



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 333/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 63 727.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Am 13. Oktober 1999 ist die Wortmarke

DuoTab

für folgende Waren angemeldet worden:

Kl. 1: chemische Erzeugnisse soweit in Klasse 1 enthalten, die insbesondere Mittel zur pH-Regulierung, Oxidation, Enttrübung, Fäulnisverhinderung, Chlorung, Flockung, Entkalkung, Filterung, Wasseranalyse, insbesondere zur Chlorwert- und pH-Wert-Analyse, Härtestabilisation, zum Korrosionsschutz; sämtliche Mittel insbesondere für Schwimmbäder und sonstige wasserführende Anlagen;

Kl. 3: Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, insbesondere für Schwimmbäder und sonstige wasserführende Anlagen, Schwimmbad-Reinigungsmittel, Schwimmbad-Entfettungsmittel, Sauna-Aufgussmittel einschließlich ätherischer Öle, Dampfbad-Emulsionen, Duschbäder;

Kl. 5: Desinfektionsmittel, insbesondere zur Schwimmbadwasser- und Fußsprüh-desinfektion und zur Flächendesinfektion für Schwimmbäder und sonstige wasserführende Anlagen, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Algizide, Viruzide und Bakterizide, insbesondere für Schwimmbäder und sonstige wasserführende Anlagen.

Mit Beschluss vom 15. Juli 2002 hat die Markenstelle für Klasse 1 des Patentamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich die angemeldete Marke aus dem Wort "Tab" als Ausdruck für gepresstes Pulver in Tablettenform und "Duo" als Hinweis auf eine Zweiheit bzw. Doppelfunktion zusammensetze. Diese sprachübliche Zusammenstellung werde von beachtlichen

Teilen des angesprochenen Verkehrs als Hinweis auf eine bestimmte Doppelfunktion der damit bezeichneten Tabs verstanden. Eine solche Angabe müsse für die Mitbewerber zur Beschreibung so bezeichneter Waren im Sinne eines Hinweises auf eine bestimmte Doppelfunktion freigehalten werden, so dass die Anmeldemarke nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei. Außerdem fehle ihr wegen ihres lediglich beschreibenden Charakters jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass der Bestandteil "Duo" mehrdeutig sei. Neben der von der Markenstelle angeführten Bedeutung im Sinne von "Zweiphasen" könne "Duo" etwa ein Produkt bezeichnen, das mehrere, nämlich zwei Bestandteile aufweise. Auch der weitere Markenbestandteil "Tab" könne mehrere gleichwertige Bedeutungen aufweisen, wie etwa "Aufhänger", "Verschluss (Riegel)", "Klappe" oder "Tabulator". Damit könne weder den einzelnen Bestandteilen noch deren Kombination ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden.

Ergänzend verweist die Anmelderin auf zahlreiche Eintragungen von Wortmarken, die ihrer Auffassung nach mit dem vorliegenden Fall vergleichbar seien. Hierzu nennt sie etwa Marken wie "UNO" (u.A. für Tonträger und Druckereierzeugnisse), "Uno" (für chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate), "ONE" (für Kraftfahrzeuge), "duo" (für Schokoladen- und Backwaren), "Zwo" (für Körper- und Gesundheitspflegemittel), "zwo" (für Bekleidungsstücke, Werbung, Geschäftsführung, Versicherungs- und Finanzwesen, Telekommunikation), "DUOSEAL" (für Dichtungen und Dichtungsmaterialien), "DUOPACK" (für verschiedene Nahrungsmittel), "Duo-Control-System" (für Düngemittel), "DUOCLEAN" (für Entkalkungsmittel, Reinigungsmittel), "DUO-ACTIVE" (für pharmazeutische Erzeugnisse, Waren der Gesundheitspflege, Druckereierzeugnisse Büroartikel, Verpackungsmaterial), "duoBLOCK" (Wort-/Bildmarke für Werkzeugmaschinen, Werkzeuge), "Schlemmer-Duo" (für verschiedene Gerichte und Nahrungsmittel), "Duo-

Therm" (für Waren aus Metall, Wärmebehandlungsanlagen), "DUOVITAL" (für Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel), "DUODUSCH" (für Körperreinigungs- und -pflegemittel, Arzneimittel, Gesundheits- und Schönheitspflegemittel), "duoTop" (für Metall- und Kunststoffbeschläge, elektrische Sensoren) sowie "MULTI-TABS" (für pharmazeutische Erzeugnisse Nahrungsergänzungsmittel, verschiedene Nahrungs- und Genussmittel).

Soweit der Senat auf verschiedene Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu Zurückweisungen von Marken mit dem Bestandteil "Tab(s)" hingewiesen habe, seien diese Markenmeldungen nicht mit der vorliegenden Anmeldemarke vergleichbar. Eine Marke wie etwa "3 Phasen Tabs" sei eine eindeutig beschreibende Angabe über Tabletten mit drei verschiedenen Wirkungsphasen. Bei dem Wort "TURBO" handele es sich um ein übliches Worтеlement mit der Bedeutung "leistungsstark, wirksam", so dass auch Marken wie "TURBO-TABS"; "TURBO-TABS 2-Phasen" nicht mit der vorliegenden Anmeldemarke vergleichbar seien. Ähnliches gelte für die Bezeichnungen "Powertabs" oder "Supratabs". Auch die vom Senat überreichten Unterlagen, insbesondere Auflistungen von Entscheidungen mit den Bestandteilen "Duo" und "TAB", gäben nichts her, zumal der Bundesgerichtshof die Schutzfähigkeit von Zahlen und Zahlwörtern bejaht habe, und aus den Auflistungen sogar die Eintragung einer Marke "DUO-ACTIVE" hervorgehe.

Ebenso spreche die Zurückweisung der Markenmeldung "Duo-Aktiv Tabs" durch Entscheidung des 24. Senats des Bundespatentgerichts vom 20. Juni 2000 (24 W (pat) 247/99) nicht gegen die Schutzfähigkeit der vorliegend angemeldeten Marke. Denn durch die Verbindung mit dem Wort "Aktiv" erhalte der Bestandteil "Duo" eine eindeutig beschreibende Bedeutung, nämlich "doppelt hochwirksame Tabs". Auch aus den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs Mitt. 2004, 28 - Doublemint und MarkenR 2004, 116 - Waschmittelflasche ergebe sich nichts Gegenteiliges. Die von der Anmelderin umfangreich dargestellte (positive) Eintragungspraxis des Patentamts und des Harmonisierungsamts seien indiziell heranzuziehen. Stelle man dem die in der mündlichen Verhandlung vom 14. September 2004 geäußerte vorläufige Rechtsauffassung des Senats gegenüber, wonach Bedenken gegen die Eintragungsfähigkeit der Marke bestünden, so sei die Praxis und Rechtsprechung unkalkulierbar und nicht mehr nachvollziehbar.

Der Anmelderin sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung "DuoTab" weist nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice).

Wie durch die Binnengroßschreibung schon optisch deutlich wird, setzt sich die Anmeldemarke aus den Bestandteilen "Duo" und "Tab" zusammen. Das Wort "Tab" ist eine inzwischen gängige Kurzform für Tabletten bzw. in Tablettenform gepresstes

Pulver (vgl. die der Anmelderin mitgeteilten Entscheidungszusammenfassungen zu Marken mit dem Bestandteil "TAB"). Diese Bedeutung steht im Hinblick auf die beanspruchten Waren gegenüber den weiteren, von der Anmelderin genannten möglichen Bedeutungen wie "Aufhänger", "Verschluss (Riegel)", "Klappe" oder "Tabulator" eindeutig im Vordergrund.

Ähnlich wie in Wortverbindungen wie "Power-Tabs", "3-Phasen-Tab" usw. wird der Bestandteil "Tab" in der vorliegend angemeldeten Marke durch das vorangestellte Wortelement "Duo" begrifflich näher bestimmt. Dieses Wortelement drückt, wie die Markenstelle abstrahierend richtig dargestellt hat, eine Zweiheit bzw. eine Doppelfunktion aus. So bezeichnen Ausdrücke wie "Duodiode" eine Doppelzweipolröhre (zwei vereinigte Dioden), "Duodrama" ein Drama, in dem zwei Personen auftreten, oder "Duokultur" den Doppelanbau von Kulturpflanzen auf demselben Feldstück (vgl. Duden, Fremdwörterbuch, 5. Aufl.). Ergänzend wird auf verschiedene der Anmelderin mitgeteilte Entscheidungen zu Marken mit dem Bestandteil "Duo" verwiesen. Dementsprechend wird der Verkehr das Markenwort, wenn es ihm als Kennzeichnung der angemeldeten Wasser- und Schwimmbeckenbehandlungs-, -reinigungs- und Desinfektionsmittel begegnet, naheliegend im Sinne einer "Doppel-Tablette", "Zweifach-Tablette" oder "Zweier-Tablette" verstehen, welche die benötigten Wirkstoffe enthält.

Der Verkehr ist inzwischen auch an Tabletten gewöhnt, die eine Mehrheit bzw. ein Mehrfaches der für ihre Wirksamkeit wichtigen Eigenschaften verkörpern. So wird - wie allgemein bekannt ist - in der Werbung häufig für in Tablettenform gepresste Waschmittel, Geschirrspülerreiniger oder Gebissreiniger geworben, die zwei oder drei Wirkstoffe, Phasen oder Wirkungen aufweisen. Auch Markenmeldungen wie "Duo-Aktiv Tabs", "3 Phasen Tabs" oder etwa "TURBO-TABS 2-PHASEN", die Gegenstand von der Anmelderin mitgeteilten Entscheidungen des Bundespatentgerichts waren, geben hierfür ein beredtes Beispiel. Ohne dass es entscheidungserheblich darauf ankommt, sei angemerkt, dass dieser "Mehrfach"-Aspekt nicht nur durch wörtliche Werbung sondern häufig auch durch unterschiedlich gefärbte Schichten oder Einlagerungen innerhalb der Tabletten hervorgehoben wird, was ebenfalls bereits Gegenstand verschiedener, die Unterscheidungskraft verneinender Entscheidungen war (vgl. etwa HABM Mitt. 1999, 471 - Tabs; EuG MarkenR 01, 418 – Waschmittel-

tablette; EuGH MarkenR 04, 224 – Waschmitteltabs, zuletzt BPatG, 24. Sen., Mitt. 2005, 129 - Waschmitteltablette).

Der durch die Werbung auf zahlreichen Warengeländen, in denen Tabs eingesetzt werden können, an derartige Tabletten bzw. Tabs gewöhnte Verkehr wird in der angemeldeten Marke daher ohne weiteres die Bezeichnung einer solchen "Doppel-" oder "Zweifach"-Tablette sehen. Entgegen der Auffassung der Anmelderin sieht der Senat darin eine unmittelbare Bezeichnung von Merkmalen der Waren. Zwar ist der Anmelderin darin zu folgen, dass die Angabe "DuoTab", ebenso wie etwa "Doppeltablette", "Zweifachtablette" oder "Zweiertablette" offen lässt, was an einem so bezeichneten Tab eigentlich genau doppelt bzw. zweifach vorhanden sein soll. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Marke dem Verkehr nicht als isoliertes Wort entgegentritt, sondern als Kennzeichnung für die jeweils beanspruchten Waren. Diese Waren sollen, wie schon aus den bloßen Warenbezeichnungen hervorgeht, naturgemäß bestimmte im Vordergrund stehende wesentliche Funktionen erfüllen, hier etwa (zusammengefasst) die Behandlung, Aufbereitung, Reinigung und Desinfektion insbesondere von (Schwimmbad-) Wasser. Für den Verkehr liegt es daher auf der Hand, dass die mit "Duo-" ausgedrückte Zweiheit ohne ergänzende anderslautende Hinweise in Zusammenhang mit einer dieser Hauptfunktionen stehen wird. Ob "Duo-Tab" dann als Tab mit zwei Wirkstoffen und/oder mit zwei Wirkungen (z.B. Reinigung und Desinfektion) und/oder als Tab mit zwei Anwendungs- bzw. Wirkungsphasen verstanden wird (dies sind bei Tabs die naheliegendsten Interpretationsmöglichkeiten), ändert dann nichts mehr am rein beschreibenden Charakter der Anmeldemarke. Denn zum einen hängen die o.g. Aspekte der Wirkstoffe, Wirkungen und Wirkungsphasen ohnehin technisch so eng zusammen, dass sie auch begrifflich geradezu ineinander übergehen können, zum anderen kann ein Wortzeichen nach den Grundsätzen der Entscheidung EuGH GRUR 2004, 146 - Doublemint von der Eintragung ausgeschlossen sein, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Als Angabe mit einem im Vordergrund stehenden beschreibenden Charakter fehlt der Anmeldemarke daher jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Demgegenüber vermögen auch die zahlreichen Hinweise der Anmelderin auf Eintragungen von nach ihrer Auffassung vergleichbaren Marken keine andere Beurteilung zu rechtfertigen. Soweit es sich um Zahlwörter, wie "UNO", "Zwo", "ONE" usw. ohne weiteren Zusatz handelt, fehlt ein nachgestelltes Grundwort. Insbesondere das alleinstehende Markenwort "Duo", das für Nahrungsmittel (im weiteren Sinn) eingetragen ist, kann durchaus nähere gedankliche Überlegungen über Sinn oder Art einer etwaigen Merkmalsbeschreibung erforderlich machen. Andererseits erscheinen dem Senat andere von der Anmelderin genannte Voreintragungen durchaus problematisch, was ohne die hier nicht mögliche Begutachtung des Verlaufs des Anmeldeverfahrens jedoch nur als grobe Einschätzung verstanden werden darf. Dies betrifft vor allem Eintragungen von Marken wie "DUOPACK" (für verschiedene Nahrungsmittel), "DUOCLEAN" (für Entkalkungsmittel, Reinigungsmittel), "DUO-ACTIVE" (für pharmazeutische Erzeugnisse, Waren der Gesundheitspflege, Druckereierzeugnisse, Verpackungsmaterial), "DUOVITAL" (für Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel) sowie "MULTI-TABS" (für pharmazeutische Erzeugnisse, Nahrungsergänzungsmittel, verschiedene Nahrungs- und Genussmittel). Derartige Voreintragungen können, worauf die Anmelderin zu Recht hinweist, die Beurteilung der Erfolgsaussichten von Anmeldeverfahren durchaus erschweren.

Selbst wenn man aber zugunsten der Anmelderin die o.g. Voreintragungen, seien es Gemeinschafts- oder nationale Marken, insbesondere die Gemeinschaftsmarke 989 202 – DUOTABS für Reinigungs-, Bleich- und Spülmittel, indiziell mit berücksichtigt (vgl. allerdings EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor, wonach die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke ähnlichen Marke in einem anderen Mitgliedstaat keinen Einfluss auf die Prüfung des Vorliegens von Eintragungshindernissen hat), so muss der Senat mindestens ebenso auch die Rechtsprechung anderer Senate des Bundespatentgerichts mit berücksichtigen. Insoweit hat der 24. Senat in seiner Zuständigkeit für die Warenklasse 3 (u.A. Wasch-, Bleich-, Putzmittel) mehrfach Markenmeldungen zurückgewiesen, die aus dem Wort "TAB" bzw. "TABS" und einer vorangestellten, jeweils den Tab beschreibende Angabe, zusammengesetzt sind. Soweit die Anmelderin meint, diese Entscheidungen weitgehend als nicht vergleichbar vernachlässigen zu können, weil in Marken wie "3 Phasen Tabs" oder "Duo-Aktiv Tabs" wesentlich eindeutiger Merkmalsbezeichnungen vorhanden seien, und die Marken "TURBO-TABS", "TURBO TABS 2-Phasen", "Powertabs", "Supratabs" mit

"Turbo", "Power" und "Supra" jeweils eindeutig beschreibende Bestandteile aufweisen, ist dem entgegenzuhalten, dass die vorliegend angemeldete Marke "DuoTab" zwar nicht so konkret bzw. "detailliert" Merkmale der Waren bezeichnet, wie etwa "Duo-Aktiv Tabs", dennoch ebenso vom Verkehr ohne analysierende Betrachtungsweise als Merkmalsbeschreibung aufgefasst wird, mag sie auch etwas ungenauer bzw. oberbegrifflicher wirken (s.o.).

Nach alledem ist die angemeldete Marke von Haus aus jedenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nachdem die Anmelderin mitgeteilt hat, dass sie vom Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG absehen wird, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Winkler

Richterin Dr. Hock ist
durch Urlaub verhindert
zu unterschreiben.

Kätker

Winkler

CI