

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 8/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 61 011

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. April 1999 und vom 28. September 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

BRONCHI-SHIELD

ist am 19. Dezember 1997 für die Waren "Veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate und Substanzen" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach Beanstandung in zwei Beschlüssen, von denen ein Beschluss im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen des bestehenden Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Die aus "Bronchi" (englisch für "Bronchien") und "Shield" (englisch für "Schild", "Schutzschild" aber auch "Schutz") angemeldete, sprachüblich gebildete Wortkombination "BRONCHI-SHIELD" bedeute im Deutschen "Bronchien-Schutz" oder "Bronchien-Schutzschild" und werde deshalb in bezug auf die beanspruchten Waren aus der Sicht der hier vorrangig angesprochenen Fachkreise lediglich als schlagwortartig verkürzte Sachinformation über die Beschaffenheit der Ware,

nämlich als Hinweis Bronchien-Schutz, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft der Produkte verstanden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag, die angefochtenen Beschlüsse des DPMA aufzuheben.

Eine gebräuchliche Verwendung von "BRONCHI-SHIELD" sei nicht nachgewiesen, da nur die Anmelderin diese Bezeichnung marken-mäßig verwende und diese auch nicht lexikalisch nachweisbar sei. Diese sei sowohl in den USA als auch in Kanada und in Großbritannien als Marke für die gleichen Produkte registriert, woraus sich ein Indiz für die Schutzfähigkeit in Deutschland ableiten lasse. Diese Registrierungen seien keine Einzelfälle, wie die Vielzahl registrierter "SHIELD" Bezeichnungen belege. Der Verkehr sei insbesondere in dem hier in Frage stehenden Produktbereich an seriöse Angaben gewöhnt, so dass als Sachangaben Bezeichnungen wie "Bronchi-Immunitation" "Bronchi-Protection" "Bronchi-Prävention" usw nicht aber "Bronchie-Shield" anböten, zumal auch entsprechende deutschsprachige Bezeichnungen wie "Bronchien-schild" oder "Bronchienschutzschild" nicht existierten. Es bestehe deshalb auch kein Freihaltungsbedürfnis.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats kann nicht festgestellt werden, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung "BRONCHI-SHIELD" in bezug auf die beanspruchten Waren "Veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate und Substanzen" um eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG oder eine sonstige

sachbezogene oder verkehrsbliche Angabe handele, welche die angesprochenen Verkehrskreise ausschließlich als Sachangabe verstehen und die deshalb keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist.

1) Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2001, 1150 – LOOK; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz. 22 – Bravo - zur GMV). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz. 22, 29 – Bravo; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

Handelt es sich um ein Warenverzeichnis, welches wie vorliegend insbesondere durch die Verwendung weiter Oberbegriffe, wie "Pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate und Substanzen" eine Vielzahl unterschiedlicher Waren umfasst, ist die Eintragung des angemeldeten Zeichens bereits dann für den jeweilig beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Ware ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC – unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II – zum Lösungsverfahren; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 - OEKOLAND). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

a) Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass den hier maßgeblichen Verkehrskreisen - zu denen hier aber entgegen der Annahme der Markenstelle insbesondere auch Laien zählen - noch in erheblichem Umfang wegen der dem

Deutschen ähnlichen englischsprachigen Begriffe "BRONCHI" für "Bronchien" und "SHIELD" für "Schild", "Schutzschild" aber auch "Schutz" die Bedeutung der Zeichenbestandteile verständlich ist. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass aufgrund des maßgeblichen Verbraucherleitbildes auch bei Laien auf einen verständigen Verbraucher abzustellen ist (vgl BGH MarkenR 2002, 124, 127 - Warsteiner III; vgl ferner EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd / Loints; EuGH MarkenR 2002, 231, 236 – Philips/Remington). Auch Laien werden deshalb jedenfalls in noch erheblichem Umfang den Aussagegehalt der angemeldeten Wortzusammensetzung "BRONCHI-SHIELD" im Sinne von Bronchienschutz in bezug auf die beanspruchten veterinärmedizinischen Erzeugnisse, Präparate und Substanzen erfassen, obwohl es sich weder im Inland noch im englischsprachigen Raum um eine lexikalisch oder in sonstiger Weise nachweisbare und gebräuchliche Wortzusammensetzung handelt.

b) Entgegen der weiteren Annahme der Markenstelle liegen jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte für die hieraus gezogene Schlussfolgerung vor, die angesprochenen Verkehrskreise sähen in der angemeldeten Bezeichnung nur eine Sachangabe - hier Indikationsangabe - und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis mit einer zugleich darin enthaltenen, sprachlich ungewöhnlich gefassten warenbezogenen Aussage, zumal insbesondere im Bereich der veterinärmedizinischen Arzneimittel und Erzeugnisse die Bildung sogenannter "sprechender Marken" üblich ist. Diese beschreiben in irgendeiner Form zB die Art, den Wirkstoff oder die Indikation mehr oder weniger deutlich, weisen aber dennoch aus der Sicht des Verkehrs durchaus eine kennzeichnende Funktion und markenrechtliche Unterscheidungskraft auf.

aa) Für die Beurteilung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG kommt es deshalb vorliegend entscheidend darauf an, ob das beanspruchte Zeichen "BRONCHI-SHIELD" aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht nur einen sachbezogenen Informationsge-

halt im Sinne eines "sprechenden" Zeichens aufweist, sondern ob der Verkehr darüber hinaus das Zeichen selbst als Sachangabe versteht.

Insoweit ist zunächst zu berücksichtigen, ob es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine lexikalisch nachweisbare Wortbildung handelt und/oder ob ein beschreibender Gebrauch zB im Internet oder in Zeitschriften usw feststellbar ist, wenn die fehlende Nachweisbarkeit auch ein derartiges Verständnis als Sachangabe nicht ausschließt (vgl z.B. BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 142). Von wesentlicher Bedeutung für die Beurteilung der Verkehrsauffassung ist ferner, ob es sich um eine in ihrer Wortstruktur oder Semantik vom üblichen Sprachgebrauch abweichende, für eine Sachangabe in bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eher ungewöhnliche, von den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten und der üblichen Sprachform abweichende Wortbildung handelt (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH) und der Verkehr Veranlassung hat, in der Bezeichnung eine Sachangabe zu sehen. Derartige Umstände konnte der Senat nicht feststellen.

cc) Selbst wenn man vorliegend für die Beurteilung der insoweit maßgeblichen Verkehrsauffassung nicht ausschließlich auf die beanspruchten "veterinärmedizinischen Erzeugnisse, Präparate und Substanzen" abstellt (vgl aber ausdrücklich BGH MarkenR 2001, 365, 368 - Farbmarke violettfarben), sondern auch die Verkehrsgepflogenheiten im Warenumfeld sonstiger pharmazeutischer Erzeugnisse, insbesondere humanmedizinischer Arzneimittel wegen der gleichen Bezeichnungsgewohnheiten einbeziehen wollte (vgl hierzu auch ausführlich BPatG MarkenG 2002, 348, 355 - Farbige Arzneimittelkapsel), so entspricht die gewählte Sprachform des Zeichens "BRONCHI-SHIELD" nicht den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten für Sachangaben auf diesem Warenaektor. Die angemeldete Bezeichnung stellt vielmehr eine bisher unbekannte und auch nicht nahe liegende Wortzusammenstellung dar, welcher aus der Sicht der inländischen Verkehrskrei-

se eine Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden kann.

Der Senat konnte auch trotz weiterer Recherchen keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine gegenteilige Auffassung finden, zumal selbst im englischen Sprachgebrauch die Wortverbindung "BRONCHI-SHIELD" im Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Bezeichnungsgepflogenheiten bei Arzneimitteln keine sprachübliche Wortbildung darstellt. Insoweit hat die Anmelderin zutreffend darauf hingewiesen, dass im Englischen zum Ausdruck eines Schutzes vor Erkrankungen der Bronchien oder eines Schutzes vor sonstigen Erkrankungen Wörter wie "defense", "protection", "preservation" oder allenfalls "prevention", "safety" für "Schutz" verwendet würden, nicht aber "shield". Auch der Senat konnte - weder im englischen Sprachgebrauch noch im Deutschen - lexikalisch oder in sonstiger Weise die Verwendung des Begriffs "shield" auf dem hier maßgeblichen Warensektor in entsprechend gebildeten Wortzusammensetzungen feststellen. Eine Ausnahme bildet insoweit lediglich die Verwendung von "shield" im Zusammenhang mit dem – hier für die Kennzeichnung eines veterinärmedizinischen Erzeugnisses nicht maßgeblichen - Strahlenschutz (radiation shield).

Es ist deshalb davon auszugehen, dass auch im Inland diejenigen Teile des Verkehrs, welchen sich die Bedeutung der englischsprachigen Wortverbindung "BRONCHI-SHIELD" erschließt, den sprachregelwidrigen und unüblichen Gebrauch des Wortes "SHIELD" in der Gesamtbezeichnung erkennen. Die Annahme, der Verkehr werde dennoch in der Bezeichnung "BRONCHI-SHIELD" eine Sachangabe und keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware sehen, erscheint deshalb mangels hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkte nicht gerechtfertigt, auch wenn die angesprochenen Verkehrskreise durchaus den Bedeutungsgehalt der "sprechenden" Arzneimittelkennzeichnung "BRONCHI-SHIELD" und den hierin zum Ausdruck kommenden Indikationshinweis ohne weiteres erfassen.

2) Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind ferner solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr ua zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen oder deren Bestimmung dienen können und die deshalb einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit unterliegen.

Eine derartige beschreibende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung konnte der Senat in bezug auf die beanspruchten Waren nicht feststellen. Auch entsprechende gründliche Recherchen in einschlägigen Wörterbüchern und auch im Internet blieben aus den bereits genannten Gründen ohne Ergebnis. Insoweit hat die Anmelderin auch zutreffend auf Voreintragungen der angemeldeten Bezeichnung im englischsprachigen Raum verwiesen, wenn der Senat auch nicht verkennt, dass im Einzelfall eine fremdsprachige Bezeichnung, insbesondere aufgrund einer von dem sprachlichen Ursprungsland abweichenden, besonderen Sprachentwicklung im Inland sich durchaus als Sachangabe etablieren und ein Freihaltungsbedürfnis begründen kann. Dies lässt sich aber vorliegend gleichfalls nicht feststellen.

Es kann schließlich auch nicht festgestellt werden, dass ein konkretes Bedürfnis an der freien Verwendung der angemeldeten Bezeichnung künftig entstehen könnte. Die für eine solche Prognose erforderlichen tatsächlichen Feststellungen, die einen konkreten Anhalt für eine solche Entwicklung bieten müssten (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 75 mwN), hat die Markenstelle nicht getroffen und konnten auch aufgrund der weiteren Recherchen des Senats nicht ermittelt werden.

Nach alledem waren auf die Beschwerde der Anmelderin die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

Kliems

Bayer

Engels

Kr