

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 190/99

(Aktenzeichen)

Zugestellt an
Verkündungs Statt
am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 22 609.1

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

BPatG 154

6.70

Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Sommer und der Richterin Schwarz-
Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse
der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patentamts
vom 5. Januar und vom 31. Mai 1999 aufgehoben.

Die Sache wird zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung der
Marke an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückver-
wiesen.

Die weitergehende Beschwerde der Anmelderin wird zu-
rückgewiesen.

Gründe

I.

Die zunächst für einige Waren der Klassen 5 und 31 angemeldete Marke

WELLCARE

ist im Beschwerdeverfahren beschränkt worden auf

"verschreibungspflichtige Ektoparasitizide für Pferde".

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Marke in zwei Beschlüssen, einem davon im Erinnerungsverfahren, wegen feh-

lender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, da die Bezeichnung WELLCARE vom Verkehr als "gute Pflege" verstanden werde.

Zur Begründung der dagegen eingelegten Beschwerde trägt die Anmelderin vor, das Markenwort "WELLCARE" sei sprachunüblich gebildet. Es werde vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt und sei daher unterscheidungskräftig. Die zahlreichen Übersetzungsmöglichkeiten für die Begriffe "well" und "care" zeigten, daß sich deren Zusammenfügung dem Verkehr nicht in einem bestimmten Sinngehalt erschließe. "well" sei Adverb, das entsprechende Adjektiv sei zB "good". Als Adjektiv bedeute "well" "gesund", es gebe jedoch keine Zusammenstellung des Adjektivs "well" mit einem Substantiv. Ein Freihaltebedürfnis lasse sich nach geltendem Recht auch nicht mit der Begründung rechtfertigen, "WELLCARE" sei eine bloße Abwandlung der beschreibenden Angabe "well-cared", wie in der entsprechenden Entscheidung des 25. Senats vom 11. Dezember 1986 ausgeführt wird (s Mitt 1988, 92 f). Auch könne bei "well-cared" auf die Präposition "for" wie bei dem Infinitiv "to care for" nicht ohne Sinnänderung verzichtet werden. Im Übrigen sei die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke durch ihre Eintragung in Österreich und vor allem in Großbritannien indiziert. Entsprechendes gelte ua auch aufgrund der Eintragung der Marke "WELLCARE" zB für "Kissen, Decken, Schlafschuhe" in Deutschland.

Hilfsweise trägt die Anmelderin vor, die angemeldete Marke sei für die nunmehr allein begehrten Waren aufgrund ihres hohen Marktanteils in den Jahren 1992 bis 1999 kraft Verkehrsdurchsetzung eintragbar.

Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben,

hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Ergänzend wird auf den Inhalt der von der Anmelderin eingereichten Schriftsätze verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat nur insoweit Erfolg, als die Sache zur Prüfung der vorgetragenen Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen ist. Die weitergehende Beschwerde der Anmelderin ist nicht begründet, da es sich bei der Bezeichnung "WELLCARE" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren um eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt, der es zudem an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt.

Nach der erstgenannten Bestimmung sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung ua der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können.

Die angemeldete Marke "WELLCARE" setzt sich aus den der englischen Sprache entstammenden Wörtern "WELL" und "CARE" zusammen. "Well" bedeutet als Adverb "gut, wohl" und als Adjektiv "wohl, gesund" (s Langenscheidts Handwörterbuch Englisch 1988, s 723). "Care" bedeutete neben "Sorge, Kummer" oder "Sorgfalt, Aufmerksamkeit, Vorsicht" auch "Obhut, Schutz, Fürsorge, Betreuung, Pflege" (aaO, S 110/111). Es gibt im Englischen auch mit dem Adjektiv "well" in der genannten Bedeutung zusammengesetzte Begriffe, zB "well-day" (ein Tag ohne gesundheitliche Beschwerden, s Webster's Third International Dictionary), "well deck" (der tiefer gelegene, besonders geschützte Teil eines Schiffsdecks, aaO), "well-wish" (ein guter Wunsch, aaO) und nicht zuletzt "wellness", das in der

Bedeutung "gute Gesundheit" (erzielt durch körperliche Betätigung und gesunde Lebensführung) auch in die deutsche Sprache Eingang gefunden hat (s zB Duden, Das Große Fremdwörterbuch 2000; Wahrig, Fremdwörter Lexikon 1999). Als Adjektiv wird "well" auch in der englischen Wendung gebraucht "he is a well man", wie in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist.

Auch das Wort "care" ist im Deutschen bekannt, zB aufgrund der Unterstützung mit Hilfe von Carepaketen nach dem Krieg (wobei es weniger geläufig ist, daß "Care" in diesem Zusammenhang zugleich die Initialen von "Cooperative for American Remittance to Europe" - CARE - enthält, s zB Rechtschreib-Duden, 20. Aufl). Ach das Wort "care" findet in vielen zusammengesetzten Begriffen Verwendung wie "home care" (häusliche Betreuung), s von Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch/Deutsch, S 243), "medical care" (ärztliche Betreuung, aaO), "dental care" (Zahnpflege, s Medical and Pharmaceutical Dictionary, English/German, Thieme Verlag 1981, S 89), "health care" (Gesundheitsvorsorge, aaO), "hospital care" (Krankenhausbehandlung, aaO). Dabei haben besonders im Gesundheits- bzw pharmazeutischen Bereich diese Begriffe zunehmend auch in Deutschland Eingang gefunden, wie in der mündlichen Verhandlung im einzelnen besprochen worden ist (s zB "Healthcare", "Pro Pharma Inform", Ausg 2/2000 oder "Pharmaceutical Care", s Pharmazeutische Zeitung vom 9.3.2000, S 64).

Diese Beispiele zeigen, daß es sich bei der angemeldeten Bezeichnung "WELLCARE" um eine sprachüblich gebildete beschreibende Angabe mit der Bedeutung "gute (im Sinne von gesunder) Betreuung (bzw Fürsorge, Pflege)" oder auch freier ausgedrückt "Sorge für das Wohlergehen bzw die Gesundheit, gesundheitliche Betreuung" handelt. Die Bezeichnung "WELLCARE" charakterisiert somit die Beschaffenheit bzw die Bestimmung der beanspruchten Ektoparasitizide für Pferde und ist daher Freihaltebedürftig. Da der Bedeutungsgehalt dieser Bezeichnung unschwer erfaßt wird, fehlt es ihr darüber hinaus an der für eine Marke erforderlichen Unterscheidungskraft.

Dieser Beurteilung stehen die von der Anmelderin angeführten in- und ausländischen Voreintragungen der Bezeichnung WELLCARE nicht entgegen. Es entspricht ständiger Rechtsprechung, daß aus der Eintragung einer Marke durch das Deutsche Patent- und Markenamt keine Selbstbindung bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer mit ihr übereinstimmenden späteren Markenmeldung erwächst (s Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 84f). Dies gilt umso mehr bei der entsprechenden Voreintragung durch ausländische Behörden, zumal sich aufgrund sehr unterschiedlicher Regelungen des Markenschutzes auch sehr unterschiedliche Handhabungen bei der Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen ergeben und zudem bei derartigen Eintragungen die maßgebenden Umstände in Deutschland in der Regel keine Berücksichtigung finden (s auch Althammer/Ströbele, Rdn 86 ff).

Die Anmelderin hat jedoch durch Vorlage der Untersuchung der I...

"Marktsegment Ektoparasitizide bei Pferden" dargetan, daß die

"Wellcare Emulsion" vor 1992 am Markt eine Alleinstellung hatte und in den Jahren 1992 bis 1999 teils deutlich über ..., immer jedoch über ... % Marktanteil

hatte. Die Umsätze wurden von der ESSEX TIERARZNEI erzielt, einer Niederlassung der E... GmbH. Diese ist jedoch - wie dargetan - eine ...%

Tochter der Anmelderin. Zwar betrifft diese Aufstellung nur den wertmäßigen Einkauf der Tierarztpraxen in Deutschland. In der ferner überreichten eidesstattlichen Erklärung des Dr. med. vet. W... vom 11.9.2000 wird jedoch dargelegt,

daß sich für dieses verschreibungspflichtige Präparat ein anderer Vertriebsweg als die große Ausnahme darstellt. Die aufgezeigten hohen Marktanteile lassen eine Überwindung der Eintragungshindernisse durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs 3 MarkenG als möglich erscheinen. Die Sache war daher zur Durchführung entsprechender Ermittlungen durch die Markenstelle an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Die weitergehende Beschwerde der Anmelderin war dagegen zurückzuweisen.

Zur angeregten Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht keine Veranlassung. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

Dr. Buchetmann

Sommer

Schwarz-Angele

Mü/Hu