

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 63/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
21. Februar 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 16 602.1**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 1999 wird insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Dienstleistungen "Organisation von Wettbewerben auf dem Gebiet der Unterhaltung; Organisation von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Produktion von Shows" zurückgewiesen worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **PHARMA NETWORK**

ist als Marke für

"Nachrichtendienste; Datenübertragung über Computerterminals; Weiterleitung von Datenbankinformationen; Suchen und Bereitstellen von Informationen auf dem pharmazeutischen Gebiet durch Telematikserver; Telematikdienste; Übertragung von Informationen über Computernetzwerke.

Organisation von Wettbewerben auf dem Gebiet der Bildung oder der Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Konferenzen und Kongressen; Organisation von Ausstellungen für kulturelle Zwecke und Bildungszwecke; Veröffentlichung von Texten; Schulungen; Herausgabe von Büchern, Rezensionen, Informa-

tionsschriften; Produktion von Shows, Filmen, Radio- und Fernsehsendungen.

Vermietung von Zugriffszeit auf Computerdatenbanken; Planung und Entwicklung von Datenbanken; Programmierung von Computern; Gestaltung von Computersoftware; pharmazeutische Beratung; Bereitstellung von Informationen auf pharmazeutischem Gebiet; Subskriptionsdienstleistungen von Servicecentern in verknüpften Netzwerken."

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 24. November 1999 wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsinteresses zurückgewiesen. Auch wenn die angemeldete Wortkombination als solche nicht nachweisbar sei, begründe dies nicht die Schutzfähigkeit, insbesondere dann nicht, wenn der Begriff sprachüblich gebildet ist und die Bestandteile auch insgesamt eine beschreibende Aussage beinhalten. Der Wortbestandteil "PHARMA" in der Bedeutung "pharmazeutische, Pharmaka, Pharmaindustrie" werde auch in Fachkreisen als eigenständiger Begriff benutzt, habe sich aber auch im Zusammenhang mit weiteren Substantiven allgemein eingebürgert und sei zu einem Schlagwort der Alltagssprache geworden. In Verbindung mit dem weiteren Zeichenelement "Network" erhalte die angemeldete Marke die Aussage, dass die damit gekennzeichneten Dienstleistungen in einem bzw mit Hilfe eines Netzwerks für den Pharma-Bereich erbracht werden. Es bestehe daher zumindest ein zukünftiges Freihaltungsinteresse. Da die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit einen glatt beschreibenden Sachhinweis darstelle, würden ihr die angesprochenen Verbraucherkreise in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine betriebliche Herkunftsfunktion beimessen, so dass auch die erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 1999 aufzuheben.

Die angemeldete Marke besitze in ihrer Gesamtheit einen ausreichend phantasievollen Gehalt, um dem angesprochenen Publikum, welches die Marke keiner analysierenden Betrachtung unterziehe, als individueller Herkunftshinweis zu dienen. Bei der Wortkombination handele es sich um eine unspezifische, verschwommene Angabe, die als Sachangabe ungeeignet sei. Ein unmittelbarer beschreibender Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen sei nicht gegeben, da diese überwiegend keinen Bezug zu den Bereichen "pharmazeutische Produkte, Pharmaka, Pharmaindustrie" etc aufwiesen. Die Verkehrskreise könnten zumindest in den weitaus überwiegenden Teilen nicht zu der Annahme gelangen, dass diese Dienstleistungen "in einem bzw mit Hilfe eines Netzwerks für den Pharmabereich erbracht" würden. Die Markenstelle habe auch kein Freihaltungsbedürfnis belegt. Im übrigen seien weit über 200 Marken mit dem Bestandteil "NETWORK" beim DPMA eingetragen.

Mit Telefax vom 20. Februar 2002 hat der patentanwaltliche Vertreter des Anmelders mitgeteilt, dass die Vertretung des Anmelders beendet wurde und nicht bekannt sei, ob sich ein neuer Vertreter bestellen werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig.

Einer Sachentscheidung steht nicht entgegen, dass gemäß Schriftsatz des anwaltlichen Vertreters des Anmelders vom 20. Februar 2002 die Vertretung beendet wurde und sich auch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung kein neuer Vertreter für den Anmelder bestellt hat. Denn nach § 96 Abs 4 MarkenG in der durch Artikel 9 Nr 22 des am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (BGBl I 2000, 3656 ff) geänderten Fassung wird die Beendigung der Bestellung eines (Inlands-)Vertreters nach Absatz 1 der genannten Vorschrift erst wirksam, wenn sowohl die Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht angezeigt wird. Da die zuletzt genannte Voraussetzung hier nicht erfüllt ist, ist für das Verfahren weiterhin von einer Vertretung des Anmelders durch den ursprünglichen (Inlands-)Vertreter und somit von dem Vorliegen der in § 96 Abs 1 MarkenG genannten Verfahrensvoraussetzung auszugehen. Insbesondere liegt nach der nunmehr geltenden Regelung infolge der Niederlegung der Vertretung kein Wegfall des Inlandsvertreters vor, der nach der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Rechtslage - bei fehlender Nachbestellung - in einseitigen Verfahren zur Unzulässigkeit und somit zur Verwerfung der Beschwerde des Anmelders geführt hätte (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 96 Rdn 26 mwN).

**2.** In der Sache hat die Beschwerde jedoch nur teilweise Erfolg, nämlich soweit die Eintragung der angemeldeten Marke für die im Tenor ausdrücklich genannten Dienstleistungen begehrt wird. Bezüglich der übrigen Dienstleistungen stehen der Eintragung die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltungsinteresses nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr, vgl

BGH MarkenR 2001, 209, 210 "Test it"; MarkenR 2001, 408, 409 "INDIVIDUELLE" jeweils mwN). Nicht unterscheidungskräftig sind Ausdrücke, bei denen - ohne eine glatt warenbeschreibende Sachangabe zu sein - ein auf die Ware oder Dienstleistung bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich um einen Herkunftshinweis handeln. Diese Voraussetzungen liegen hier auch bei Zugrundelegung geringer Anforderungen an die Unterscheidungskraft mit Ausnahme für die im Tenor genannten Dienstleistungen vor.

Die aus dem Begriff "Pharma" und dem englischen Wort "Network" (Netzwerk, Netz) bestehende angemeldete Wortkombination wird jedenfalls von erheblichen Teilen der hier maßgeblichen inländischen Verkehrskreise ohne weiteres in der Bedeutung "Netz(werk) im bzw für den Pharma-Bereich" verstanden. Denn "Pharma" ist dem Verkehr als auch im allgemeinen Sprachgebrauch gängiges und geläufiges Branchenkürzel bekannt und wird in einer Vielzahl von Firmenkennzeichnungen (vgl hierzu zB BGH GRUR 1992, 550 "ac-pharma"; BPatG GRUR 1998, 821 "DURADOL Mundipharma/Tumarol") und Wortkombinationen, aber auch in Alleinstellung als Hinweis auf oder als Synonym für "Pharmazie, pharmazeutisch, Pharmazeutika, Pharmaunternehmen" sowie allgemein für "Pharma-Bereich" verwendet. Dies wird beispielhaft durch die als Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. Februar 2002 übersandten Internet-Recherchen belegt (vgl: "pharma-outsourcing", "PharmaPublic", "Pharmajobs", "Pharma-Firmen", "Mailingliste PHARMA"). Weiterhin ist davon auszugehen, dass auch allgemeine Verkehrskreise, soweit diese überhaupt durch die in Rede stehenden Dienstleistungen angesprochen sind, das Wort "network" insbesondere aufgrund der weit verbreiteten Anwendung des Internets und der in diesem Zusammenhang geläufigen Abkürzung "net" (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 307, 309 "CompuNet/ComNet"; Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM vom 28. Juli 2000 "NETWARE", siehe PAVIS PROMA, Bender, R0112/99-2) als "Netz(werk)" und gerade auch im Hinblick auf die relevanten Dienstleistungen im Sinne von "Datennetz(werk)" bzw "Informationsnetz(werk)" verstehen. Hinzu kommt, wie ebenfalls aus den übersandten Internet-Rechercheunterlagen ersichtlich, dass "Network" in dieser Be-

deutung in zahlreichen Wortverbindungen auf den verschiedensten Gebieten (vgl zB "Kulturmanagement Network", "International Court Network", "info pool network", "European Textile Network", "European Planetarium Network"), aber auch für Wortkombinationen für Gebiete verwendet wird, die mit dem hier vorliegenden Dienstleistungsbereich weitreichende Überschneidungen aufweisen können (vgl hierzu "Health Network", "Scientific & Medical Network", "Biotech-Network" oder "Pharma Biotech Network").

Schließlich ist mittels der übersandten Internet-Rechercheunterlagen die angemeldete Bezeichnung auch in dieser konkreten Form nachweisbar (vgl die Seite "Jeu-nes Docteurs", auf der "Pharma Network" als ein "der Beschäftigung und dem Rekrutieren im Bereich der pharmazeutischen Industrie gewidmeter Dienst" beschrieben wird), wobei jedenfalls nicht erkennbar ist, dass diese Verwendung auf den Anmelder selbst zurückzuführen ist. Weiterhin werden im Internet Wortverbindungen verwendet, die hinsichtlich der sprachlichen Begriffsbildung und des Aussagegehalts der angemeldeten Bezeichnung ohne weiteres vergleichbar sind. So werden unter "Pharma-networx" Internetdienstleistungen und Produkte rund um Gesundheitsprojekte im Internet angeboten, bezeichnet "Pharma Net" Pharma Marketing mit virtuellem Office sowie eine auf Medizin spezialisierte Suchmaschine fürs Internet, findet sich auf der Seite der O... Handelsges.mbH die Bezeichnung "The Pharmaceutical Network", wird "Pharmaceutical Information Network" ua mit "... drug information and serves as the primary entry point into the World Wide Web für health professionals and patients" und schließlich "PharmWeb" als "pharmaceutical portal" beschrieben.

Dabei entspricht es aufgrund des Begriffs "Netzwerk" dem Wesen und Zweck der angemeldeten Wortverbindung, den Bereich von entsprechenden Dienstleistungen im Zusammenhang mit Daten- und Informationsnetzwerken auf dem Pharma-Gebiet möglichst vollständig zu erfassen, ohne diese Dienstleistungen oder deren Merkmale im Einzelnen zu benennen. Eine daraus resultierende gewisse begriffliche Unbestimmtheit hindert entgegen der Ansicht des Anmelders nicht ein Ver-

ständnis der angemeldeten Wortkombination als beschreibende Sachaussage. Die angemeldete Bezeichnung unterscheidet sich damit auch von solchen Begriffen und Angaben, die sich infolge ihrer Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit nicht zur Beschreibung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen eignen (vgl dazu BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt"). Darauf, ob der angesprochene Verkehr weiß, welche konkreten Merkmale der Dienstleistungen im einzelnen beschrieben werden, kommt es für die Bewertung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Sachangabe danach nicht an. Entscheidend ist, dass die jeweiligen Verkehrskreise bezogen auf die beanspruchten Dienstleistungen mit der Bezeichnung "Pharma Network" die Vorstellung verbinden, in üblicher und geeigneter Weise auf ein "Daten- bzw Informations-Netz(werk) auf bzw für den Pharma-Bereich" hingewiesen zu werden.

Der Anmelder hat zwar zutreffend darauf hingewiesen, dass ein unmittelbarer beschreibender Bezug von "Pharma Network" zu den beanspruchten Dienstleistungen nicht gegeben sei, da diese überwiegend keinen Bezug zu den Bereichen "pharmazeutische Produkte, Pharmaka, Pharmaindustrie" etc aufwiesen. Der Bundesgerichtshof hat darin jedoch keinen Grund für eine Verneinung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG gesehen. Er hat hierzu in der Entscheidung "REICH UND SCHOEN" (MarkenR 2001, 2001, 363, 365) ausgeführt, dass sich diese Wortfolge für die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion" auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke, die Gegenstand dieser Dienstleistungen seien und der Verkehr den titelartig zusammengefassten Aussageinhalt wegen der Nähe dieser Dienstleistungen zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne weitere Überlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen werde, für die die Eintragung erfolgen soll. Ebenso hat der Bundesgerichtshof zu der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" darauf abgestellt, dass sich diese wegen des thematischen Bezugs für die Waren

und Dienstleistungen "Tonträger, Bücher, Magazine, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung und Filmproduktion" auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke (MarkenR 2001, 368, 370 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten) und der Wortfolge deshalb insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Ein solcher thematischer Bezug der angemeldeten Marke in ihrer Bedeutung "Daten- bzw Informations- Netz(werk) auf bzw für den Pharma-Bereich" besteht ohne weiteres auch hinsichtlich der hier in Rede stehenden Dienstleistungen, und zwar auch, soweit diese nicht ausdrücklich auf den pharmazeutischen Bereich bezogen sind. So ist etwa das Suchen und Bereitstellen von Informationen mittels Datenbanken sowie die Übertragung der Datenbankinformationen über Computerterminals oder Computernetzwerke ein wesentlicher Zweck bzw Gegenstand eines "Pharma-Netzwerks". Die dazu erforderlichen Dienstleistungen Planung und Entwicklung von Datenbanken und Computersoftware beziehen sich damit auf Einrichtungen bzw Produkte, die inhaltlich auf ein "Pharma Netzwerk" zugeschnitten sind und den pharmazeutischen Bereich betreffende Informationen bereithalten, verarbeiten etc sollen. Schließlich kann auch die Organisation von Wettbewerben auf dem Gebiet der Bildung sowie von Ausstellungen für Bildungszwecke, die Organisation und Durchführung von Konferenzen und Kongressen, die Veröffentlichung von Texten Schulungen, die Herausgabe von Büchern, Rezensionen, Informationsschriften sowie die Produktion von Filmen, Radio- und Fernsehsendungen den Aufbau und Inhalt, die Entwicklung, die Gestaltung, die Nutzung etc eines "Pharma Netzwerks" zum Thema und Gegenstand haben. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass für wesentliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise der dargelegte Sinngehalt und thematische Bezug auch ohne gedankliche Ergänzungen oder Zwischenschritte oder eine analysierende Betrachtung so stark im Vordergrund steht, dass die Annahme, es könnte sich - über eine Sachangabe hinaus - um einen betrieblichen Herkunftshinweis handeln, nicht nahegelegt ist.

Die angemeldete Marke stellt nach Auffassung des Senats für die genannten Dienstleistungen darüber hinaus auch eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar, weil sie insoweit geeignet ist, die Dienstleistungen ihrer Art, Bestimmung und ihres Inhalts nach zu bezeichnen. Die Annahme eines aktuellen Freihaltungsbedürfnisses ist hier noch besonders dadurch indiziert, dass - wie dargelegt - die konkrete Bezeichnung "Pharma Network" bereits tatsächlich beschreibend verwendet wird, wobei der Nachweis einer bereits erfolgten tatsächlichen Benutzung für die Zurückweisung der Anmeldung nicht erforderlich ist (vgl BGH MarkenR 2001, 408, 410 "INDIVIDUELL"; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74 mwN).

Der Anmelder kann sich zur Eintragbarkeit der Anmeldung auch nicht mit Erfolg auf die von ihm genannten Voreintragungen von den Bestandteil "NETWORK" enthaltenen Marken durch das DPMA berufen. Soweit nicht schon aufgrund der abweichenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse eine unterschiedliche Beurteilung vorzunehmen ist, begründen Voreintragungen auch identischer Marken weder unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung noch nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes einen Anspruch auf Eintragung (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 85 mwN). Wie den als Anlage zum Verhandlungsprotokoll vom 21. Februar beigefügten Unterlagen zu entnehmen ist, stehen den Eintragungen jedoch auch Entscheidungen des BPatG gegenüber, in denen die Schutzfähigkeit von mit "Network" gebildeten Bezeichnungen mangels Unterscheidungskraft oder wegen des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses verneint worden ist (vgl PAVIS PROMA, Knoll 24 W (pat) 199/97 "GAME NETWORK" für "Spielautomaten"; PAVIS PROMA, Knoll 30 W (pat) 325/93 "NETWORK COMPUTING DEVICES" für "Datenverarbeitungsgeräte, ... Computer-Betriebssystemprogramme zur Verwendung in Netzwerken"; PAVIS PROMA, Kliems 33 W (pat) 61/96 "Networks Expo" für "Veranstaltung von internationalen Messen, ..."). Dabei ist insbesondere die stärkere (negative) Indizwirkung der Zurückweisungsentscheidungen gegenüber nicht mit Gründen versehenen Eintragungen

durch das DPMA zu beachten (vgl hierzu auch Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 88 mwN).

Nach alledem war insoweit die Beschwerde zurückzuweisen.

**3.** Soweit die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistungen "Organisation von Wettbewerben auf dem Gebiet der Unterhaltung; Organisation von Ausstellungen für kulturelle Zwecke, Produktion von Shows" begehrt wird, liegen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG dagegen nicht vor. Die Bezeichnung "Pharma Network" stellt für die Gebiete der Unterhaltung, der Kultur und der Show jedenfalls keine unmittelbar und ohne weitere Überlegungen verständliche Angabe über den Inhalt, Gegenstand oder das Thema hinsichtlich der beanspruchten Organisations- und Produktionsdienstleistungen dar. Kann der angemeldete Marke für diese Dienstleistungen danach kein eindeutiger, im Vordergrund stehender Sinngehalt beigemessen werden und handelt es sich insoweit auch nicht um eine gebräuchliche Bezeichnung, vermittelt die Wortkombination eine noch hinreichend phantasievolle Gesamtaussage, um als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Unter diesen Umständen sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die angemeldete Bezeichnung von Mitbewerbern zur Beschreibung der genannten Dienstleistungen gegenwärtig oder künftig benötigt wird.

Hinsichtlich dieser Dienstleistungen war der angefochtene Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 auf die Beschwerde des Anmelders danach aufzuheben.

Kliems

Engels

Brandt

Pü