



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 88/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 817 442

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. April 2007 insoweit aufgehoben, als die auf die Bundesrepublik Deutschland bezogene teilweise Schutzversagung für die schutzsuchende IR-Marke in Bezug auf die Waren „chemicals used in industry and science“ der Klasse 1 die verfahrensgenständlichen Waren „reagents for use in industry, scientific research and analysis of food (except for medical and veterinary purposes)“ erfasst.

Gründe

I.

Am 27. März 2007 ist die Marke

ENA

ursprünglich für folgende Waren international registriert worden:

Klasse 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry;

Klasse 5: Pharmaceutical preparations.

Die Markenstelle für Klasse 01 IR hat ausgehend von dem ursprünglichen Warenverzeichnis auf das Schutzausdehnungsgesuch hin der Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nach §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Mar-

kenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, teilweise, nämlich in Bezug auf die Waren „Chemicals used in industry and science; pharmaceutical preparations“ verweigert. Im Schutzerstreckungsverfahren schränkte die Markeninhaberin das Warenverzeichnis für die Waren der Klasse 5 im Hauptantrag ein auf „pharmaceutical preparations, excluding extractable nuclear antigenes and essential acethanolamines“ und im Hilfsantrag auf „Nucleic acid-based drugs, antisense compounds and reagents for medical purposes“.

Nach Auffassung der Markenstelle ist die schutzsuchende Marke freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Es handele sich bei der Bezeichnung „ENA“ um eine Abkürzung mit den Bedeutungen „extractable nuclear antigens“ (extrahierbare nukleare Antigene) und „essenzielle N-Acylethanolamine“. Die Bezeichnung sei nicht nur beschreibend für Pharmazeutika, sondern es könne sich auch um Chemikalien für Industrie und Wissenschaft handeln, die für die ENA-Bestimmung benötigt würden (z. B. Kalibratorlösungen, Pufferlösungen, etc.). Soweit die Markeninhaberin das Warenverzeichnis hilfsweise eingeschränkt habe, sei die Marke täuschend i. S. d § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG und deshalb nicht schutzfähig. Der Verkehr werde annehmen, dass mit „ENA“ gekennzeichnete Waren extrahierbare nukleäre Antigene oder essentielle N-Acyethanolamine enthielten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Eintragung der Marke zu beschließen.

Die Markeninhaberin hat ihre Beschwerde nicht begründet. Im Verfahren vor der Markenstelle hatte sie u. a. ausgeführt, dass Akronyme nur dann einem Eintragungshindernis unterlägen, wenn der beschreibende Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich erkennbar sei, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff ohne weiteres erfüllen könnten. Dies sei nicht der Fall, was näher ausgeführt wird.

Mit der Terminladung hat der Senat auf die fehlenden Erfolgsaussichten der Beschwerde in Bezug auf die Waren der Klasse 5 hingewiesen. Nachdem das Warenverzeichnis mehrfach geändert worden war und zudem im Verfahren vor der Markenstelle abweichend davon auch noch Haupt- und Hilfsanträge gestellt worden waren, hat der Senat - um die für das Schutzerstreckungsbegehren maßgebliche Fassung des Warenverzeichnisses zu klären - ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er aktuell von folgender (beanspruchter) Fassung des Warenverzeichnisses ausgeht:

Klasse 1: Reagents for use in industry, scientific research and analysis of food (except for medical and veterinary purposes)

Klasse 5: Medicines for the treatment of cancer, cardiovascular disorder, diabetes, Crohn's disease, cytomegalovirus retinitis, hepatitis C, psoriasis, rheumatoid arthritis, ulcerative colitis and age related macular degeneration.

Die vorstehende Fassung des Warenverzeichnisses entspricht dem aktuellen Stand der internationalen Registrierung, wobei die Änderung in Bezug auf die Waren der Klasse 1 bereits am 19. August 2004, die in Bezug auf die Waren der Klasse 5 am 27. Juni 2007 erfolgte.

Auf den Hinweis des Senats hin hat die Markeninhaberin ihre Beschwerde hinsichtlich der Klasse 5 zurückgenommen und im Übrigen Entscheidung im schriftlichen Verfahren beantragt. Dem klärenden Hinweis des Senats zum Warenverzeichnis hat sie nicht widersprochen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg.

Nachdem die Markeninhaberin ihre Beschwerde gegen die Zurückweisung ihres Schutzerstreckungsantrags in Bezug auf die Waren der Klasse 5 zurückgenommen hat, war nur noch über die Beschwerde im Übrigen zu entscheiden.

Der Beschwerdeantrag der Markeninhaberin ist dahingehend auszulegen, dass Schutz nur noch für die Waren der Klasse 1 „reagents for use in industry, scientific research and analysis of food (except for medical and veterinary purposes)“ begehrt wird. Auf den klarstellenden Hinweis des Senats zum Warenverzeichnis hat die Markeninhaberin in ihrer unmittelbar darauffolgenden Eingabe mit der teilweisen Beschwerderücknahme keine Einwände erhoben, so dass der Beschwerdeantrag bzw. ihr Schutzerstreckungsbegehren entsprechend auszulegen ist. Der Schutzerstreckung im beantragten Umfang stehen keine Schutzhindernisse nach §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen.

1. Die schutzsuchende Bezeichnung ist nach der Erkenntnis des Senats nicht geeignet, Merkmale der aktuell beanspruchten Waren i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bezeichnen.

Im Bereich der Pharmazie und Medizin lassen sich für die Bezeichnung „ENA“ zwar zwei Bedeutungen nachweisen. „ENA“ wird als Abkürzung für „essentielle N-Acylethanolamine“ und für „extrahierbare nukleäre Antigene“ verwendet. „Essentielles N-Acylethanolamin“ ist ein anti-oxidativer und entzündungshemmender Wirkstoff, der ein Schutzsystem der Haut bildet. „Extrahierbare nukleäre Antigene“ werden mit mehreren Autoimmunsyndromen in Verbindung gebracht und haben einen diagnostischen und/oder prognostischen Wert bei verschiedenen Krankheiten. Die extrahierbaren nukleären Antigene sind dafür z. B. als Serum verfügbar.

Beide Bedeutungen spielen im Bereich der Medizin und der Arzneimittel - wie durch entsprechende weitere Recherchen des Senats belegt werden konnte - bei verschiedensten Krankheiten eine Rolle, nämlich essentielles N-Acylethanolamin u. a. bei Neurodermitis und Schuppenflechte, extrahierbare nukleäre Antigene bei systemischer Sklerose, gemischter Bindegewebskrankheit, Sjörgen-Syndrom, Polymyositis, Dermatomyositis, systemischem Lupus erythematosus und rheumatoider Arthritis. Im Hinblick auf diese breiten Anwendungsgebiete kommt für die schutzsuchende Marke wohl im gesamten Bereich pharmazeutisch-medizinischer Produkte die Gewährung von Markenschutz nicht in Betracht. Die Markeninhaberin hat diesem Umstand durch die teilweise Rücknahme ihrer Beschwerde Rechnung getragen und damit ihr Schutzerstreckungsbegehren insoweit aufgegeben. Zu diesem Punkt bedarf es demzufolge auch keiner Entscheidung mehr.

Zwischen der Bezeichnung „ENA“ und den aktuell noch beanspruchten Waren der Klasse 1, nämlich „Reagenzien für die Verwendung in der Industrie, in der wissenschaftlichen Forschung und für die Lebensmittelanalyse“ kann ein beschreibender Zusammenhang nicht hergestellt werden, zumal die Markeninhaberin im beanspruchten Warenbereich „medizinische und veterinärmedizinische Zwecke“ zur deutlichen Abgrenzung auch noch ausdrücklich ausgeschlossen hat. Folglich kann auch eine Eignung der angemeldeten Bezeichnung zur Warenbeschreibung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

2. Der schutzsuchenden Marke kann auch die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-mittel für die von der Marke erfassten Waren aufgefasst zu werden. Diese fehlt einer Marke insbesondere dann, wenn ihr im Zusammenhang mit den fraglichen Waren ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann. Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen zum Freihaltungsbedürfnis ist bei der Bezeichnung „ENA“ eine solche warenbeschreibende Bedeutung gerade nicht gegeben.

3. Das von der Markenstelle im Bereich der Waren der Klasse 5 gemäß Hilfsantrag angenommene Schutzhindernis der Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kommt im Zusammenhang mit den aktuell beanspruchten Waren der Klasse 1 nicht in Betracht. Es fehlt bereits an einem hinreichend engen Zusammenhang zwischen den beanspruchten Waren und den Waren, bei denen die schutzsuchende Bezeichnung eine beschreibende Angabe darstellt. Demzufolge hat der Verkehr auch keinen Anlass, eine Fehlvorstellung dahingehend zu entwickeln, dass die mit „ENA“ gekennzeichnete Waren extrahierbare nukleäre Antigene oder essentielle N-Acyethanolamine enthalten oder enthalten könnten, so dass eine entsprechende Täuschungsgefahr nicht festgestellt werden kann.

4. Soweit die Markenstelle in den Gründen des angefochtenen Beschlusses ausführt, dass für einen Teil der Waren der Klasse 1, nämlich „chemicals used in photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry“ keine Schutzhindernisse festgestellt werden können, war dies zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung am 20. April 2007 prozessual überholt. Das Warenverzeichnis wies nämlich bereits am 19. August 2004 in Bezug auf die Waren der Klasse 1 die im Entscheidungstenor aufgeführte Fassung auf. Für die Waren „chemicals used in photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry“ begehrte die Markeninhaberin insoweit überhaupt keinen Markenschutz mehr, worauf bei der registermäßigen Umsetzung der vorliegenden Entscheidung zu achten sein wird.

Bender

Kätker

Knoll

CI