



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 79/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
29. April 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 70 286.1

hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. März 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

PROMINENT

ist nach einer im Beschwerdeverfahren erfolgten Einschränkung noch für die Waren

"Reagenzien, Testkits, Chips, Biochips und Arrays für diagnostische, biochemische, nuklearbiochemische Zwecke, zur Zellerkennung, zum Aufbau von Strukturen im Nanometermaßstabe, zur Funktionalisierung von Oberflächen sowie für die Wirkstoffentwicklung (alle vorgenannten Produkte ausgenommen für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke); diagnostische, biochemische, molekularbiologische Reagenzien und Testkits für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke; Reagenzien und Testkits zur Zellerkennung, zum Aufbau von Strukturen im Nanometermaßstab, zur Funktionalisierung von Oberflächen, zur Auswertung und Korrelation von Meßwerten mit Krankheitsbildern sowie für die Wirkstoffentwicklung und Anwendung im medizinischen und veterinärmedizinischen Bereich"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Mit Beschluß vom 4. März 2002 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das Markенwort "PROMINENT" werde nicht nur zur Bezeichnung von Personen verwendet, die beruflich oder gesellschaftlich einen hervorragenden Rang einnehmen, sondern verbreitet auch in seinem ursprünglichen, dem Lateinischen entlehnten Sinngehalt von "hervorragend, bedeutend, maßgebend". In dieser Bedeutung könne das Adjektiv auch Dinge oder abstrakte Begriffe jeglicher Art beschreiben, wie ua folgende Formulierungen zeigten: "Eine Frage von prominenter Bedeutung"; "Aus einem Handwerksbetrieb wurde in einem halben Jahrhundert ein prominentes mittelständisches Unternehmen". In diesem Sinn habe das Wort über die Bildungssprache hinaus Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise würden daher den Begriff auch in bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen wegen seiner sich aufdrängenden schlagwortartigen Herausstellung als Eigenschaftsangabe mit deutlich anpreisenden Charakter nur als allgemeines Werbewort mit sachlichem Hintergrund, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Nach ihrer Auffassung fehlt der angemeldeten Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft. Der angefochtene Beschluß lasse Ausführungen darüber vermissen, ob und inwiefern das Wort "PROMINENT" gerade für die mit der Anmeldung, nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch beanspruchten Waren beschreibend sein solle. Die hier beteiligten Verkehrskreise seien wissenschaftliche und medizinische Fachkreise, die in bezug auf die konkret in Rede

stehenden Waren mit dem Wort "PROMINENT" keine allgemeinen Eigenschaften in dem von der Prüferin angenommenen Sinn assoziieren würden. Das Wort "PROMINENT" sei mehrdeutig und unscharf und habe, jedenfalls in Alleinstellung ohne weitere Hinzufügungen, keinen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. Für einen konkret warenbeschreibenden Charakter gebe es keine ausreichenden Hinweise. Auch die Verwendungsbeispiele des Wortes "prominent" in der englischen Sprache in der vom Senat übermittelten Internet-Recherche bezögen sich nur auf Arbeitsbereiche oder Unternehmen, nicht aber auf einschlägige Produkte. Auf Eintragungen des Wortes "prominent" in England, Irland und Deutschland für vergleichbare Waren werde hingewiesen. Es sei daher auch kein berechtigtes Freihalteinteresse der Mitbewerber an dem Begriff "PROMINENT" ersichtlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke für die konkret noch beanspruchten Waren keine Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechen-

den Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl ua BGH GRUR 1999, 1093, 1094 "FOR YOU"; MarkenR 2000, 420, 421 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"; GRUR 2001, 1151, 1152 "marktfrisch"). Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt die angemeldete Marke.

Das Markenwort "PROMINENT" ist ein im deutschen Sprachschatz enthaltenes Adjektiv, dem zum einen die rein personenbezogene Bedeutung "durch berufliche oder gesellschaftliche Position weithin bekannt, einen hervorragenden Rang einnehmend, berühmt" zukommt (vgl Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. Aufl , Bd 6, S 2636, zB prominente Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft; Brockhaus Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 1983, 5. Bd, S 219). In diesem Sinn ist die Marke offensichtlich nicht als sachliche Produktbeschreibung oder allgemeine Produktpreisung zu verstehen, was von der Markenstelle auch nicht angenommen wurde. Zwar besitzt das Adjektiv "prominent" in der deutschen Sprache daneben noch die allgemeine Bedeutung "hervor(heraus)ragend, bedeutend, maßgebend", in der es grundsätzlich auch bezogen auf Gegenstände oder Waren verwendbar ist (vgl Duden, Wahrig, aaO). Gleichwohl kann nicht angenommen werden, daß das alleingestellte Wort "PROMINENT" von den angesprochenen Verkehrskreisen als bloße, für die konkret noch beanspruchten Waren im Vordergrund stehende, sachlich anpreisende Angabe aufgefaßt werden wird. Soweit der Senat feststellen konnte, wird das Wort "prominent" in dem fraglichen Sinn nur in der Bildungssprache in entsprechendem Wort- oder Satzkontext verwendet, wie dem Vermerk "bildungsspr" in Duden, aaO, sowie den dort und in Wahrig, aaO, aufgeführten Verwendungsbeispielen zu entnehmen ist (zB "Er hat in der Affäre eine prominente Rolle gespielt", "eine Frage von prominenter Bedeutung", "Der Ruf nach Sanktionen gegen Südafrika ist in den vorbereiteten Texten an prominenter Stelle enthalten"; s auch die in dem angefochtenen Beschluß genannten Bsp). Daß das Adjektiv "prominent" im dem Sinn auch Eingang in den deutschen Umgangssprachgebrauch gefunden hätte, läßt sich demgegenüber nicht belegen. Insoweit ist es vorwiegend in seiner personenbezogenen Bedeutung geläufig, worauf ua hinweist, daß in gängigen Synonymwörterbüchern als Synonym zu "prominent" nur das Adjektiv "berühmt" aufgeführt ist (vgl

Bertelsmann, Synonymwörterbuch, S 494). Auch eine vom Senat durchgeführte Internet-Recherche zu dem Stichwort "prominent" in deutschsprachigen Texten (Google-Suche: "prominent", Seiten aus Deutschland) weist ganz überwiegend den Gebrauch des Wortes "prominent" in der og personenbezogenen Bedeutung aus und nur vereinzelt eine Verwendung in dem bildungssprachlichen Sinn von "hervorragend, bedeutend, maßgebend" (zB www.bio-gen-technrw.de/biotechnrw/biotechnrw.html "...Nahezu sämtliche Anwendungsbereiche der modernen Biotechnologie sind hier prominent in Forschung und Entwicklung vertreten."). Nicht nachweisen läßt sich vor allem der Einsatz des Adjektivs "prominent" zur schlagwortartig beschreibenden oder werblich anpreisenden Kennzeichnung von Waren. Nach dem für die Beurteilung der Unterscheidungskraft in erster Linie maßgeblichen deutschen Sprachverständnis kann daher das Wort "prominent", wenn überhaupt, nur in komplexeren Werbeaussagen, unter Heranziehung weiterer sinntragender Wörter (zB "Produkte von prominenter Bedeutung"; "die Produkte spielen im wissenschaftlichen Vergleich eine prominente Rolle") in einen beschreibenden Zusammenhang mit den Waren gebracht werden (vgl BGH BIPMZ 1999, 257, 258, 259 "PREMIERE II", GRUR 2002, 64, 65 "INDIVIDUELLE"). In Alleinstellung vermittelt das Markenwort "PROMINENT" hingegen einen unscharfen, vagen, sprachlich den betroffenen Waren nicht in einem vordergründig beschreibenden Sinn zuordenbaren Bedeutungsinhalt, weshalb ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

An der angemeldeten Marke besteht weiterhin kein Freihaltebedürfnis iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Wie dargelegt, läßt die angemeldete Begriffskombination nach deutschem Sprachverständnis in bezug auf die konkret beanspruchten Waren ohne weitere Hinzufügungen einen eindeutigen, unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt nicht erkennen und ist insoweit ungeeignet, im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der betreffenden Waren zu dienen (vgl BGH BIPMZ 1997, 360, 361 "à la Carte").

Eine beschreibende Freihaltebedürftige Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist letztlich aber auch im Hinblick auf die Bedeutung und Verwendung des Adjektivs "prominent" in der englischen Sprache zu verneinen. In der englischen Sprache besitzt das Wort neben der (rein) personenbezogenen Bedeutung "berühmt, be-

kannt" weiterhin die Bedeutungen a) "vorstehend, vorspringend" (Wangenknochen, Zähne), b) "auffällig, hervorstechend, auffallend" (Merkmale, Position, Lage) sowie c) "führend (Rolle), wichtig" (vgl PONS, Collins, Großwörterbuch, Englisch Deutsch, 1997, S 1438). Dabei deutet die vom Senat durchgeführte Internet-Recherche darauf hin, daß das Adjektiv im Englischen in dem hier fraglichen Sinn von "führend, wichtig" auch im allgemeinen, und nicht nur im Bildungssprachgebrauch eingesetzt wird (zB www.cmdf.com/fr/news: "... Funds like Triax Growth, VenGrowth Investment..., to cite three prominent examples, have suffered sharp declines...."; www.usda.gov/news: "...Designing, creating, and monitoring these second generation products are prominent opportunities for biotechnology research, ..."). Allerdings konnte auch im englischen Sprachgebrauch ein Einsatz als - alleinstehendes - Wort zur werblich beschreibenden Produktpreisung nicht belegt werden. Hinzu kommt, daß "prominent" gerade im hier einschlägigen biochemischen/-technischen bzw diagnostischen Sachzusammenhang häufig iSv "auffällig, hervorstechend, markant" (von diagnostischen Merkmalen) gebraucht wird, wodurch oftmals eine gewisse, nicht immer auflösbare Mehrdeutigkeit verbleibt. Zu berücksichtigen ist vor allem aber, daß es sich bei den hier zu beurteilenden Waren um hochspezialisierte technische Erzeugnisse aus dem Bereich der (Nuklear-) Biochemie sowie der Molekularbiologie/-chemie handelt. Bei derartigen Spezialwaren, die sich praktisch ausschließlich an den Fachverkehr richten, werden aber zur Beschreibung in der Regel nur die geläufigen und eindeutigen Begriffe der Fachsprache verwendet (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 92), die konkrete Eigenschaften und Merkmale der Waren bezeichnen, weniger hingegen Anpreisungen allgemeiner Art, als welche das Wort "prominent" im Sinn von "bedeutend, wichtig" allenfalls aufgefaßt werden kann. Mithin steht der allgemeine, vage und uneinheitliche Aussagegehalt, der dem alleingestellten Wort "prominent" auch im englischen Sprachgebrauch zukommt, der Annahme einer im

Verkehr, insbesondere im Im- und Exportverkehr, zur beschreibenden Kennzeichnung benötigten und demzufolge Freihaltebedürftigen Angabe entgegen.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb