



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 521/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 054 065.9

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2011 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen, chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Schifffahrts-, Vermessungsapparate und -instrumente; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Telekommunikation; Veranstaltung von Reisen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister angemeldet ist

PHARMA-MALL

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 5, 7, 9, 35, 38, 39, 41, 42 und 45, nämlich für:

„chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen, chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; Maschinen für die pharmazeutische und chemische Industrie und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen

solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Telekommunikation; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung“.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 16. Februar 2011 zurückgewiesen, da ihr jegliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und außerdem an der Bezeichnung ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe. Da der Markenbestandteil „PHARMA“ ein Wortbildungselement mit der Bedeutung „Arzneimittel“ sei und der englische Begriff „MALL“ für „Einkaufszentrum“ (auch im Internet) stehe, sei das angemeldete Zeichen bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein für die angesprochenen Verkehrskreise verständlicher, beschreibender Hinweis auf ein Einkaufszentrum für Arzneimittel. Das Zeichen weise erkennbar darauf hin, dass diese Waren und Dienstleistungen mittels eines Einkaufszentrums (auch online) angeboten und vertrieben / erbracht würden, das sich auf den Vertrieb von Waren / das Angebot von Dienstleistungen für den und auf dem Arzneimittelsektor konzentriere. Die Voreintragung einer Marke

„PHARMAMALL“ (300 55 326) sei nicht geeignet, ein Recht auf Eintragung zu begründen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Eine Begründung ist im Beschwerdeverfahren nicht zu den Akten gelangt. Im Verfahren vor dem Patentamt hat sie im Anschluss an den Beanstandungsbescheid das angemeldete Zeichen für schutzfähig erachtet, weil das Wort „Pharma“ zwar ein Wortbildungselement mit der Bedeutung „Arzneimittel“ sei, jedoch selten in Verbindung mit der Abgabe von Arzneimitteln verwendet werde; vielmehr stehe dieser Begriff im Zusammenhang mit deren Herstellung oder Erforschung. Zudem dürften Arzneimitteln nur über Apotheken vertrieben werden. Auch der Begriff „Mall“ habe sich nicht durchgesetzt, sondern der Begriff „Shopping-Center“. Bei der Anmeldung handele es sich um eine Modifikation ihrer seit 2001 für identische Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke 300 55 326 „PHARMAMALL“.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Zwar ist die Beschwerdeschrift auf einem Briefbogen der M... KGaA, unterschrieben von Rechtsanwalt K..., verfasst, die nicht am Verfahren vor dem Patentamt beteiligt war. Bei verständiger Würdigung der Beschwerdeschrift und der übrigen vorliegenden Unterlagen, insbesondere der Vorakte des Patentamts mit den Angaben im Anmeldeformular, sowie der vorgelegten Vertreter-Vollmacht seitens der Anmelderin für Rechtsanwalt K..., der

auch die Beschwerdeschrift unterschrieben hat, ist indessen davon auszugehen, dass Rechtsanwalt K... die Beschwerde als Vertreter der Anmelderin, der „P... mbH“, eingelegt hat und nicht als Vertreter der M... KGaA; diese ist im Patentamtsverfahren allein als Zustelladresse vermerkt und auch so behandelt worden. Die Beschwerde ist damit von der am Verfahren beteiligten Anmelderin eingelegt worden (vgl. § 66 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

2. Die zulässige Beschwerde ist in der Sache auch im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet; die angemeldete Marke ist insoweit wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 952 - Rn. 9 - Deutschland-Card; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Die maßgeblichen Verkehrskreise definiert

der EuGH als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 m. w. N.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen hergestellt wird (BGH WRP 2010, 1504, 1506 - Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 949, 951 - Rn. 20 - My World; GRUR 2009, 411 - Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen **PHARMA-MALL** für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Wie die Markenstelle im angefochtenen Beschluss bereits zutreffend dargelegt hat, ist der Markenbestandteil **PHARMA** ein von dem griechischen Wort „Pharmakon“ hergeleitetes Wortbildungselement mit der Bedeutung „Arzneimittel“ (vgl. die von der Markenstelle übersendeten Nachweise, u. a. Ausdruck aus dem Roche Lexikon Medizin; vgl. auch Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006, S. 1136). Dies stellt die Anmelderin auch nicht in Abrede. Dass dieser Begriff, wie die Anmelderin meint, vorrangig im Zusammenhang mit der Herstellung oder Erforschung von Arzneimitteln verwendet werde, mag sein, soweit es um Wörter wie

„Pharmaindustrie“ oder „Pharmaunternehmen“ geht (= Industriezweig, der pharmazeutische Produkte herstellt bzw. Unternehmen der pharmazeutischen Industrie, vgl. Wahrig a. a. O. S. 1136), ändert an der Bedeutung dieses Wortbildungselementes aber nichts, das ebenso ohne Bezug zu Herstellung oder Erforschung verwendet wird, wie etwa in dem Wort „Pharmareferent“ (= Vertreter für Arzneimittel, vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Auflage, 2011, S. 1336; vgl. auch BPatG 24 W (pat) 299/04 - PHARMA TREND, veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts).

Wie die Markenstelle weiter zutreffend ausgeführt und belegt hat, ist der Markenbestandteil **MALL** eine in die deutsche Sprache eingegangene englischsprachige Bezeichnung für ein „Einkaufszentrum“, auch für eine „Shopping-Mall“ im Internet bzw. ein virtuelles Einkaufszentrum (vgl. Duden, a. a. O., S. 1151; Wahrig a. a. O., S. 973 f., sowie die von der Markenstelle dazu bereits angeführten Nachweise; vgl. auch BPatG 25 W (pat) 68/01 - TeleMall, veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts); wie allgemein bekannt, hat sich das Internet in vielen Lebensbereichen, insbesondere in der Wirtschaftswelt, für das Angebot von Waren und Dienstleistungen etabliert.

PHARMA-MALL stellt damit eine sprachübliche Begriffskombination aus zwei allgemein geläufigen Begriffen des deutschen Sprachschatzes dar; die Bedeutung der Gesamtbezeichnung erschließt sich mithin dem inländischen Publikum ohne weiteres und ohne Unklarheiten als „Einkaufszentrum (auch im Internet) für Arzneimittel“ bzw. „für den pharmazeutischen Bereich“. Die Bezeichnung **PHARMA-MALL** wird deshalb in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als Sachhinweis bzw. als eine allgemeine Angabe mit beschreibendem Bezug dahin verstanden, dass Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Arzneimitteln - auch für Apotheken - über ein Einkaufszentrum (auch im Internet) angeboten und erbracht werden, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis. In diesem Sinn fehlt dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft für alle Waren und

Dienstleistungen, die naheliegender Weise von einer solchen Betriebsstätte angeboten werden, nämlich für:

„chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, Zwecke; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; Maschinen für die pharmazeutische und chemische Industrie und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); wissenschaftliche, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Werbung; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren“.

Die Schutzfähigkeit des Zeichens insoweit ergibt sich auch nicht unter Berücksichtigung der von der Anmelderin angeführten Voreintragung der Marke „PHARMAMALL“. Die höchstrichterliche Rechtsprechung sowohl des Bundesgerichtshofes als auch des Europäischen Gerichtshofes geht davon aus, dass die Schutzfähigkeit einer neu angemeldeten Marke bezogen auf den konkreten Einzelfall und ausschließlich anhand der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen ist, die insoweit keinen Ermessensspielraum vorsehen; einer vorgängigen Amtspraxis kommt damit keine entscheidende Bedeutung zu (BGH GRUR 2008, 1093, 1095, Nr. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; EuGH MarkenR 2009, 478, 484, Rn. 57 - American Clothing/HABM, jeweils m. w. N.; BGH GRUR 2011, 230, - Rn. 10, 12 - SUPERgirl).

Die Marke kann damit im genannten Umfang ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke ist insoweit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Hinsichtlich der im Beschlusstenor genannten Waren und Dienstleistungen ist die Beschwerde indessen begründet.

Für diese Produkte und Dienstleistungen können ein sachlicher Bezug zur angemeldeten Marke und damit Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden. Insoweit ist der Beschluss der Markenstelle daher aufzuheben.

Hacker

Winter

Hartlieb

CI