



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 114/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenmeldung 301 65 875.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. April 2005 unter Mitwirkung der Richterin Sredl, als Vorsitzende sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. März 2003 wird teilweise aufgehoben, nämlich soweit die Anmeldung hinsichtlich der Waren "Diagnostika für medizinische Zwecke" zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

Die Bezeichnung

Osteo-Support

ist am 15. November 2001 für die Waren und Dienstleistungen

"Arzneimittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Diagnostika für medizinische Zwecke; Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Eiweißen; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Kohlenhydraten; Medizinische Beratung von Ärzten, Apothekern, Selbsthilfegruppen, Laien; wissenschaftliche Forschung"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zunächst mit Beschluss vom 25. September 2002 durch eine Prüferin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Die Prüferin hat diesen Beschluss je-

doch "im Wege der Abhilfe" mit Beschluss vom 21. Oktober 2002 wieder aufgehoben und das Prüfungsverfahren fortgesetzt, weil inzwischen eine im Beschluss noch nicht berücksichtigte Stellungnahme der Anmelderin zum Beanstandungsbescheid zur Akte gelangt war. Die gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 22. Oktober 2002 zunächst eingelegte Beschwerde hat die Anmelderin nach Erhalt des Abhilfebeschlusses für gegenstandslos erklärt.

Mit Beschluss vom 3. März 2003 hat die Prüferin die Anmeldung erneut gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, da der Marke die Unterscheidungskraft fehle und die angemeldete Bezeichnung eine Freihaltebedürftige Angabe sei. Unter dem Gesamtbegriff erkenne der inländische Verkehr ohne weiteres einen klaren Sinngehalt dahingehend, dass es sich um Präparate handle, die dem Knochenerhalt dienten, bzw. um Dienstleistungen auf diesem Sektor. Die angemeldete Marke erschöpfe sich in Sachaussagen über die mit dieser Bezeichnung versehenen Waren und Dienstleistungen. Das Zeichen sei außerdem Freihaltebedürftig, weil es rein beschreibend sei. Außerdem habe eine Internet-Recherche ergeben, dass es bereits im Bereich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen in beschreibendem Sinne benutzt werde.

Gegen den Beschluss vom 3. März 2003 richtet sich die vorliegende Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben.

Der Marke fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Die Waren und Dienstleistungen richteten sich an den Durchschnittsverbraucher, dem weder die lateinische noch die englische Sprache so geläufig sei, dass er von der angemeldeten Marke direkt und unmittelbar auf deren deutsche Entsprechung kommen würde. Vielmehr seien dazu mehrere Gedankenschritte nötig. Die lateinischen Begriffe im Bereich der Medizin wie "Osteo" seien in Deutschland dem Fachverkehr vorbehalten. Anders als im englischsprachigen Raum verstehe der deutsche Durchschnittsverbraucher sie nicht. Das englische Wort "support" sei für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen ebenfalls nicht beschreibend. Das Wort sei außerdem

ebenso wie verschiedene Wortkombinationen mit diesem Bestandteil für die Anmelderin im Register bereits eingetragen. Der Begriff werde laut Lexikon für einen Werkzeugschlitten, nicht aber für Arzneimittel verwendet. Soweit "Osteo-Support" im Internet nachweisbar sei, werde es ausschließlich firmen- oder markenmäßig verwendet. Bei den Treffern der Google-Recherche im Internet handele es sich um Produktnamen. Das Zeichen sei nicht unmittelbar beschreibend, insbesondere nicht für die Waren "Diagnostika für medizinische Zwecke" und für die Dienstleistungen der Klasse 42. Es sei auch nicht zu erwarten, dass sich "Osteo-Support" in Zukunft als Beschaffenheitsangabe durchsetze.

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

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, jedoch nur teilweise begründet.

1.) Die angefochtene Entscheidung vom 3. März 2003 ist nicht deshalb aufzuheben, weil die Markenstelle bereits mit Beschluss vom 25. September 2002 die Anmeldung zurückgewiesen hatte. Der Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle vom 25. September 2002 wurde nämlich von der Prüferin mit Beschluss vom 21. Oktober 2002 "im Wege der Abhilfe" aufgehoben und das Prüfungsverfahren fortgesetzt. Für eine Abhilfe ist allerdings ein Rechtsbehelf erforderlich, den die abhelfende Stelle für begründet erachtet (§ 64 Abs 3 S 1, 66 Abs 5 S 1 MarkenG). Die Prüferin hat den ersten Zurückweisungsbeschluss dagegen allein mit der Begründung aufgehoben, dass ein vor Beschlussfassung eingegangener Schriftsatz erst nach Absenden des Beschlusses zur Akte gelangt sei. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob ein "Abhilfebeschluss" nichtig wäre, wenn keine Beschwerde eingelegt ist, denn im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdeführerin auch gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 25. September 2002 Beschwerde eingelegt, welche vor Zugang des "Abhilfebeschlusses" im Patent- und Markenamt eingegangen war. Jedenfalls bei dieser Fallkonstellation ist der "Abhilfebeschluss" nicht nichtig. Da er auch nicht mit Rechtsmitteln angegriffen wurde, ist von der wirksamen Aufhebung des ersten Zurückweisungsbeschlusses auszugehen, so dass

zum Zeitpunkt der nunmehr angegriffenen Zurückweisung die Anmeldung noch nicht rechtskräftig zurückgewiesen war.

2.) Die vorliegende Beschwerde hat aber in der Sache nur hinsichtlich der Waren "Diagnostika für medizinische Zwecke" Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Marke für die weiteren Waren und Dienstleistungen steht jedenfalls ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen. Danach sind alle Angaben und Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können, ohne dass es darauf ankommt, ob andere gleichwertige Angaben und Zeichen zur Verfügung stehen. Vielmehr muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angaben und Zeichen erhalten bleiben. Dies gilt auch für weniger geläufige beschreibende Bezeichnungen, wobei sowohl an neuen Begriffen als auch an veralteten Ausdrücken ein Freihaltungsbedürfnis bestehen kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rdn 228).

a) Die aus den Bestandteilen "Osteo" und "Support" zusammengesetzte angemeldete Marke ist für die Waren und Dienstleistungen "Arzneimittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Eiweißen; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Kohlenhydraten; Medizinische Beratung von Ärzten, Apothekern, Selbsthilfegruppen, Laien; wissenschaftliche Forschung" eine beschreibende Angabe.

Der Wortbestandteil "Osteo" hat sowohl im Englischen als auch im Deutschen die Bedeutung "Knochen" und wird in zahlreichen Fachwörtern als Bestimmungswort verwendet (s. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 260. Aufl, S. 1328 ff; Bunjes, Medical and Pharmaceutical Dictionary, English-German, 4th Ed., S. 353 f). Dies ist dem Fachverkehr bekannt und erschließt sich unmittelbar auch vielen Laien,

denen die Krankheit "Osteoporose" und Maßnahmen zu deren Vorbeugung geläufig sind. Der Bestandteil "Support" bedeutet im Englischen ua "Unterstützung" und ist weiten deutschen Verkehrskreisen ebenfalls bekannt. Es handelt sich um einen Begriff, den viele aus dem Englischunterricht kennen und der insbesondere im Zusammenhang mit Computerprogrammen auch im Deutschen verwendet wird. Als Bezeichnung für einen Werkzeugschlitten ist die Bezeichnung den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen und dem Fachverkehr auf medizinischem Gebiet dagegen in der Regel weniger bekannt. In der Gesamtheit weist die angemeldete Marke darauf hin, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Knochenunterstützung dienen.

Die angemeldeten Arzneimittel, pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnisse und verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel können alle Inhaltsstoffe aufweisen, die eine Unterstützung der Knochen bzw des Knochenbaus bewirken. So hat die Ernährung einen erheblichen Einfluss auf die Knochenbildung und – Stabilität. Die angemeldeten pharmazeutischen Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel können dabei auftretende Defizite zumindest teilweise ausgleichen. Soweit die Anmelderin geltend macht, die Bezeichnung werde nur von englischsprachigen Patienten als Sachangabe aufgefasst, da im englischen Sprachbereich lateinische Wörter für medizinische Begriffe verwendet werden, so dass sie auch Laien verständlich sind, auf deutschen Webseiten dagegen der Bestandteil "support" oder "osteo support" nur als Produktnamen verwendet wird, kann dies die Schutzfähigkeit nicht begründen. Das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG liegt bereits vor, wenn die Bezeichnung für den Fachverkehr oder für den Im- und Export als beschreibende Angabe dient. Wie aus der in der mündlichen Verhandlung der Anmelderin überreichten Internet-Recherche ersichtlich ist, wird die Bezeichnung "support" zudem bei einschlägigen Waren in beschreibendem Zusammenhang bereits verwendet (zB "Osteo-Support Supplement for Bone Health... "; Osteo-Support is progressively formulated with trademarked products such as ... "; "...OSTEO SUPPORT ... Uses: Helps support normal bone health"). Die Verwendung des Bestandteils "support" auf Produkten, die im deutschsprachigen Raum angeboten und vertrieben werden, ist allein kein Hinweis auf die Schutzfähigkeit der Bezeichnung in Deutschland. Zum einen wird diese Bezeichnung auf

einem Produkt nicht ohne weiteres als Marke verstanden, sondern häufig als Bestimmungsangabe, selbst wenn der Verkehr den beschreibenden Begriff zur Benennung des Produkts heranzieht, weil eine andere Bezeichnung auf der Ware fehlt. Allenfalls könnte sich noch daraus ergeben, dass der Begriff in Deutschland im Einzelfall nach Art einer Marke verwendet wird. Davon unabhängig ist jedoch die Frage zu beurteilen, ob ein Eintragungshindernis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG besteht. Ein solches liegt bereits dann vor, wenn die beschreibende Bezeichnung lediglich vom Fachverkehr oder für den Im- und Export benötigt wird.

Hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen ist die Bezeichnung "Osteo-Support" ebenfalls beschreibend, da es sich dabei um den Inhalt und Gegenstand der medizinischen Beratung und der wissenschaftlichen Forschung handeln kann. Das Thema der Knochenunterstützung kann wegen der Gefahr der Osteoporose-Erkrankung Gegenstand medizinischer Beratungen durch und für die unterschiedlichsten Gruppen sein, ebenso wie sich die wissenschaftliche Forschung dieses Themas annehmen kann.

Die Voreintragung des Bestandteils "SUPPORT" für die Anmelderin rechtfertigt ebenso wenig die Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für die oben genannten Waren und Dienstleistungen wie die weiteren für sie eingetragenen Zeichen mit diesem Bestandteil. Voreintragungen geben ohnehin keinen Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke (Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 7. Aufl, § 8 Rdn 262). Außerdem ist aus den Eintragungen nicht ersichtlich, welche Gründe den Prüfer veranlasst hatten, das jeweilige Zeichen einzutragen. Selbst wenn die Eintragung des Bestandteils "SUPPORT" zu Recht erfolgt sein sollte, was hier nicht zu entscheiden ist, weist die vorliegende Marke jedenfalls durch die Verbindung mit dem Bestandteil "Osteo" einen klar beschreibenden Sinngehalt auf. Darüber hinaus wurden Markenmeldungen mit dem Bestandteil "Support" teilweise auch zurückgewiesen.

Die Schutzfähigkeit wird auch nicht dadurch begründet, dass aus der Bezeichnung nicht klar ersichtlich ist, auf welchem Wege und mit welchen Mitteln die Knochenunterstützung erfolgt und dadurch der Begriff eine gewisse Mehrdeutigkeit und

Unschärfe aufweist. Eine solche Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung reicht nicht für die Bejahung der Schutzfähigkeit aus (BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; EuG MarkenR 2002,92 – Streamserve, bestätigt durch EuGH C-150/02 P ; EuGH MarkenR 2003, 450 Doublemint). Ein Wortzeichen kann nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung auch dann ausgeschlossen werden, wenn es bei Mehrdeutigkeit zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH MarkenR 2003, 450 Doublemint).

Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen unterschiedliche Einzelwaren und -dienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens für einen beanspruchten Oberbegriff bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 8 Rdn 284). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

b) Hinsichtlich der Waren "Diagnostika" hat die Beschwerde Erfolg, denn insoweit ist die Bezeichnung keine unmittelbar beschreibende Angabe, und ihr kann auch hierfür nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden (§ 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG). Diagnostika selbst bewirken nämlich keine Knochenunterstützung. Sie können zwar dazu dienen festzustellen, ob eine solche erforderlich ist, jedoch bedarf es mehrerer Gedankenschritte, um einen Bezug zwischen der Angabe und diesen Waren herzustellen, denn die Bestimmung ist nur mittelbar angedeutet.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb hinsichtlich der oben genannten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen. Der Beschluss der Markenstelle war

somit nur hinsichtlich der Zurückweisung der Anmeldung für "Diagnostika" aufzuheben.

Sredl

Merzbach

Bayer

Na