

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 148/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 16 019.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und die Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Gründe:

I.

Angemeldet ist die Wortfolge

"PRIME TEST"

als Marke zur Kennzeichnung für "Probematerialien und Laboreinrichtungen für Allergietests und Blutkörperuntersuchungen; Druckereierzeugnisse; Durchführung und Auswertung von Allergietests, Ernährungsberatung für Allergiker".

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen eines Freihaltebedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung zurückgewiesen "Prime" habe die Bedeutung "wesentlich, erstklassig, beste(r), hervorragend" und komme nicht nur in festen Begriffsverbindungen vor (z.B. Prime Minister). Daher sei die Marke eine Aneinanderreihung beschreibender Elemente, wonach die Waren wesentlichen bzw. hervorragenden Tests dienen, sie Inhalt der Druckwerke und bezüglich der Dienstleistungen auf hervorragende Tests gerichtet seien. Die Voreintragung in USA sei unmaßgeblich, die Marke könne dort auch durchgesetzt sein.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin u.a. geltend, "Prime" komme im Englischen nur in bestimmten festen Begriffsverbindungen vor ("Prime Minister"), aber nicht frei in der Umgangssprache, weshalb in Großbritannien viele "Prime"-Marken eingetragen seien. Die Eintragung in USA sei im Principal Register erfolgt.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Der Senat hat zum gegenwärtigen werblichen Gebrauch der Wortfolge der Marke eine Internet-Recherche durchgeführt, deren Ergebnis (Bl. 9 - 24 d.A.) er der Anmelderin zur Stellungnahme zugeleitet hat.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. Denn der Eintragbarkeit der angemeldeten Marke steht überwiegend ein Freihaltebedürfnis entgegen und insgesamt fehlt ihr die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG).

Die Wortfolge der Marke ist als Ganze zwar lexikalisch nicht nachweisbar. Nach den Feststellungen des Senats ist "PRIME TEST" jedoch keine Wortneubildung, sondern im Gegensatz zur Meinung der Anmelderin gegenwärtig umfangreich in Gebrauch. Der Senat verweist dazu auf die oben erwähnten, der Anmelderin übersandten Unterlagen. Aus ihnen ergibt sich, daß "PRIME TEST" als feststehendes Begriffspaar verwendet wird mit der trotz unterschiedlichster Gebiete einheitlichen Bedeutung "Haupttest" (z.B. "All kinds of interesting prime test equipment" in einem Angebot für Prüfgeräte für elektronische Bauteile und Geräten, Website "www.sphere.bc.ca/test/mdex.html"; vgl. auch Cambridge International Dictionary of English zum Stichwort "prime" in der Bedeutung von "Main", d.h. "Haupt-", ebenso Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, 1988, zu diesem Stichwort). Zwar fehlen Nachweise, daß die Wortfolge speziell auf dem von den Waren und Dienstleistungen der Marke konkret umrissenen Gebiet gegenwärtig benutzt wird. Die allgemeine Gebräuchlichkeit der Wortfolge der Marke legt dies

jedoch äußerst nahe, so daß der Verkehr sie auch dort ernsthaft als eine für die beteiligten Verkehrskreise freihaltebedürftige Sachangabe benötigt.

"PRIME TEST" ist eine Sachaussage über Waren und Dienstleistungen der Marke. Anders als das auch im Deutschen ebenfalls vorhandene "Test" gehört das Wort „Prime“ allerdings nicht zum englischen Grundwortschatz. Zwar dürfen fremdsprachige Wörter nicht schematisch ihrer deutschen Übersetzung gleichgesetzt werden. Eine Gleichbehandlung ist aber gerechtfertigt, wenn die beschreibende Bedeutung auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird oder die Mitbewerber den fraglichen Begriff beim inländischen Warenvertrieb bzw. Import oder Export der Waren benötigen (BGH GRUR 1988, 379 "RIGIDITE I"; GRUR 1994, 730 "VALUE"; vgl. Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 8 Rdn. 91 m.w.N.). Dies ist hier der Fall. Auch auf medizinischem Gebiet ist die englische Sprache inzwischen weit verbreitet und führende Wissenschaftssprache geworden, ferner sind auch im einschlägigen grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr englische Fachausdrücke in Geschäfts- und Werbeunterlagen notwendig und üblich. Die mit den speziellen medizinischen Waren und Dienstleistungen der Marke befaßten Fachleute erkennen die Bedeutung von "Prime" - und damit den der Marke insgesamt - als "Haupttest" ohne weiteres, zumal die Marke in sprachüblicher Weise zusammengesetzt und ohne einen Überschuß an Phantasiegehalt gebildet ist. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, der Marke nur für das vorliegende Gebiet einen anderen Sinn beizulegen als jenen, für den die Wortfolge nachgewiesenermaßen auf vielen anderen Gebieten verwendet wird. Die Marke ist demzufolge die unmittelbare und konkrete Sachangabe, daß die beanspruchten medizinischen Materialien und Einrichtungen einem Haupttest dienen und daß die zugehörigen Allergietest-Dienstleistungen den Charakter eines Haupttests haben. In diesem Zusammenhang mag am Rande auch eine Aussage zur Qualität dieser Waren und Dienstleistungen mitenthalten sein, zumal "Prime" auch auf Erstklassigkeit hindeuten kann (vgl. Langenscheidt, a.a.O.). Solche glatt beschreibenden Beschaffenheits- und Bestimmungsangaben sind für die Wettbewerber zur werblichen Verwendung freizuhalten. Für die eben-

falls beanspruchten Druckschriften wird indessen "Haupttest" ein zu allgemeines Thema sein, um darin eine inhaltlich konkret abgegrenzte und damit Freihaltebedürftige Angabe zu sehen. Ähnliches wird für die Dienstleistung „Ernährungsberatung“ gelten, zu der ein "Haupttest" - etwa im möglichen Zusammenhang mit Allergietests - nur mittelbare Zusammenhänge haben wird. Ein sprechender Charakter der Marke wird in diesem Umfang das Freihaltebedürfnis jedoch zumindest nahelegen.

Die Eintragung der Marke in den U.S.A. vermag den Senat insoweit nicht zu binden. Zwar kann die Eintragung in einem englischsprachigen Land ein sprachliches Indiz dafür sein, daß die eingetragene Wortfolge im Englischen nicht als Sachangabe in bezug auf die beanspruchten Waren verwendet wird (so z.B: BGH BIPMZ 1997, 26 ff "THE HOME DEPOT"). Im vorliegenden Fall hat der Senat aber konkrete Belege für den beschreibenden Gebrauch der angemeldeten Wortfolge auch in den U.S.A. ermittelt. Die dortige Eintragung mag deshalb auf einer anderen rechtlichen Beurteilung des beschreibenden Charakters der Wortfolge oder auf zum Zeitpunkt der Eintragung noch nicht mögliche ausreichende Ermittlungen zum tatsächlichen Sprachgebrauch beruhen.

Der Marke fehlt insgesamt die erforderliche Unterscheidungskraft. Der Senat hat im Rahmen der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses, wie oben ausgeführt, einen für medizinischen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt der Marke (vgl. BGH MarkenR 1999, 347, 348f. - Absolut) festgestellt. Auch für die weiteren Waren und Dienstleistungen (Drukereierzeugnisse, Ernährungsberatung für Allergiker) wirkt die Marke auf den Verkehr wie eine Sachangabe, da es sich, wie aus den Fundstellen ersichtlich, bei ihr um einen so gebräuchlichen Ausdruck der englischen Sprache handelt, daß er vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungsmitel verstanden wird. Deshalb bestehen im vorliegenden Falle genügende Anhaltspunkte dafür, daß die angesprochenen Verkehrskreise die Marke aufgrund ihrer - wie oben ausgeführt - eindeutig beschreibenden Aussage bzw. einer gleichkom-

menden Wirkung als Sachangabe und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis deuten werden.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Friehe-Wich

Na