schutzhindernisse, sondern ausschließlich aufgrund angeblich verwechslungsfähiger prioritätsälterer Rechte beanstandet worden.

Mit Beschluss vom 27. August 2013 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 10, Internationale Markenregistrierung, der streitgegenständlichen IR-Marke hinsichtlich sämtlicher von dieser beanspruchten Waren den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt. Zur Begründung hat es ausgeführt, bei dem Wort „DRIVE“ handele es sich um ein solches aus dem englischen Grundwortschatz, welches dem breiten Publikum geläufig sein dürfte. Die Bedeutung von „DRIVE“ im Sinne von „fahren“ sei somit als bekannt vorauszusetzen. „DRIVE“ werde aber auch als Substantiv im Sinne von „Antrieb, Ansteuerung, Antriebsanlage“ übersetzt. Andere Übersetzungen seien im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fernliegend und daher irrelevant.

Bei den angemeldeten Waren handele es sich um Waren für behinderte oder in der Bewegung eingeschränkte Menschen, die Hilfe zur Mobilität benötigten. Da dieser Personenkreis oft nicht aus eigener Kraft sich selbst oder etwaige Hilfsmittel bewegen könne, sei es nötig, dass durch Geräte mit Eigenantrieb Unterstützung geleistet werde. So existiere beispielsweise ein an Rollstühlen anzubringender Antrieb „SmartDrive“ - ebenso gebe es die elektrische Schiebehilfe „V-Drive“, welche für den Schiebenden die Bedienung eines Rollstuhls vor allem bei Steigungen und im Freien erleichtere. Ferner gelte entsprechendes auch für Geräte, die bei medizinischen oder therapeutischen Behandlungen angewendet würden.

Vorstehende Beispiele zeigten, dass der Begriff „DRIVE“ bereits für Geräte der benannten Klassen verwendet werde. Ferner sei auch anzunehmen, dass alle angemeldeten Waren mit einem Antrieb ausgestattet werden könnten. In welcher Form dieser Antrieb funktioniere, könne dahingestellt bleiben. Die entsprechenden Möglichkeiten reichten von Höhen-, Breiten-, und Tiefenverstellung von Betten, Therapiehilfen usw. bis hin zu Badewannen und Treppenliftern, elektrischen Massagekissen, Sauerstoffgeräten usw. Auch die von der Markeninhaberin genannten Fußbänke könnten z. B. elektrisch höhenverstellbar sein, um an die jeweilig benötigte Höhe angeglichen zu werden.

Die Marke „DRIVE“ werde damit von breiten Kreisen des inländischen Publikums als „technischer Antrieb“ übersetzt. Da die beanspruchten Waren mit einem solchen Antrieb ausgestattet sein können, werde die Angabe als Sachhinweis auf ein Produktmerkmal der Waren verstanden, was der Annahme der erforderlichen Unterscheidungskraft entgegenstehe. Ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis bestehe, könne im Ergebnis dahingestellt bleiben. Schließlich, so das Deutsche Patent- und Markenamt abschließend, entfalteten auch korrespondierende ausländische Voreintragungen keinerlei Bindungswirkung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin vom 27. September 2013, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. August 2013 aufzuheben.

Der angesprochene Verkehr, so die Beschwerdeführerin, würde „DRIVE“ nicht im Sinne von „Antrieb, Ansteuerung, Antriebsanlage“ verstehen. Soweit in dem angegriffenen Beschluss ausgeführt werde, dass es sich bei dem Wort „DRIVE“ um ein Wort des englischen Grundwortschatzes handele, welches auch dem deutschen Verkehr bekannt sei, treffe dies nur auf die Bedeutung „fahren“ zu.

Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt darauf verwiesen habe, dass alle beanspruchten Waren über einen Antrieb verfügen könnten, sei dies schlechterdings unzutreffend. Die Beschwerdeführerin hat in diesem Zusammenhang beispielhaft auf die Waren „folding invalid walkers“ (zusammenfaltbare Gehhilfen) sowie „cains and crutches for medical purposes“ (Gehstöcke und Krücken für medizinische Zwecke) verwiesen. Sämtliche beanspruchten Waren funktionierten ohne Antriebe. Von einer bestimmenden Funktion eines Antriebs im Hinblick auf die in Rede stehenden Waren könne daher nicht ausgegangen werden, was der Annahme eines beschreibenden Begriffsinhaltes entgegenstehe.

Ergänzend hat die Beschwerdeführerin noch auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verwiesen („TECH DRIVE“ u.a. für Staubsauger; „ECO DRIVE“ u. a. für Uhren; „Plug&Drive“ u. a. für Maschinen für die Nahrungsherstellung). Die angeführten Marken seien alle für Waren eingetragen worden, welche über einen Antrieb verfügten bzw. verfügen könnten.

Mit Schriftsatz vom 3. August 2016 hat die Beschwerdeführerin hinsichtlich der nachfolgenden Waren

Klasse 10: folding invalid walkers; rollators; bath safety products for the physically disabled, namely, bath benches, bath stools, toilet seat risers, transfer benches made of plastic, padded transfer benches; devices to lift invalid patients, namely, electric and non-electric lifts; adjustable oxygen carts, four-leg I.V. poles, five-leg I.V. poles and five-leg infusion style I.V. poles, all for medical use; medical therapy devices, namely, tens units and electronic muscle stimulators; medical personal care products, namely, moist heating pads, seat and back massagers, whirlpool water jet spas for use in hospitals or for therapeutic use, bath mat massagers; respiratory products, namely, medical compressors;

Klasse 11: toilets adapted for medical patients or for use by handicapped persons;

Klasse 12: wheel chairs;

Klasse 20: footstools; footstools with handrails; hospital beds; patient room products, namely, non-tilt overbed tables, tilt top overbed tables

ihr Gesuch auf Schutzrechtserstreckung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist begründet. Einer Schutzrechtserstreckung der IR-Marke „DRIVE“ stehen nach der teilweisen Rücknahme des Gesuchs auf Erstreckung des Schutzes auf die Bundesrepublik Deutschland keine Versagungsgründe mehr entgegen. Hinsichtlich der für vorliegendes Verfahren nunmehr noch relevanten Waren weist die IR-Marke die für eine Schutzrechtserstreckung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der beantragten Schutzrechtserstreckung nicht entgegen.

1. 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, Nr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 f. - EUROHYPO; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu

gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Nr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Nr. 12 - VISAGE; 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 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Nr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Nr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten 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; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise 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 - antiKALK) 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, 1143, 1144 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze ist der IR-Marke „DRIVE“ für die nunmehr noch verfahrensgegenständlichen Waren eine hinreichende Unterscheidungskraft beizumessen.

Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich sowohl um Fachkreise als auch um Durchschnittsverbraucher. Diese werden das Wortzeichen „DRIVE“, bei dem es sich um ein Wort aus der englischen Sprache handelt, mit „fahren“ bzw. „Antrieb“ übersetzen (vgl. zu letzterem BPatG 28 W (pat) 117/07 - Tec Drive; EuG T-0561/10 – DIRECT DRIVE).

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft stünde der Schutzrechtserstreckung der IR-Marke nur dann entgegen, wenn die nunmehr noch verfahrensgegenständlichen Waren entweder über einen Antrieb verfügen würden (respektive verfügen könnten) oder aber fahrbar im Sinne von beweglich wären und „DRIVE“ mithin eine sachbezogene Information darstellen würde. Hiervon ist hingegen nicht auszugehen.

Dies gilt zunächst für „canes and crutches for medical purposes“. Gehstöcke und Krücken für medizinische Zwecke verfügen regelmäßig weder über einen Antrieb, noch sind diese Waren üblicherweise mit Rollen versehen. Entsprechend verhält es sich auch hinsichtlich „toilet safety frames“, „raised toilet seats“ und „tub rails and grab bars“, da Sicherheitsumrandungen für Toiletten, erhöhte Toilettensitze sowie Haltestangen und Haltegriffe für Badewannen regelmäßig fest an den

entsprechenden Sanitäranlagen installiert und mithin statisch sind. Nämliches gilt für die weiteren Waren „trapeze bars and bases“, „U-slings“ sowie „slings and commode slings“ (Trapezstangen und –halterungen, U-förmige Schlingen, Schlingen und Halteschlingen für Toilettenstühle). Auch diesen Halterungen ist gemein, dass sie jeweils fest installiert und unbeweglich sind. „Overdoor exercise pulleys for therapeutic purposes“ (an der Tür angebrachte und mit einem Flaschenzug versehene Übungsrollen für therapeutische Zwecke) verfügen zwar über Rollen – diese werden jedoch an der Tür fest installiert und dienen lediglich als Bestandteil des - ebenfalls fest installierten - Flaschenzuges. Bei „cervical traction sets“ (Halswirbel-Streckungssets) handelt es sich um Trainingsgeräte, die gleichermaßen weder über einen Antrieb noch über Rollen zum Zwecke der Fortbewegung verfügen. Letzteres gilt ebenfalls für „infrared heat wands“ (Infrarot-Heizwände). Bei den weiteren Waren „hospital bed accessories, namely, home-style bed rails, telescoping full length siderails, universal cross bars, E-Z assist poles, no-gap full length siderails, half rails, clamps for half rails, no-gap half rails, clamps for no-gap half rails, telescoping half rails and T-half rails“ (Zubehör für Krankenhausbetten, nämlich Seitengitter für normale Betten, über die ganze Länge des Bettes ausziehbare Seitengitter, universell einstellbare Querträger, Hilfsstangen, auf die sich der Patient z. B. beim Umlagern stützen kann, Seitenteile ohne Zwischenräume für Betten, kurze Seitengitter, Halterungen für kurze Seitenteile ohne Zwischenräume, ausziehbare kurze Seitengitter und T-förmige kurze Seitengitter) handelt es sich schließlich um Zubehör für Krankenhausbetten, das ebenfalls regelmäßig an diesen fest installiert ist, um entweder die Sicherheit des jeweiligen Patienten im Bett selbst zu gewährleisten oder dessen Umlagerung zu erleichtern. Sowohl ein Antrieb als auch die fahrbare Gestaltung dieser Waren würde der erstrebten Zweckerreichung diametral zuwiderlaufen.

2. Aus vorstehend Gesagtem folgt im Ergebnis weiter, dass der beantragten Schutzrechtserstreckung auch nicht das Schutzhindernis des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Der Beschwerde war daher stattzugeben.

Dr. Kortbein

Richterin Uhlmann ist wegen
Dienstreise verhindert, ihre
Unterschrift zu leisten.

Dr. Söchtig

Dr. Kortbein

Me