



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 503/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 034 614.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Dezember 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

PatientAssist

ist am 17. Juli 2014 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 42 und 45 angemeldet worden:

Klasse 9: Computer-Software [gespeichert]; Datenverarbeitungs-Software; Software; Software zur Datenverarbeitung; Software-Anwendungen für Computer [herunterladbar]; Softwarepakete; Softwarepakete für Computer;

Klasse 42: Aktualisieren von Computer-Software; Aktualisierung und Design von Computer-Software; Aktualisierung und Wartung von Computer-Software; Aktualisierung von Software-Datenbanken; Aktualisierung von Speicherbanken [Software] von Computersystemen; Beratung auf dem Gebiet von Computerhardware und -software; Beratung in Bezug auf Computer und Software; Beratung in Bezug auf Computernetze mit unterschiedlichen Softwareumgebungen; Beratungsdienste auf dem Gebiet von Computerhardware und -software; Computerhardware- und -softwarebe-

ratungsdienstleistungen; Computerprogrammierung und Softwareentwicklung; Consulting und Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Design von Computer-Software; Designdienstleistungen für Computer-Software; Dienstleistungen für den Entwurf von Software für die elektronische Datenverarbeitung; Dienstleistungen für die Gestaltung von Computer-Software; Entwickeln von Software; Entwicklung von Computer-Software; Entwicklung von Software; Entwicklung von Software für Computer; Entwicklung von Software für Rechner; Entwicklung von Softwarelösungen für Internet-Provider und Internet-Nutzer; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwurf, Entwicklung und Implementierung von Software; Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen [Software]; Erstellung, Wartung, Pflege und Anpassung von Software; Hosting-Dienste, Software as a Service (SaaS) und Vermietung von Software; Installation von Software; Installation, Wartung und Reparatur von Software für Computer; Installation, Wartung und Reparatur von Software für Computersysteme; Kundenspezifische Gestaltung von Softwarepaketen; Kundenspezifische Softwareanpassung; Kundenspezifisches Design von Softwarepaketen; Reparatur [Wartung und Aktualisierung] von Software; Software as a Service [SaaS]; Softwaredesign; Softwaredesign und -entwicklung; Softwareengineering; Softwareentwicklung; Softwareentwicklungsdienste; Softwareentwicklungsleistungen; Softwareerstellung; Softwareerstellungsdienstleistungen; Softwarevermietung für Computer; Technischer Support im Softwarebereich; Vermietung von Computer-Software; Vermietung von Software für Computer; Vermietung von Software für Rechner; Wartung und Aktualisierung von Software; Wartung und Reparatur von Software;

Klasse 45: Lizenzierung von Software.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2014 034 614.1 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 25. November 2014 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Begriff „Assist“ die Bedeutung „helfen“ bzw. „unterstützen“ habe. Das Wort zähle zum englischen Grundwortschatz und sei darüber hinaus dem entsprechenden deutschen Begriff „assistieren“ (bzw. „Assistent“) sehr ähnlich. Es werde daher von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres verstanden. Die angemeldete Wortkombination aus den Begriffen „Assist“ und „Patient“ habe im Wesentlichen die Bedeutung „Patientenunterstützung“. Sie beinhalte damit in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine dahingehende Sach- bzw. Bestimmungsangabe, dass die Software und die dazugehörigen technischen Dienstleistungen dazu bestimmt oder geeignet seien, Patienten zu unterstützen. Die Unterstützung könne beispielsweise in Form von Software erfolgen, die den Patienten oder den Arzt dabei unterstützen, bestimmte (Patienten-)Daten zu organisieren und zu verwalten. Entgegen der Auffassung der Anmelderin spreche die Neuheit eines Zeichens nicht ohne Weiteres für dessen Schutzfähigkeit. Der Verbraucher sei daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, die dazu bestimmt seien, sachbezogene Informationen in einprägsamer Form zu übermitteln. Darüber hinaus sei der Verkehr auch daran gewöhnt, dass solche neuen Bezeichnungen häufig nicht sprachregelgerecht gebildet würden. Schließlich könne auch die Tatsache, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine Wortkombination handle, die Unterscheidungskraft im Ergebnis nicht begründen. Die Verbindung von einzelnen, für sich genommen schutzunfähigen Bestandteilen könne einer angemeldeten Marke nur dann die Schutzfähigkeit vermitteln, wenn die Kombination zu einer Wortneuschöpfung führe, die über die Summe ihrer beschreibenden Teile hinausgehe. Vorliegend entferne sich aber die Wortkombination „PatientAssist“ nicht hinreichend weit von dem Eindruck, der bei der bloßen Aneinanderreihung der einzelnen, beschreibenden Bestandteile entstehe. Soweit sich die Anmelderin auf die

Eintragung gleicher oder vergleichbarer Marken berufe, führe auch dies zu keiner anderen Beurteilung, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragung einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handle. Für die Entscheidung, ob ein Eintragungshindernis bestehe, komme es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten absoluten Schutzhindernisse gegeben seien.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Auch wenn es zutrefte, dass die angemeldete Bezeichnung sich erkennbar aus den beiden Begriffen „Patient“ und „Assist“ zusammensetze und jeder der beiden Begriffe für sich genommen beschreibend sei, begründe vorliegend die Kombination der beiden Begriffe die erforderliche Unterscheidungskraft. Die Wortkombination sei zudem schon deswegen nicht sachbeschreibend, weil sie neu sei. Auch das Bundespatentgericht habe in seinem Hinweis vom 11. Mai 2017 keinen Nachweis für eine vorherige Existenz der Wortkombination anführen können. Lediglich andere Begriffe wie „pedal assist“ oder „power assist“ seien auffindbar gewesen. Soweit das Bundespatentgericht auf deutsche Begriffe wie „Elektronischer Assistent“ oder „Pflegeassistent“ verweise, hätten diese Wortkombinationen erkennbar einen anderen Sinn und seien deswegen mit der vorliegenden Anmeldung nicht vergleichbar. Insbesondere sei der deutsche Begriff „Assistent“ nicht mit dem englischen Wort „Assist“, sondern mit dem Wort „Assistant“ zu übersetzen. Im Übrigen beziehe sich das angemeldete Zeichen auf das englische Wort „patient“ und nicht auf das deutsche Wort „Patient“. Im Übrigen sei die Wortkombination, selbst wenn als richtig unterstellt werde, dass diese im Sinne von „Patientenunterstützung“ verstanden werden könne, gleichwohl hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 42 und 45 nicht beschreibend. Auch wenn es Software gebe, die zur Unterstützung von Patienten bestimmt sei, führe dies nicht zu einem beschreibenden Inhalt der Bezeichnung „PatientAssist“. Denn Software könne für jede denkbare Dienstleistung verwendet werden, so dass der Rechtsauffassung des DPMA folgend Software dennotwendig vom Markenrechtsschutz ausgeschlossen sein müsste. Auch hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der

Klasse 42 sei ein inhaltlicher Zusammenhang mit einer „Patientenunterstützung“ nicht erkennbar. Im Übrigen sei die angemeldete Bezeichnung auch deswegen schutzfähig, weil es sich um eine ungewöhnliche und unbekannte Wortverbindung handle, die bislang nur von der Anmelderin benutzt werde. Schließlich sei darauf zu verweisen, dass zahlreiche, ähnlich gebildete Zeichen als Marken eingetragen worden seien, wie beispielsweise „Wound Assist“, „CardioAssist“ oder „DiabetAssist“.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. November 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 25. November 2014, die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 11. Mai 2017 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1, § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Dem angemeldeten Wortzeichen fehlt im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten

Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Gemessen an diesen Maßstäben erschöpft sich die angemeldete Wortkombination in einem sachlichen Hinweis auf die Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dahingehend, Patienten oder medizinisches Personal bei bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer Heilbehandlung zu unterstützen.

Die angemeldete Bezeichnung ist – wie auch die Anmelderin einräumt – aufgrund der Binnengroßschreibung ohne Weiteres erkennbar aus den beiden Wörtern „Patient“ und „Assist“ gebildet. Dabei bezeichnet der Begriff „Patient“ – unabhängig davon, ob man in dem Wort einen englischen oder deutschen Begriff erkennen will – u. a. auch in der englischen Sprache eine Person, die sich bei einem Arzt oder einem anderen Angehörigen eines Heilberufes (Heilpraktiker, Physiotherapeut, Krankengymnast usw.) in Behandlung befindet. Der englische Begriff „assist“ bedeutet als Verb „jemanden/m oder etwas unterstützen, helfen, beistehen“. In englischen substantivischen Wortzusammensetzungen wird der Begriff „assist“ mit entsprechender Bedeutung verwendet, etwa in der Wortkombinationen „pedal-assist“, womit eine Tretunterstützung beim Fahrrad gemeint ist (vgl. auch: power-

assist = Unterstützungskraft, emergency brake assist = Bremsassistent, heart assist pump = Herzunterstützungspumpe, parking assist system = Einparkassistent; auf die mit dem schriftlichen Hinweis des Senats vom 11. Mai 2017 übersandten Rechercheunterlagen wird insoweit Bezug genommen). Der Wortbestandteil „Assist“ ist wegen des gemeinsamen Wortstammes mit dem deutschen Begriff „Assistent/assistieren“ auch ohne vertiefte Kenntnisse der englischen Sprache unmittelbar in diesem Sinne verständlich. So gibt es beispielsweise seit dem Jahr 2007 im Bereich der Pflege (die „Patienten“ zukommen kann) die Ausbildung zum „Service- und Pflegeassistent/in“. Auch der Begriff des „elektronischen Assistenten“ hat Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch gehalten, wobei elektronische Assistenzsysteme für Patienten seit langem diskutiert werden. Insoweit teilt der Senat die Auffassung des DPMA, dass die Wortkombination auch für breiteste Verkehrskreise ohne Weiteres im Sinne von „Unterstützung von/für Patienten“ verständlich ist. Ausgehend davon wird der Verkehr die angemeldete Wortkombination im Zusammenhang mit Software und damit zusammenhängende Dienstleistungen, die allesamt für Krankenhäuser, Arztpraxen und Praxen von sonstigen Heilberufen bestimmt sein können, rein beschreibend dahingehend verstehen, dass diese Waren und Dienstleistungen im weitesten Sinne dafür bestimmt und geeignet sind, die Behandlung der Patienten zu unterstützen, sei es durch die Verwaltung der Patientendaten oder unmittelbar bei der ärztlichen Untersuchung oder Heilbehandlung im weitesten Sinne. Dies betrifft entgegen der Auffassung der Anmelderin alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere auch die der Klasse 42, die sämtlich im oben genannten Sinne angeboten und verwendet werden können. So kann beispielsweise auch die „Aktualisierung von Computersoftware“ die Verwaltung von Patientendaten betreffen, etwa wenn Gesetzesänderungen oder neue ICD-Diagnoseschlüssel (ICD = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) einzupflegen sind. Der Auffassung der Anmelderin, dass der Argumentation des DPMA folgend Software faktisch vom Markenschutz generell ausgenommen sei, weil Software sich auf alle möglichen Lebensbereiche beziehen könne, kann nicht beigetreten werden. Auch wenn bestimmte Waren und Dienstleistungen, wie etwa Bücher und Druckerei-

erzeugnisse, aber auch Software, nahezu alle Lebensbereiche betreffen können, so dass dementsprechend ein enger beschreibender Bezug zu diesen sachlichen Zusammenhängen nahe liegen kann, ist ein markenrechtlicher Schutz keineswegs ausgeschlossen. Auch Zeichen, die einen konkreten sachlichen Bedeutungsgehalt aufweisen, können insoweit Unterscheidungskraft aufweisen, was jedoch stets im Einzelfall zu prüfen ist. Im Übrigen beschränkt sich die Möglichkeit der markenrechtlichen Zeichenbildung nicht auf Sachangaben, sondern es ist auch der sehr weite Bereich von Fantasiebezeichnungen eröffnet. Diese Erkenntnis scheint angesichts des Bedürfnisses nach der Verwendung beschreibender Sachangaben bzw. möglichst deutlich sprechender Marken aus dem Blickfeld zu geraten.

Im Übrigen handelt es sich bei der angemeldeten Wortfolge um keine ungewöhnliche Wortverbindung. Aus Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers, der daran gewöhnt ist, ständig mit neuen und nicht immer sprachregelgerecht gebildeten Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen, entspricht die vorliegende Zeichenbildung durchaus dem üblichen Sprachgebrauch, zumindest im Bereich der Produktwerbung. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Wörtern aus unterschiedlichen Sprachen. Ein entsprechender Sprachenmix, vor allem aus englischen und deutschen Begriffen, wird als solcher in aller Regel nicht mehr als ungewöhnlich empfunden und nicht allein aufgrund der Art der Zeichenbildung kennzeichnend verstanden. Vorliegend kommt hinzu, dass die angemeldete Wortfolge „PatientAssist“ der deutschen Bezeichnung „Patientenassistent“ sehr nahe kommt, die im Zusammenhang mit „Patientenassistenzsystemen“ bzw. „Patientenverwaltungssystemen“ im Gesundheitsbereich ohne weiteres rein beschreibend in diesem Sinne verstanden wird. Schließlich ist der Umstand, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung möglicherweise um eine Wortneuschöpfung handelt, für die Frage der Unterscheidungskraft grundsätzlich unerheblich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 178 ff.), da es insoweit allein auf das Verständnis des Verkehrs bei unbefangener Wahrnehmung des Zeichens ankommt.

Es kann daher als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob die Anmelderin den Begriff „PatientAssist“ als erste verwendet bzw. „erfunden“ hat.

Auch das Vorbringen der Anmelderin, dass die Kombination der für sich genommen beschreibenden Begriffe „Patient“ und „Assist“ nicht beschreibend sei und im Ergebnis dies die Schutzfähigkeit des Zeichens in seiner Gesamtheit begründe, gibt zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Maßgeblich ist bei Wortkombinationen letztlich, ob die Kombination der Bestandteile über die bloße Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich – wie vorliegend – in deren Summenwirkung erschöpft, was der Unterscheidungskraft entgegensteht (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 182 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Vorliegend sind die beiden Bestandteile der Wortkombination sinnvoll aufeinander bezogen, ohne dabei ihren Sinngehalt wesentlich zu verändern, so dass kein merklicher Unterschied zwischen der Neubildung und der bloßen Summe der Bestandteile besteht. Ähnliche Wortverbindungen mit der Bezeichnung „Assist“ sind in Entscheidungen des Bundespatentgerichts im Übrigen mehrfach in einem naheliegenden produktbeschreibenden Zusammenhang als schutzunfähig eingestuft worden (siehe dazu die Beschlüsse vom 15. September 2004, Az. 29 W (pat) 238/02 zu „Order Assist“, vom 29. April 2010, Az. 30 W (pat) 85/09 zu „Park Assist“ und vom 22. Juni 1998, Az. 30 W (pat) 271/97 zu „SmartAssist“; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

Soweit die Anmelderin aus ihrer Sicht durchaus verständlich auf vergleichbare Voreintragungen zu ihren Gunsten verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47–51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42–44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach

weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa