



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 535/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 103 662.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des DPMA vom 7. März 2018 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

MEDICO TOUCH

ist am 7. April 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren der Klasse 9 angemeldet worden

Computersoftware, Computerhardware, Datenerfassungs- und Integrationssoftware für die Verwaltung, Speicherung, Analyse, Wartung, Verarbeitung, Strukturierung, Überprüfung, Erstellung, Bearbeitung, Verteilung, Kommunikation, Organisation, Austausch, Referenzierung, Überwachung und Integration von Gesundheitsinformationen und zugehörige Benutzerhandbücher, die als Einheit damit verkauft werden; alle vorstehend genannten Waren für die Benutzung im Bereich des Gesundheitswesens.

Mit Beschluss vom 7. März 2018 hat die Markenstelle für Klasse 9 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung für alle angemeldeten Waren zurückgewiesen.

Der Eintragung der angemeldeten Wortmarke würde das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen.

Die angemeldete Marke bedeute als Kombination eines italienischen und englischen Begriffs „Medizinischer Kontakt“ oder „medizinische Berührung“. Bei der Anwendung der Waren sei es möglich, eine medizinische Verbindung, eine Berührung und einen Kontakt herzustellen. Die beanspruchten Waren stünden in Bezug zur Medizin. Denn die Computersoftware, -hardware und die Datenerfassungs- und Integrationssoftware könnten darauf gerichtet sein, einen medizinischen Kontakt herbeizuführen, sodass die Bestimmung und Funktionsweise der Waren beschrieben werde. Auch wenn die Bezeichnung fremdsprachig sei, werde sie nur als Sachangabe verstanden. Angesichts der visuellen Ähnlichkeit mit „medizinisch“ werde „MEDICO“ ebenso wie das englische Wort „TOUCH“, das durch die Verwendung in Liedtexten oder durch das Fachwort „Touchscreen“ verständlich sei, von dem angesprochenen inländischen Publikum und vom Fachverkehr, an den sich die Waren richten, als Sachhinweis verstanden.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verweise, rechtfertige dies keine andere Beurteilung, da jede Anmeldung einer eigenen strengen Prüfung unterliege, die auch vollständig sein müsse. Voreintragungen ähnlicher Marken würden keinen Eintragsanspruch begründen. Soweit es um die Eintragung der Marke 290 76 95 MEDICO-PHARM gehe, handele es sich um eine Eintragung aus dem Jahr 1995. Damals hätten die Ermittlungsmöglichkeiten der Markenstelle noch nicht das Internet umfasst.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Bezeichnung „MEDICO TOUCH“ sei weder unter Berücksichtigung der konkreten Art und sprachlichen Herkunft der einzelnen Bestandteile noch in der konkreten Zusammenstellung eine beschreibende Angabe, wobei die Markenstelle Gegenteiliges auch nicht belegt habe. Die Anmelderin habe schon Zweifel an dem von der Markenstelle behaupteten Verkehrsverständnis der angemeldeten Bezeichnung als „medizinische Berührung“, „medizinischer Kontakt“. MEDICO sei weder ein Wort der deutschen Sprache, noch als solches in die deutsche Sprache übernommen worden. Es sei in der Schreibweise médico das spanische oder portugiesische Wort für Arzt oder in der italienischen Sprache für Arzt

oder medizinisch. Zwar mag das englische Wort „Touch“ auch die Bedeutung von Kontakt haben, die inländischen Verkehrskreise würden durch den Kontext mit dem allgemein gebräuchlichen Wort „Touchscreen“ dem Wort eher die Bedeutung von „berühren“ zuordnen. Die Gesamtbezeichnung „MEDICO TOUCH“ werde ausschließlich markenmäßig und kennzeichnend verwendet. Unklar sei bereits, welcher Zusammenhang bei der „Anwendung“ der angemeldeten Waren mit einem medizinischen Kontakt oder einer medizinischen Berührung bestehe. Es seien mehrere gedanklicher Schritte erforderlich, um einen beschreibenden Inhalt des angemeldeten Zeichens zu ermitteln, ein solcher läge jedenfalls nicht deutlich und unmissverständlich auf der Hand. Die vorliegende Kombination aus einem romanisch-sprachigen und einem englischen Wort sei als sachlich-beschreibende Angabe in Deutschland ungewöhnlich und wirke untypisch. Die Markenstelle habe nicht festgestellt, dass MEDICO TOUCH eine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage der deutschen oder einer im Inland bekannten Fremdsprache sei, ebenso wenig habe sich die Bezeichnung im Inland zu einer gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt. Der angemeldeten Marke sei daher weder die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen, noch handle es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Schließlich verweist die Anmelderin auf die aus ihrer Sicht vergleichbaren Eintragungen der deutschen Wortmarken „medico“ für Software und Datenverarbeitungsprogramme aus dem Jahr 2012 (DE 30 2010 014 716) bzw. auf die Eintragung von „MEDICO“ (DE 3 940 2732) und „MEDICO PHARM“ (DE 2 907 695).

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle stehen der angemeldeten Wortmarke „MEDICO TOUCH“ für die beanspruchten Waren der Klasse 9 keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10

– Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse).

Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 –TOOOR!).

Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Bezeichnung „MEDICO TOUCH“ in dem einschlägigen Produktbereich der Klasse 9 einen naheliegenden sachlich beschreibenden Bezug aufweist, fehlen. Denn die angemeldete Bezeichnung enthält weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch besitzt sie einen hinreichend engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Waren.

Bei dem Wort „MEDICO“ handelt es sich um ein ursprünglich aus dem Lateinischen stammendes im englischen oder italienischen, spanischen und portugiesischen Wortschatz (bei letzteren versehen mit einem Akut-Akzent über dem Buchstaben e: médico) gebräuchliches Wort für „Mediziner, ärztlich oder Arzt (vgl. hierzu de.wiktionary.org bzw. de.pons.com).

Bei „TOUCH“ handelt es sich um ein ursprünglich englisches Wort, das als Substantiv unter anderem für „Tasten, Berührung, Kontakt, Gefühl“ und als Verb unter anderem für „berühren, anfassen, anrühren, stoßen an“ steht (vgl. de.pons.com) und im Sinn von „Hauch, Anflug, Anstrich“ Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat (vgl. DUDEN Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013). Dadurch

und angesichts der im Zusammenhang mit den aus dem IT-Bereich stammenden gebräuchlichen Begriffe des Touchpad „für eine EDV-Fläche, auf der man durch Berührung mit dem Finger (anstelle einer Maus) Steuerungsbefehle erzeugt“ oder des Touchscreen, einem „Computerbildschirm, der auf Antippen mit dem Finger oder Ähnlichem reagiert“ (vgl. die Definitionen aus DUDEN Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013) ist die Bezeichnung den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres geläufig. Die Wortzusammenstellung „MEDICO TOUCH“ kann dementsprechend im Sinne von „Arzt/Mediziner/ärztliche Berührung/Kontakt/Gespür“ bzw. „berühren/anfassen“ verstanden werden.

Dies gilt insbesondere auch für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise. Dabei handelt es sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren überwiegend um Fachkreise, nämlich die im Gesundheitsbereich (in Arztpraxen, Krankenhäusern, Apotheken tätige Personen) tätigen Personen. Der Umstand, dass dieser Personenkreis mit der angemeldeten Wortfolge irgendeinen Zusammenhang mit „Medizin“ und „Berührung“ herstellen kann, reicht aber für sich genommen nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzfähigkeit abzusprechen, da ein derartiges beschreibendes Verkehrsverständnis bei allen sprechenden (schutzfähigen) Marken gegeben ist. Entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftsbezeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 16 – Link economy). Davon ist bei der Zusammenstellung des Wortes „MEDICO“ und dem Begriff „TOUCH“ aber nicht auszugehen.

Durch die Verbindung entsteht eine eher ungewöhnliche und eigenartige Wortkombination, die aus sich heraus originell erscheint und einen relativ großen Interpretationsspielraum eröffnet. Denn soweit mit dem Begriff „MEDICO TOUCH“ auf die „medizinische Berührung“ im Sinn einer abstrakten „Berührung“ also eines Bezugs zu dem Bereich der Medizin hingewiesen werden soll, ist weder die konkrete Zusammenstellung mit „Medico“ grammatikalisch korrekt (anders als medical),

noch die Verwendung des Wortes „Touch“ in dieser Weise gebräuchlich oder ohne weiteres verständlich.

Die Zusammenstellung von „TOUCH“ mit dem Wort „MEDICO“ wirkt auch nicht wie ein der (medizinischen) Fachsprache entnommener oder an entsprechende Wörter angelehnter Fachbegriff.

Selbst wenn aber von einem Verständnis ausgegangen wird, bei dem die Bestandteile aufeinander bezogen als ärztlicher/medizinischer Touch/ärztliche Berührung verstanden werden, fehlt es vorliegend an einem ausreichenden sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren. Zwar kann es eine Computersoftware, Computerhardware oder Datenerfassungssoftware geben, die eine Berührung simuliert oder Berührungseffekte hervorruft oder steuert, insoweit erweist sich die angemeldete Bezeichnung „MEDICO TOUCH“ aber als interpretationsbedürftig. Denn es bleibt unklar, was der „ärztliche/medizinische Touch“ sein soll und vor allem worin dieser besteht. Auch im Zusammenhang mit der Datenerfassungs- und Integrationssoftware für die Verwaltung, Speicherung, Analyse, Wartung, Verarbeitung, Strukturierung, Überprüfung, Erstellung, Bearbeitung, Verteilung, Kommunikation, Organisation, Austausch, Referenzierung, Überwachung und Integration von Gesundheitsinformationen und zugehörige Benutzerhandbücher bleibt offen, in welchem Zusammenhang mit diesen ein konkreter medizinischer oder ärztlicher Touch bzw. ein Kontakt oder eine Berührung bestehen soll. Schließlich könnte die angemeldete Wortfolge insbesondere im Zusammenhang mit „Computerhardware“ auch dahingehend interpretiert werden, dass berührungsempfindliche medizinische Geräte (wie z. B. Touchscreens) damit bezeichnet werden sollen. Aber auch für eine solche Schlussfolgerung bedarf es mehrerer und zudem analysierender Gedankenschritte, was für die Bejahung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nicht ausreicht. Insgesamt hat die Wortfolge „MEDICO TOUCH“ im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren keinen unmittelbaren und ohne weiteres aus sich heraus verständlichen Sinngehalt, so dass der angemeldeten Marke letztlich nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortfolge „MEDICO TOUCH“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen