



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 268/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke IR 776 951

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 25. Mai 2004

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Mai 2003 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markeninhaberin begehrt für ihre IR-Marke 776 951

**PRÉ
NA
TAL**

Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren und Dienstleistungen

„03 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

10 : Biberons, anneaux pour la dentition, tétines, sucettes, tire-lait, articles orthopédiques.

11 : Humidificateurs, tire-lait électriques, petits appareils électroménagers.

12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; petits sièges pour voitures; voitures d'enfants; poussettes.

16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; serviettes; couches, couches-culottes et mouchoirs en papier.

21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 : Vêtements et sous-vêtements, chaussures, chapellerie.

28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.

35 : Franchisage, à savoir consultation et assistance pour le management, l'organisation et la promotion commerciale, publicité et affaires, services d'experts concernant l'organisation de la direction des affaires; services se rapportant à l'affiliation commerciale.

38 : Télécommunications et communications par Internet, toutes concernant la vente de produits pour nouveaux-nés, petits enfants, enfants, femmes enceintes et qui viennent d'accoucher.

42 : Etude et projet de ce qui sert au développement des produits pour nouveaux-nés, petits enfants, enfants, femmes enceintes et qui viennent d'accoucher."

Mit Beschluss vom 28. Mai 2003 hat die Markenstelle für Klasse 25 der IR-Marke den Schutz wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft verweigert. Das französische Wort „PRÉNATAL“ sei in der Schreibweise „pränatal“ auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und den angesprochenen Verkehrskreisen in der Bedeutung von „vor der Geburt“ bekannt. Selbst wenn ihnen der Ausdruck „pränatal“ bisher möglicherweise nur als medizinischer Fachausdruck begegnet sei, verstünden sie ihn in Verbindung mit den beanspruchten Waren nur als Hinweis auf ihren Bestimmungszweck für die werdende Mutter oder als (Erst-)Ausstattung für das Kind. Entsprechendes gelte für die Dienstleistungen, die geeignet seien, die Schwangere und ihre Angehörigen auf dem Gebiet vorgeburtlicher Aktivitäten zu unterstützen. Die graphische Gestaltung verleihe der IR-Marke ebenfalls keine Unterscheidungskraft, weil sie lediglich ein werbeübliches Blickfangmittel darstelle und der beschreibende Sinngehalt des Markenwortes trotz der in Silben getrennten Schreibweise ohne weiteres erfassbar bleibe.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde beantragt die Markeninhaberin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses. Sie ist der Ansicht, dass das französische Wort „prénatal“ dem größten Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise, die über keine Lateinkenntnisse verfügten, nicht verständlich sei. Selbst wer dieses Wort mit „pränatal“ übersetze, entnehme ihm keine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen konkret beschreibende Aussage, denn „pränatal“ werde stets nur in medizinischem Sinne zur Bezeichnung des Zustandes des ungeborenen Kindes verwendet. In Bezug auf die werdende Mutter sei der Ausdruck „pränatal“ nicht üblich und der Gebrauch von der Markenstelle auch nicht belegt. Erst recht sei „pränatal“ bzw. „prénatal“ nicht zur Beschreibung solcher Waren geeignet, die für Neugeborene oder Kleinkinder bestimmt seien, also postnatal verwendet würden. Der IR-Marke könne daher weder jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden noch sei sie als beschreibende Angabe zugunsten der Mitbewerber freizuhalten. Dabei dürfe auch die Indizwirkung der Voreintragung von „PRÉNATAL“ in Frankreich als dem Land der Sprache des Markenwortes sowie als Gemeinschaftsmarke nicht außer Betracht bleiben.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der IR-Marke 776 951 stehen Schutzverweigerungsgründe nach §§ 107, 113 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Das französische Markenwort „PRÉNATAL“ mit der Bedeutung „vor der Geburt“ stellt - ungeachtet seiner grafischen Gestaltung - für den weit überwiegenden Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen schon deshalb keine beschreibende Angabe dar, weil diese nicht für die Mutter oder das Kind vor der Geburt bestimmt sind, sondern für die Zeit danach (postnatal). Die Tatsache, dass sämtliche Waren Bestandteil einer Baby(erst)ausstattung sein können und in der Regel schon vor der Geburt gekauft werden, verleiht ihnen entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht die Eigenschaft von Produkten, die sich ihrer Art nach speziell auf den Zustand der Mutter vor der Geburt beziehen und daher in verständlicher Weise als pränatale Waren bezeichnet werden könnten.

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der IR-Marke umfasst allerdings auch einige für Schwangere spezifische Waren und Dienstleistungen. Hierzu gehören neben Umstandskleidung, Kosmetika, Gymnastikartikeln und Zeitschriften, die das Thema Schwangerschaft zum Gegenstand haben können, auch die Dienstleistungen der Klassen 38 und 42, soweit sie den Internet-Vertrieb und die Entwicklung von Produkten für schwangere Frauen zum Gegenstand haben.

Der Ansicht der Markeninhaberin, der Wortbestandteil „PRÉNATAL“ stelle auch für diese Waren und Dienstleistungen keine dem inländischen Verkehr verständliche beschreibende Angabe dar, kann nicht gefolgt werden. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, weist das französische Wort „PRÉNATAL“ eine erkennbare Ähnlichkeit mit dem entsprechenden deutschen Begriff „pränatal“ auf, der beachtlichen Verkehrskreisen, insbesondere den hier in erster Linie angesprochenen schwangeren Frauen, von dem bekannten Fachausdruck „Pränatale Diagnos-

tik“ bzw. „Pränataldiagnostik“ her geläufig ist; denn auch wenn sie weder Lateinkenntnisse besitzen noch wissen, dass dieses Wort u.a. im Französischen (prénatal), Englischen (prenatal), Italienischen (prenatale) und Spanischen (prenatal) existiert, begegnen sie ihm während der Schwangerschaft ständig, weil mit diesem Wort sowohl von Frauenärzten als auch in zahlreichen sich der Schwangerenberatung widmenden Zeitschriften, Büchern und Internetseiten die heutigen Standarduntersuchungen wie Ultraschall, Nackenfaltenmessung, Triple Test oder Amniozentese zusammenfassend bezeichnet werden. Entgegen der Ansicht der Markeninhaber trifft es auch nicht zu, dass „pränatal“ nur die in den medizinischen Lexika genannte Bedeutung von „vor der Geburt bezogen auf das Kind“ ohne Einbeziehung des vorgeburtlichen Zustandes der Mutter hat (vgl. Thiele Handlexikon der Medizin, L-Z, 1982, S. 1961). Diese enge Definition entspricht nicht der allgemeinen Sprachübung (vgl. DUDEN, Das große Wörterbuch der Deutschen Sprache, 3. Aufl., S. 2991), die diesen Begriff auch auf den (Gesundheits-) Zustand der Schwangeren erstreckt; so werden etwa physische und psychische Belastungen der Kindesmutter mit dem Begriff „pränataler Stress“ bezeichnet (vgl. <http://www.body-and-baby.de/pranatal/pranatal.html>). Selbst wenn man aber - wie die Markeninhaberin geltend gemacht hat - davon ausgeht, dass der Begriff „pränatal“ jedenfalls im Deutschen weit überwiegend nur in medizinischen Zusammenhängen verwendet wird, rechtfertigt diese fachsprachliche Bedeutung nicht die Annahme, der Verkehr werde das Wort „pränatal“ bzw. das entsprechende französische Wort „prénatal“ als betriebliches Unterscheidungsmerkmal auffassen, wenn es ihm in Verbindung mit Waren des täglichen Bedarfs wie Bekleidung, Kosmetika oder Gymnastikartikel oder der Dienstleistung des Internetvertriebs und der Produktentwicklung von Waren für Schwangere begegnet.

Gegenstand der begehrten Schutzbewilligung ist hier aber nicht das französische Wort „PRÉNATAL“ als solches, sondern seine Wiedergabe in einer Schreibweise, die nicht den in der täglichen Werbung üblichen Gestaltungsweisen entspricht. Die Gliederung eines Wortes in seine einzelnen Silben und die Anordnung der Silben untereinander in der Form, dass die kürzere mittlere Silbe symmetrisch in die Mitte

gerückt ist, verleiht der Darstellung eine gewisse künstlich wirkende Eigenart. Als herkömmliches Blickfangmittel bietet sie sich schon deshalb weniger an, weil sie den Sinngehalt des Wortes „PRÉNATAL“ nicht hervorhebt, wie dies bei Binnen- großschreibung einzelner Buchstaben eines Wortes oder Wiedergabe vollständiger Wortelemente in unterschiedlicher (einzeiliger) Schreibweise oder Farbgebung der Fall sein kann (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 anti-KALK). Das Verständnis des Gesamtworts wird dem Verkehr durch die räumliche Aufgliederung der Silben im Gegenteil eher erschwert, zumal es sich bei „PRÉNATAL“ um ein französisches Wort handelt, dessen entsprechender deutscher Ausdruck als Fremdwort lateinischsprachigen Ursprungs – sieht man von Medizinerinnen und Schwangeren ab - nicht zum täglichen Sprachgebrauch gehört. Es ist daher nicht von der Hand zu weisen, dass das Markenwort „PRÉNATAL“ von den deutschen Verkehrskreisen, jedenfalls in dieser besonderen Schreibweise nicht ausschließlich in beschreibendem Sinne verstanden, sondern als individueller Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb gesehen wird (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die konkret beanspruchte Gestaltung, die allein Gegenstand der Schutzbewilligung ist, wird von den Mitbewerbern auch nicht als beschreibende Angabe für Waren und Dienstleistungen, die sich ihrer Art nach speziell an Schwangere richten, benötigt. Der Schutzhinderungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der IR-Marke damit ebenfalls nicht entgegen, wie im übrigen auch von der Markenstelle selbst nicht angenommen worden ist. Für diese Beurteilung spricht als gewisses Indiz auch die Schutzbewilligung der IR-Marke u.a. in Österreich und der Schweiz, in Italien, Frankreich und Großbritannien sowie die Eintragung als Gemeinschaftsmarke u.a. auch für Waren der Klasse 25.

Da der IR-Marke somit im Ergebnis der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nicht wegen der im angefochtenen Beschluss genannten absoluten Schutzhindernisse verweigert werden kann, war dieser auf die Beschwerde der Markeninhaberin aufzuheben.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Na