



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 183/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 72 110.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juli 2002 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren:

„Druckerzeugnisse, nämlich Romane, Bücher und Zeitschriften mit unterhaltenden Inhalten“

zurückgewiesen worden ist.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

- II. Die Anträge, dem Deutschen Patent- und Markenamt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

med-on-demand

sollte ursprünglich für die Waren und Dienstleistungen

„Druckerzeugnisse, Ausbildung, wissenschaftliche und industrielle
Forschung, Gesundheitspflege“

in das Register eingetragen werden.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß der Markenbestandteil „med-“ die gängige Abkürzung für „Medizin“ darstelle und der weitere englischsprachige Bestandteil „-on-demand“ soviel bedeute wie „auf Bestellung, auf Verlangen, auf Anforderung“. Die angemeldete Marke werde von den angesprochenen Verkehrskreisen daher zwanglos im Sinne von „Medizin auf Bestellung“ verstanden. Sie beschreibe insoweit den gedanklichen Inhalt der von der Anmeldung erfaßten Produkte (Druckerzeugnisse) in bezug auf Lieferbedingungen, Wareneigenschaften, Verbraucherinformationen und Preislisten sowie die Art und das Thema der Dienstleistungen hinsichtlich Produkt- und Anwenderschulung sowie arzneimitteltechnischer Forschung und den Anwendungsbereich auf dem Sektor der Gesundheitspflege.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, daß die Bezeichnung „med“ mehrdeutig sei. Dieses Kürzel könne nicht nur „Medizin“ bedeuten, sondern ebenso für „Mediziner“, „medizinische Information“, aber auch für „Medien“ stehen. Schon wegen dieser Mehrdeutigkeit könne der angemeldeten Marke kein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden. Das erforderliche geringe Maß an Unterscheidungskraft sei insoweit erreicht. Im übrigen weise die angemeldete Marke auch keinen nachvollziehbaren Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf.

Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen wie folgt gefaßt:

„Druckereierzeugnisse, nämlich Kartenmaterial und Vordruckmaterial aller Art, Romane, Bücher und Zeitschriften mit unterhaltenden Inhalten, Bücher und Zeitschriften mit allgemeinbildenden und allgemeinwissenschaftlichen Inhalten, Bücher und Zeitschriften mit wirtschaftlichen Inhalten, Bücher und Zeitschriften mit technischen Inhalten, Bücher und Zeitschriften mit zahnmedizinischen Inhalten, Bücher und Zeitschriften mit onkologischen Inhalten;

Ausbildung, nämlich Ausbildungsinhalte für Vertriebspersonal sowie Ausbildungsinhalte für Onkologen;

wissenschaftliche und industrielle Forschung, Statistik in bezug auf wissenschaftliche und industrielle Forschung, soweit in Klasse 42 enthalten; Forschung auf dem Gebiet der Gentechnik, Gesundheitspflege“.

Mit dieser Maßgabe beantragt sie,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben

sowie

dem Deutschen Patent- und Markenamt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und auch im übrigen zulässig, in der Sache jedoch überwiegend nicht begründet.

1. Soweit das zuletzt mit Schriftsatz vom 11. August 2004 endgültig formulierte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen die Dienstleistung „Statistik in bezug auf wissenschaftliche und industrielle Forschung, soweit in Klasse 42 enthalten“ umfaßt, kann die Beschwerde bereits deswegen keinen Erfolg haben, weil insoweit eine unzulässige Erweiterung vorliegt (zum Verbot der unzulässigen Erweiterung s. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 39 Rn. 7). Diese Dienstleistung ist von dem ursprünglichen Dienstleistungsbegriff „wissenschaftliche und industrielle Forschung“ nicht umfaßt, sondern fällt in den Bereich der ursprünglich nicht beanspruchten Klasse 35. Darauf wurde mit Bescheid vom 22. Juli 2004 bereits hingewiesen. Der Zusatz „soweit in Klasse 42 enthalten“ vermag daran nichts zu ändern.
2. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen weist die angemeldete Marke überwiegend nicht die erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterliegen Wortmarken u.a. dann dem Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft, wenn sie im Hinblick auf die erfaßten Waren oder Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweisen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“; GRUR 2003, 342, 343 „Winnetou“; GRUR 2003, 343, 344 „Buchstabe Z“). Das ist hier überwiegend der Fall.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, setzt sich die angemeldete Marke aus dem Kürzel „med“ und der Angabe „on-demand“ zusammen. Der Bestandteil „on-demand“ bedeutet soviel wie „auf Bestellung, auf Verlangen, auf Abruf“. In diesem Sinne wird die Wortfolge „on demand“ auch im Verkehr verwendet, wie die Markenstelle näher belegt hat. Die Anmelderin stellt dies auch nicht in Frage. Bei dem vorangestellten Bestandteil „med“ handelt es sich um die von dem Doktorgrad „Dr. med.“ her allgemein bekannte Abkürzung für „Medizin“. Die von der Anmelderin daneben erörterten Deutungen im Sinne von „Mediziner“ oder „medizinische Information“ weisen inhaltlich in dieselbe Richtung. Daß es sich bei „med“ darüber hinaus auch um eine gängige Abkürzung für „Medien“ handelt, läßt sich demgegenüber nicht feststellen. Auch die Anmelderin hat ihre dahingehende Behauptung nicht näher untermauern können. Die Wortfolge „med-on-demand“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen daher ohne weiteres in der Bedeutung „Medizin (Mediziner, medizinische Information) auf Bestellung / auf Abruf / auf Verlangen“ verstanden. Im Hinblick auf die meisten der im Beschwerdeverfahren noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen weist die angemeldete Marke insoweit einen im Vordergrund stehenden, für einen verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbraucher ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbaren beschreibenden Sinngehalt auf. Im einzelnen gilt folgendes:

Im Hinblick auf die Dienstleistung „Gesundheitspflege“ liegt der beschreibende Sinngehalt der angemeldeten Marke auf der Hand. Viele medizinische Dienste, vor allem Pflegedienste werden ambulant und – jedenfalls idealerweise – „auf Abruf“ erbracht. Vor diesem Hintergrund erscheint die Annahme fernliegend, daß der angesprochene Verkehr die Wortfolge „med-on-demand“ im Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen als individuellen Herkunftshinweis versteht.

Nichts anderes gilt für die Dienstleistung „wissenschaftliche und industrielle Forschung“ und speziell die „Forschung auf dem Gebiet der Gentechnik“. Inhaltlich umfassen diese Dienstleistungsbegriffe ohne weiteres auch Tätigkeiten auf medizinischem Gebiet. Des weiteren ist zu berücksichtigen, daß unter den Begriff der Forschung nicht nur Großprojekte der Grundlagenforschung fallen, die selbstverständlich nicht „auf Abruf“ durchgeführt werden, sondern auch die Anfertigung kurzer einzelfallbezogener Expertisen. Diese können durchaus auch „auf Abruf“ erstellt werden.

Daß mit der Wortfolge „med-on-demand“ die „Ausbildungsinhalte für Vertriebspersonal“ (also auch Personal für den on-demand-Vertrieb von medizinischen Waren und Dienstleistungen) sachlich beschrieben werden können, räumt die Anmelderin selbst ein (Schriftsatz vom 28.7.2004, Bl. 2, 4. Abs.). Die angemeldete Marke weist in ihrer Bedeutung „Medizin auf Abruf“ gerade darauf hin, daß es um eine bestimmte Vertriebsform für Medizinprodukte (Waren und Dienstleistungen) geht. Insoweit können mit der angemeldeten Marke auch entsprechende Ausbildungsinhalte beschrieben werden. Im Hinblick auf die „Ausbildungsinhalte für Onkologen“ ist zu berücksichtigen, daß Onkologen vielfach „Medizin auf Abruf“ zu leisten haben, etwa wenn während einer Krebsoperation der Rat eines Onkologen erforderlich wird. Daß mit der angemeldeten Marke dahingehende Ausbildungsinhalte beschrieben werden können, ist ohne weiteres ersichtlich.

Eine differenzierte Beurteilung ist dagegen hinsichtlich der einzelnen jetzt noch beanspruchten Waren der Klasse 16 geboten.

Bei dem „Kartenmaterial“ kann es sich um Karten handeln, in denen im besonderen Orte verzeichnet sind, an denen medizinische Leistungen „auf Abruf“ in Anspruch genommen werden können (z.B. Notfallzentren, Notaufnahmen, Rettungsleitstellen) oder an denen medizinische Waren wie etwa Medikamente auf Abruf erhältlich sind (etwa eine Karte der Notdienstapotheken in

einem bestimmten Gebiet). Das „Vordruckmaterial“ kann Vordrucke und Formulare umfassen, mit denen solche Waren und Dienstleistungen „abgerufen“ werden. Für die Waren „Kartenmaterial“ und „Vordruckmaterial“ kommt der angemeldeten Marke insoweit ein beschreibender Sinngehalt zu, der ihre Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung ausschließt.

Was die von der Anmeldung des weiteren erfaßten „Bücher und Zeitschriften“ angeht, ist nach den nunmehr im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen spezifizierten Inhalten zu differenzieren. Ein Teil dieser Waren kann sich mit medizinischen Fragen befassen. So liegt es insbesondere bei den „Büchern und Zeitschriften mit allgemeinbildenden und allgemeinwissenschaftlichen Inhalten“, bei den „Büchern und Zeitschriften mit zahnmedizinischen Inhalten“ und den „Büchern und Zeitschriften mit onkologischen Inhalten“. Aber auch „Bücher und Zeitschriften mit technischen bzw. mit wirtschaftlichen Inhalten“ können sich schwerpunktmäßig mit Themen befassen, die gerade den Mediziner angehen, etwa mit Fragen aus dem Bereich der Medizintechnik oder mit Problemen der Finanzierung oder der Erstattungsfähigkeit medizinischer Einrichtungen, Waren und Leistungen. Die Wortfolge „med-on-demand“ weist insoweit lediglich darauf hin, daß die in den genannten Waren verkörperten gedanklichen Werkinhalte, nämlich medizinische Informationen, auf Abruf, etwa – wie die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung selbst ausgeführt hat – im Internet oder per Fax zur Verfügung stehen. Auch insoweit muß die erforderliche Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke daher verneint werden.

Eine andere Sichtweise ist lediglich bei den Waren „Romane, Bücher und Zeitschriften mit unterhaltenden Inhalten“ angezeigt. Zwar befaßt sich auch die belletristische Literatur nicht selten mit medizinischen Themen, etwa in den sogenannten „Arztromanen“. Der sachbezogene Aussagegehalt der angemeldeten Marke läßt es jedoch kaum erwarten, daß damit der gedankliche Inhalt

z.B. eines Unterhaltungsromans beschrieben wird. Im Hinblick auf die Waren:

„Druckereierzeugnisse, nämlich Romane, Bücher und Zeitschriften mit unterhaltenden Inhalten“

konnte der Beschwerde der Erfolg daher nicht versagt bleiben.

3. Nach Auffassung der Anmelderin liegt eine die Zulassung der Rechtsbeschwerde möglicherweise rechtfertigende Grundsatzfrage darin, ob ein allgemeiner Begriff wie „Medizin“ als inhaltsbeschreibend für Bücher und Zeitschriften mit spezieller Thematik aus dem Bereich der Zahnmedizin oder der Onkologie angesehen werden kann. Indessen ist durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits geklärt, daß auch verhältnismäßig allgemein gehaltene Inhaltsbeschreibungen dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft unterliegen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 „Bücher für eine bessere Welt“).
4. Der Antrag, dem Deutschen Patent- und Markenamt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist unzulässig, weil das Patentamt im Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht – von dem Beitritt nach § 68 Abs. 2 Satz 2 MarkenG abgesehen – nicht Verfahrensbeteiligter ist (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rn. 7).
5. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, daß die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist. Dafür bedarf es besonderer Gründe (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rn. 57 ff.). Solche Gründe sind nicht ersichtlich,

nachdem die Markenstelle die Anmeldung auf der Grundlage des damals geltenden Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen zu Recht in vollem Umfang zurückgewiesen hat.

Ströbele

Kirschneck

Hacker

Bb