



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 102/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
6. März 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 30 420

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

POCKETPACK

ist am 15. Mai 2006 für die Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse“ zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin das Warenverzeichnis auf

„verschreibungspflichtige Magen-/Darmpräparate“

eingeschränkt.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 16. August 2006 wurde die Anmeldung durch einen Prüfer des höheren Dienstes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Ob auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegensteht, blieb dahingestellt.

Erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise sähen in der als Marke angemeldeten Bezeichnung „POCKETPACK“ keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern einen Sachhinweis auf Beschaffenheitsmerkmale der angebotenen Produkte. Die Anmeldemarke reihe einfache, zur deutschen Umgangs- und Werbesprache gehörende Begriffe zu einer sinnvollen Gesamtaussage aneinander, bei der die sachbezogene, nicht die betriebsbezogene Information im Vordergrund stehe, nämlich der Hinweis auf eine Verpackungseinheit im sogenannten Pocket- bzw. Taschenformat. Es komme nicht darauf an, ob die konkrete Zusammenfügung lexikalisch nachweisbar sei. Der Begriff „Pack“ sei auch inländischen

Verbrauchern weitgehend bekannt. Er gehöre zu den Grundwörtern und umgangssprachlichen Ausdrücken der englischen Sprache, die in vielen Warenbereichen typischerweise zur Bezeichnung von Verpackungseinheiten bzw. Packungen verwendet werden. Ebenso lasse sich belegen, dass sich Pocket- oder Taschenformate gerade in den letzten Jahren zu einem festen Marktsegment entwickelt hätten. Angefangen von der bekannten Pocket-Kamera der 70er Jahre, dem Pocket-PC ab dem Jahr 2000 und diversen Computer- und Fernsehzeitschriften im Pocketformat z. B. „Chip Pocket“, „PC WELT Pocket“, „TV neu Pocket“ würden „Pocket Packs“ auch für handliche Schokoladenformate, Internetlösungen, Kaugummis und Taschentücher angeboten. Insbesondere werde mit der Bezeichnung „Pocket Pack“ in zunehmenden Maße auch im Arzneimittelsektor beschreibend geworben, z. B. im Zusammenhang mit „handliches Pocket Pack Format“, „überall dabei“, „immer bei sich zu tragen“, „ideal zum Mitnehmen“, „leicht zu verstauen“, „leicht zur Hand“. Der Anmelder könne sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass „POCKETPACK“ weder im Englischen noch im Deutschen sprachüblich gebildet sei oder die Einzelbegriffe „Pocket“ und „Pack“ auch noch andere Übersetzungsmöglichkeiten böten. Zum einen zeige die Branchenübung anhand der gefundenen Nachweise, dass ein Verständnis von „Pocket- bzw. Taschenformate“ eindeutig im Vordergrund stehe. Zum andern werde die Wirtschaftssprache allgemein wie auch die Werbesprache und der Computerbereich vom Englischen dominiert, wobei auch Anglizismen entstanden seien, die im Englischen nicht existierten oder dort eine andere Bedeutung hätten. Der deutsche Verkehr verstehe einen Anglizismus mit dem Bedeutungsgehalt, der sich ihm entsprechend deutschem Wortverständnis oder Wortbildungsgewohnheiten erschließe. Ebenso wenig begründeten ausländische Voreintragungen einen Eintragungsanspruch.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2006 aufzuheben.

Die angemeldete Bezeichnung, die aus zwei englischen Begriffen bestehe, welche in dieser zusammengesetzten Schreibweise weder in der deutschen noch in der englischen Sprache vorkämen, habe für „pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich verschreibungspflichtige Magen-/Darmpräparate“ Unterscheidungskraft und der Eintragung stünde auch kein Freihaltungsbedürfnis entgegen. Die Markenstelle gehe zu Unrecht davon aus, dass bei dem Begriff „POCKETPACK“ die Bedeutung „Pocket- bzw. Taschenformat“ im Vordergrund stünde und der inländische Verkehr dies auch sofort erkennen würde. Beide Begriffe hätten viel mehr Bedeutungen als „Tasche“ und „Packung“. „Pocket“ könne auch „Ablage, Fach, Geldbeutel, Niere, Schaltplantasche etc.“ bedeuten. Das Wort „PACK“ könne mit „Bündel, Kühlanlage, Marschgepäck, Meute, Rotte, Rudel, Stapel“ übersetzt werden. Das Kunstwort „POCKETPACK“ sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig und werde als individueller betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Die angemeldete Marke stelle keine unmittelbar im Vordergrund stehende Sachangabe in Bezug auf die beanspruchten Waren dar. Insbesondere sei es keine Angabe über die Darreichungsform. Soweit die Wortbestandteile mit „Tasche“ und „Packung“ übersetzt würden, wären sie vielleicht für Verpackungen von Waren beschreibend, wofür jedoch kein Markenschutz begehrt werde. Zu beachten sei auch, dass in den englischsprachigen Ländern USA und KANADA Marken, die die Bestandteile „POCKET“ und „PACK“ enthielten, für verschiedenste Waren eingetragen seien. Die angemeldete Bezeichnung sei weder lexikalisch nachweisbar, noch sei ihr gegenwärtiger Gebrauch als Sachbezeichnung anderweitig feststellbar. Bei den hier maßgeblichen Verkehrskreisen stelle die angemeldete Bezeichnung zudem einen Hinweis auf die Anmelderin dar. 72 % der Hausärzte und 94 % der Gastroenterologen seien mehrfach besucht worden, um ihnen das Arzneimittel der Anmelderin vorzustellen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 6. März 2008 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf die angemeldeten Waren und auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr

kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Das angemeldete Zeichen wird im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren „verschreibungspflichtige Magen-/Darmpräparate“ von den angesprochenen Verkehrskreisen, zu denen sowohl Fachverkehr als auch Laien zu zählen sind, dahingehend verstanden, dass das Arzneimittel in einem Taschenformat angeboten wird. Wie die Markenstelle belegt hat, sind auf verschiedenen Warengebieten bereits „Pocket Packs“ auf dem Markt. Wenn auch die beiden Wortbestandteile in den von der Markenstelle dem Beschluss beigefügten Unterlagen nicht unmittelbar zusammengeschrieben sind, sondern meist mit Bindestrich, handelt es sich bei der angemeldeten Schreibweise nicht um eine sprachregelwidrige Wortkombination. So kennen deutsche Verkehrskreise Wörter wie „Pocketkamera“ für eine kleine Kamera oder „Pocketbook“ als englische Bezeichnung für ein Taschenbuch. Auch das Wort „Pack“ ist wegen seiner Nähe zu dem deutschen Wort „Packung“ den deutschen Verkehrskreisen verständlich, zumal diesen auch der „Sixpack“ als Abpackungseinheit von sechs Bierflaschen geläufig ist. Jedenfalls für deutsche Verkehrskreise stellt sich die angemeldete Marke auch in der konkreten Verbindung lediglich als Sachangabe dar.

Soweit die Anmelderin ausführt, beide Begriffe hätten viel mehr Bedeutungen als „Tasche“ und „Packung“, da „Pocket“ auch „Ablage, Fach, Geldbeutel, Niere, Schaltplantasche etc.“ bedeuten könne und das Wort „PACK“ mit „Bündel, Kühlanlage, Marschgepäck, Meute, Rotte, Rudel, Stapel“ übersetzt werden könne, lässt sich daraus keine Schutzfähigkeit herleiten. Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung allein führt nicht zur Schutzfähigkeit, da Wortzeichen schon dann von der Eintragung ausgeschlossen sind, wenn sie zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnen. (EuGH GRUR 2004, 146 Doublemint). Zudem ist auf den konkreten Warenbereich abzustellen, bei dem die Bedeutung von „POCKETPACK“ als Hinweis auf eine Verpackung in Taschenformat im Vordergrund steht.

Die angemeldete Bezeichnung wird vom Verkehr für die angemeldeten Waren lediglich als Sachangabe verstanden, denn auch relativ allgemeine Angaben können von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58). Werden Arzneimittel angeboten, deren Verpackung so gestaltet ist, dass sie leicht in der Tasche mitgenommen werden können, wird der Patient diese bei Ausflügen und Reisen leichter mit sich führen können, so dass das Arzneimittel auch im Notfall unterwegs leichter zur Verfügung steht bzw. bei Arzneimitteln, die regelmäßig eingenommen werden müssen, dies besser gesichert wird. Es kann dahinstehen, ob man die Benennung der Art der Verpackung als unmittelbar beschreibende Angabe hinsichtlich des Arzneimittels ansieht, was allerdings nicht fernliegend erscheint, angesichts dessen, dass Tabletten gewöhnlich nur verpackt abgegeben werden und in der Roten Liste in der Regel angegeben wird, in welchen Packungsgrößen das Arzneimittel auf dem Markt ist. Selbst wenn man den Hinweis auf eine Verpackung in Taschenformat nicht als unmittelbares Merkmal der Ware betrachtet, so handelt es sich dabei für den Verkehr jedoch um eine Sachangabe in Bezug auf die Arzneimittel und nicht um einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb.

Voreintragungen von Zeichen mit dem Bestandteil „Pocket“ und „Pack“ in den USA oder Kanada ändern nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft der vorliegenden Bezeichnung in Deutschland. Abgesehen davon, dass zahlreiche der von der Anmelderin genannten US-Eintragungen weitere Bestandteile aufweisen, bzw. die Schreibweise nicht übereinstimmt und die Abwandlung in den USA möglicherweise für phantasievoll angesehen wurde, ist zu berücksichtigen, dass aus den ausländischen Voreintragungen nicht ersichtlich ist, aus welchen konkreten Gründen die Eintragung erfolgt ist. Jedenfalls für deutsche Verkehrskreise weist die Kombination der beiden Wortbestandteile nichts auf, was von einer Sachangabe wegführen würde. Gerade inländische Verkehrskreise sind daran gewöhnt, dass deutsche oder auch englische Wörter - seien sie zusammengeschrieben, seien sie mit oder ohne Bindestrich getrennt geschrieben - zu einer neuen Sach-

angabe kombiniert werden. Insoweit ist auch die Zusammenschreibung nicht phantasievoll. Zudem begründeten selbst identische Voreintragungen in Deutschland kein Recht auf Eintragung eines neu angemeldeten Zeichens (BPatG PMZ 2007, 160 Papaya). Umso weniger führen Voreintragungen im Ausland, die unter ganz anderen Umständen eingetragen worden sein können, zur Bejahung der Schutzfähigkeit eines angemeldeten Zeichens im Inland. Dies gilt gerade auch hinsichtlich der Kombination der vorliegenden englischen Wörter, da den deutschen Verkehrskreisen zwar deren Bedeutung, nicht aber notwendig die Feinheiten der englischen Sprache bekannt sind. Ob die Verpackung in Taschenformat der von der Anmelderin vertriebenen Arzneimittel im Englischen eher als „wallet“ bezeichnet würde, ist jedenfalls für inländische Verkehrskreise unerheblich. Wenn dem Fachverkehr diese Art der Verpackung auch als „Wallet-Lösung“ vorgestellt wird, so wird er die angemeldete Bezeichnung „POCKETPACK“ lediglich als einen weiteren Ausdruck dafür ansehen, dass das Arzneimittel gut in der Tasche mitgenommen werden kann, nicht jedoch als Betriebskennzeichen.

Auch der Vortrag der Anmelderin, bei den hier maßgeblichen Verkehrskreisen stelle die angemeldete Bezeichnung einen Hinweis auf die Anmelderin dar, da 72 % der Hausärzte und 94 % der Gastroenterologen mehrfach besucht worden seien, um ihnen das Arzneimittel der Anmelderin vorzustellen, begründet nicht die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens. Abgesehen davon, dass das angemeldete Arzneimittel nicht nur von Hausärzten und Gastroenterologen verschrieben werden kann und zudem auch die Patienten zu den maßgeblichen Verkehrskreisen gehören, ergibt sich aus dem Vortrag der Anmelderin nicht, dass die besuchten Hausärzte und Gastroenterologen die angemeldete Bezeichnung als Marke verstehen. Dies ist umso weniger anzunehmen, als die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Werbeunterlagen nicht einmal eine Kennzeichnung der Arzneimittel selbst mit „POCKETPACK“ zeigen. Wenn mit dem Hinweis „5 Gründe für PANTOZOL® im PocketPack!“ geworben wird, so hat der Verkehr keinen Anlass, den Sachhinweis „PocketPack“ als Marke aufzufassen, sondern nur als rein werbemäßigen Hinweis auf die vorteilhafte Verpackung der angebotenen Waren.

Da der angemeldeten Bezeichnung bereits die Unterscheidungskraft fehlt, kann dahingestellt bleiben, ob darüber hinaus auch das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Bb