

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 8/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 395 21 822

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 1998 und 17. August 1999 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

PARADIGM

ist am 23. Mai 1995 für die Waren "Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, zahnärztliches Material zur Herstellung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays" zur Eintragung in die Markenrolle angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Markenmeldung zurückgewiesen. Der auch in die deutsche Sprache für "Paradigma, Muster, Beispiel" eingegangene englische Begriff "paradigm" sei freihaltebedürftig, da dieser von dem ausschließlich maßgeblichen - wenn auch relativ kleinen - Verkehrskreis des zahnmedizinischen Fachpersonals dahingehend verstanden werde, daß die gekennzeichneten zahnmedizinischen Materialien Muster seien. Es entspreche nämlich der üblichen Praxis, vor Anfertigung von Zahnspangen, Zahnersatz oder ähnlichem, Abdrücke (Muster) zu erstellen. Da das warenbeschreibende Wort "PARADIGM" von den hier maßgeblichen Mitwettbewerbern in dieser Bedeutung und nicht als betriebskennzeichnender Herkunftshinweis verstanden werde, besitze dieses für die

angemeldeten Waren deshalb auch keine Unterscheidungskraft. Auch könne die Anmelderin sich nicht auf die Eintragung vergleichbarer Zeichen berufen. Der Eintragung stünden deshalb die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

Die Beschlüsse der Markenstelle des DPMA vom 24. Juli 1998
und 17. August 1999 aufzuheben.

Die Markenstelle verkenne hinsichtlich des angenommenen Freihaltebedürfnisses, daß es sich bei den beanspruchten Waren nicht um Muster von Zahnfüllmittel, Abdruckmassen oder zahnärztlichem Material handele. Konkrete Feststellungen der insoweit auf bloßer Spekulation beruhenden Annahme, es würden Warenmuster verbreitet, seien nicht getroffen worden. Ebenso fehlten konkrete nachweisbare Feststellungen für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses. "PARADIGM" sei schon keine unmittelbar beschreibende Angabe, da der Bedeutungsgehalt nicht auf "Muster" reduziert werden könne, was im übrigen im Englischen mit "sample" bezeichnet würde, während "Paradigma" nach dem Duden vor allem auf sprachwissenschaftlichem Gebiet die Bedeutung iS eines Musters zB als formales Vorbild einer Flexionsklasse oder im Sinne einer sprachlichen Einheit besitze. Es könne auch nicht nachvollzogen werden, wieso die Markenstelle von entsprechenden Sprachkenntnissen in den hier relevanten Kreisen ausgegangen sei, da es sich auch nicht um ein Wort aus dem Fachvokabular der Ärzte und ihrer Hilfskräfte sowie des zur Herstellung und Vertrieb zugehörigen Personenkreises handele, sondern um ein aus dem Griechischen stammendes spezielles Fremdwort.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der für die Waren "Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, zahnärztliches Material zur Herstellung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays" angemeldeten Bezeichnung "PARADIGM" keine Schutzhindernisse iSd § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

Der Senat teilt die Auffassung der Anmelderin, daß es sich bei dem der englischen Sprache entnommenen Wort "PARADIGM" in bezug auf die angemeldeten Waren nicht um eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Dies gilt unabhängig davon, ob die hier angesprochenen Fachkreise und ihre Hilfspersonen das dem Deutschen "Paradigma" sehr ähnliche englischsprachige Wort "PARADIGM" seinem Bedeutungsgehalt nach kennen. Denn auch das im Inland verwendete Wort "Paradigma" stellt weder eine unmittelbar beschreibende Angabe über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft, die Zeit oder die Herstellung der angemeldeten Waren "Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, zahnärztliches Material zur Herstellung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays" dar noch eine in der Werbesprache hiermit im Zusammenhang stehende beschreibende Bezeichnung sonstiger Warenmerkmale iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG.

Der Begriff "Paradigma" wird in der Wissenschaftstheorie und Philosophie im Sinne einer (der Erfahrung vorausgehenden) Grundauffassung verstanden (vgl zB Brockhaus-Die Enzyklopädie, 19. Aufl. "Paradigma") und kann insoweit auch in diesem übertragenen Sinne für "(Denk-)Muster, Standard, anerkanntes Modell" oder "Schema zur Problemlösung" oder auch "Gleichnis" stehen. So spricht man auch von einem Paradigmenwechsel im Zusammenhang mit dem Wechsel eines

Denkmusters oder der herrschenden wissenschaftlichen Grundauffassung (vgl auch DUDEN, 3. Auflage unter "paradigmatisch" und "Paradigmenwechsel"). Die Bedeutung von "Paradigma" kann deshalb nicht - worauf die Anmelderin bereits im Hinblick auf das sprachwissenschaftliche Verständnis von "Paradigma" zutreffend hingewiesen hat - auf "Muster" im Sinne eines beschreibenden Synonyms für "Warenmuster" reduziert werden. Nach Auffassung des Senats liegt aber auch ein Verständnis von "PARADIGM" in dem genannten, übertragenen, wissenschafts- oder sprachtheoretischen Sinne von "Muster, Modell" in bezug auf die angemeldeten Waren als Sachbezeichnung fern und kann deshalb nicht zur Begründung einer freihaltebedürftigen beschreibenden Angabe herangezogen werden.

Denkbar ist allerdings eine Verwendung von "PARADIGM" als allgemeine, auf die (eventuell neuen, richtungsweisenden) Besonderheiten der Waren hinweisende (Werbe) Aussage. Ein Eintragungshindernis könnte hieraus jedoch nur dann abgeleitet werden, wenn die mit "PARADIGM" verbundene Aussage zugleich eine jedenfalls hinreichend eng mit der konkret angemeldeten Ware in Beziehung stehende freihaltebedürftige Sachangabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, die vielleicht nicht Merkmale der Ware selbst, aber jedenfalls sonstige für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware beschreibt (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 813 - CHANGE; MarkenR 1999, 351, 353 - FOR YOU; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 114 mit weiteren Hinweisen). Dies kann allerdings vorliegend nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden. Denn auch insoweit ist "PARADIGM" als ein dem wissenschafts- oder sprachtheoretischen Gebrauch entlehntes Wort für "Muster, Modell usw" nur im übertragenen Sinne als eine zudem fremd wirkende, keine eigentliche Sachinformation enthaltende Aussage zu verstehen, die weder eine beschreibende Sammelbezeichnung darstellt (vgl hierzu BGH MarkenR 2000, 330, 332 - Bücher für eine bessere Welt) noch Angaben über die Art, Charakteristika, Besonderheiten der Ware oder sonstige hiermit im Zusammenhang stehende Umstände konkret erkennen läßt und deren Bedeutung auch nicht ohne weiteres aus den konkreten

Benutzungsumständen entnommen werden könnte (vgl auch BGH BIPMZ 1995, 192, 193 "U-Key"). Hierzu bedürfte es vielmehr der Zufügung weiterer - bestimmte Warenmerkmale oder Umstände inhaltlich bezeichnende - Wörter (vgl auch BGH GRUR 1999, 728, 729 PREMIERE II).

Insoweit läßt sich auch trotz einer vom Senat zusätzlich durchgeführten Internet-Recherche keine tatsächliche Verwendung von "PARADIGM" bzw "Paradigma" - jedenfalls in bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren "Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, zahnärztliches Material zur Herstellung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays" - als Sachangabe feststellen. Es bestehen deshalb auch keine tatsächlichen Anhaltspunkte für die mit hinreichender Sicherheit zu treffende Annahme eines Freihaltebedürfnisses an der Bezeichnung "PARADIGM" zugunsten der Mitwettbewerber. Die lediglich theoretische Möglichkeit einer künftigen Verwendung vermag dagegen kein Freihaltebedürfnis zu begründen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 70, 75 mit weiteren Hinweisen), zumal ein Interesse der angesprochenen Fachkreise an der Verwendung einer derartigen sachfremd verwendeten und keine eigentliche Sachinformation besitzenden Bezeichnung nicht naheliegend erscheint (vgl auch BGH BIPMZ 1995, 192, 193 "U-Key"; HABM GRUR 2000, 52 - BASIC; BGH GRUR 1999, 728, 729 PREMIERE II). Der Senat vermag deshalb vorliegend ein Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen.

Dem angemeldeten Wort kann auch die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG nicht abgesprochen werden, da es sich für die angemeldeten Waren als ein seinem üblichen Bedeutungsgehalt nach ungewöhnliches und zudem begrifflich unscharfes Wort darstellt (anders als zB BGH WRP 1998, 495, 495 - Today), welchem nicht die Eignung fehlt, als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden zu werden (vgl auch BGH GRUR 1999, 728, 729 PREMIERE II; BGH WRP 2000, 741, 742 - LOGO; HABM GRUR 2000, 52 - BASIC).

Da sich mithin die Verwendung des Wortes "PARADIGM" allgemein und für die angemeldeten Waren auch nicht um eine sprachübliche oder verkehrsübliche Bezeichnung erweist, steht der Eintragung auch das Hindernis des § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG nicht entgegen (vgl im einzelnen zum Meinungsstand Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 162 ff mit weiteren Nachweisen).

Auf die Beschwerde der Anmelderin waren deshalb die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Kliems

Knoll

Engels

Ju