



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 516/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 113 397.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. November 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Buchstabenkombination

MVZ-Navigator

ist am 22. Dezember 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Ware der Klasse 9

Software

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die unter der Nummer 30 2017 113 397.2 geführte Anmeldung mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 13. November 2018 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung sprachüblich gebildet sei und aus den Elementen „MVZ“ und „Navigator“ bestehe. Die Buchstabenfolge „MVZ“ bedeute „Medizinisches Versorgungszentrum“ und werde in dieser Form von bereits bestehenden Medizinischen Versorgungszentren als Sachhinweis benutzt. Der Begriff „Navigator“ bezeichne ursprüng-

lich das für die Navigation verantwortliche Mitglied einer Flugzeug- oder Schiffsbesatzung und werde im übertragenen Sinne als Synonym für die Begriffe „Wegweiser, Helfer, Leitfaden oder Index“ verwendet. Damit werde der angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit der beanspruchten Ware unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte dahingehend verstehen, dass die so bezeichnete Software die Funktion eines Wegweisers für ein Medizinisches Versorgungszentrum haben könne. Auch der Umstand, dass die angemeldete Bezeichnung möglicherweise eine Wortneuschöpfung der Anmelderin sei, führe nicht zur Schutzfähigkeit der Bezeichnung, da diese unmittelbar verständlich und deshalb zur Beschreibung der beanspruchten Waren geeignet sei. Weiterhin sei die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens keine Ermessensfrage, sondern eine Rechtsfrage, so dass sich die Anmelderin nicht auf vermeintlich vergleichbare bzw. ähnliche Markeneintragungen berufen könne.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Entgegen der Auffassung der Markenstelle komme dem angemeldeten Zeichen im Zusammenhang mit „Software“ keine beschreibende Bedeutung zu. Die Markenstelle habe die angemeldete Bezeichnung zu Unrecht einer analysierenden Betrachtung unterzogen. Der Verkehr nehme jedoch Marken stets in ihrer Gesamtheit wahr, weshalb er die angemeldete Bezeichnung nicht in dem Sinne verstehen werde, den die Markenstelle unterstelle. Selbst wenn man der Betrachtung der Markenstelle folgen wollte, bedürfe es mehrerer gedanklicher Schritte, um zu einem Verständnis im Sinne von „Wegweiser für ein medizinisches Versorgungszentrum“ zu gelangen. Der Markenbestandteil „MVZ“ könne als Abkürzung verstanden nicht ohne weiteres einer einzigen, konkreten Sachbezeichnung zugeordnet werden, da er nicht nur „Medizinisches Versorgungszentrum“ bedeuten könne, sondern auch „Mindestverpflichtungszeit“, „Mindestverzehr“ oder „Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit“. Darüber hinaus könne weder den beanspruchten Waren noch dem zweiten Markenbestandteil „Navigator“ ein konkreter Hinweis entnommen werden, der eine Auslegung im Sinne von „Medizinisches Versorgungszentrum“ nahelegen könnte.

Denn ein „Navigator“ sei für die Navigation auf einem Schiff oder einem Flugzeug verantwortlich. Andere sprachübliche Bedeutungen des Wortes „Navigator“ habe die Markenstelle dagegen nicht belegen können. Dementsprechend werde der Begriff „Navigator“ - auch in Verbindung mit der Buchstabenfolge „MVZ“ - nicht im Sinne von „Wegweiser, Helfer, Leitfaden oder Index“ verstanden. Darüber hinaus sei der Begriff „Navigator“ selbst dann nicht zur Beschreibung der beanspruchten Waren geeignet, wenn man ihn unzutreffend in diesem Sinne verstehen wolle. Weiterhin sei die angemeldete Bezeichnung interpretationsbedürftig, selbst wenn die einzelnen Bestandteile im Sinne von „Medizinisches Versorgungszentrum“ bzw. „Wegweiser, Helfer, Leitfaden oder Index“ aufgefasst werden könnten. Ein „Wegweiser“ für ein Medizinisches Versorgungszentrum könne auch ein Beschilderungssystem oder ein Gebäudeplan sein. Soweit ein „Navigator“ auch ein „Helfer“ oder ein „Leitfaden“ sein könne, könne die Gesamtbezeichnung auch eine Broschüre mit Ansprechpartnern, Tipps und grundlegenden Informationen bezeichnen. Dagegen vermittele die angemeldete Bezeichnung gerade keinen Hinweis darauf, dass es sich um ein Softwareprodukt handle. Unabhängig davon sei eine Begriffsbildung, bei der eine Buchstabenkombination mit einem Bindestrich mit einem ausgeschriebenen Wort zusammengefügt werde, im deutschen Sprachgebrauch unüblich. Schon aus diesem Grund könne dem angemeldeten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Weiterhin seien bereits zahlreiche, sehr ähnliche Marken vom DPMA eingetragen worden.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. November 2018 aufzuheben.

Die Anmelderin hat ihren ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach Übersendung der Terminladung mit Schriftsatz vom

9. Oktober 2019 zurückgenommen und ohne weiteren Vortrag in der Sache Entscheidung im schriftlichen Verfahren beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den der Anmelderin mit der Ladung vom 1. Oktober 2019 erteilten rechtlichen Hinweis nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wort-/Buchstabenkombination „MVZ-Navigator“ als Marke steht für die Ware der Klasse 9 „Software“ das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor). Unterscheidungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der

Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops) bzw. die für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.).

Zunächst kann auf die nach Auffassung des Senats weitgehend zutreffenden Ausführungen der Markenstelle für Klasse 9 im Beschluss vom 13. November 2018 verwiesen werden. Die Buchstabenfolge „MVZ“ ist eine gebräuchliche Abkürzung für „Medizinisches Versorgungszentrum“. Ein Medizinisches Versorgungszentrum ist eine Einrichtung, in der Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen unter einem Dach tätig sind, wobei diese Ärzte – anders als im Rahmen einer Gemeinschaftspraxis – in der Regel Angestellte des Medizinischen Versorgungszentrums sind. Im Gegensatz zu einem Krankenhaus erfolgen die Behandlungen in einem Medizinischen Versorgungszentrum meist ambulant. Die Einrichtung Medizinischer Versorgungszentren geht wesentlich auf das Vorbild der Polikliniken der Deutschen Demokratischen Republik zurück und erfolgte in der wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland seit dem Jahr 2003 mit einer Änderung des Sozialgesetzbuches (vgl. § 95 SGB V – auf die weiteren Rechercheunterlagen des Senats, die der Anmelderin mit der Ladung vom 1. Oktober 2019 übersandt worden sind, wird Bezug genommen). Der Fachbegriff „Medizinisches Versorgungszentrum“ wird sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in der Fachsprache häufig mit dem Akronym „MVZ“ abgekürzt. Darüber hinaus ist die Abkürzung „MVZ“ im Sinne von „Medizinisches Versorgungszentrum“ auch in der Softwarebranche gebräuchlich. Es gibt bereits eine Vielzahl von Softwareprodukten, die spezifisch für den Einsatz in einem Medizinischen Versorgungszentrum bestimmt sind. In diesem Zusammenhang ist

auch die Bezeichnung „MVZ-Software“ gebräuchlich (auf die Rechercheunterlagen des Senats gemäß Anlagen 5 – 12 zur Ladungsverfügung wird Bezug genommen). Der weitere Zeichenbestandteil „Navigator“ wird über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus im allgemeinen Sprachgebrauch auch im Sinne von „Wegweiser“ oder „Leitfaden“ benutzt. Im Bereich der Software ist der Begriff „Navigator“ nicht nur im Zusammenhang mit klassischer „Navigationssoftware“ gebräuchlich, sondern bezeichnet auch solche Produkte, die dem Nutzer dabei helfen sollen, sich auf einer Webseite oder innerhalb einer bestimmten Softwareanwendung zurechtzufinden. Weiterhin gibt es zahlreiche Softwareprodukte, die nicht spezifisch für das „Navigieren“ auf einer bestimmten Website bestimmt sind, sondern die den Nutzer über die unterschiedlichsten Aspekte einer bestimmten Thematik aufklären und insoweit eine Orientierungshilfe bieten sollen (auf die Rechercheunterlagen des Senats gemäß Anlagen 13 – 21 der Ladungsverfügung wird Bezug genommen). Auch wenn die in den Anlagen genannten Bezeichnungen bzw. Begriffskombinationen teilweise auch markenmäßig benutzt werden, verdeutlichen die Rechercheergebnisse in hinreichender Weise, dass der Verkehr das Wort „Navigator“ im Zusammenhang mit Software grundsätzlich sachbeschreibend im Sinne einer Orientierungshilfe versteht.

Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit im Zusammenhang mit der beanspruchten Ware „Software“ ohne weiteres Nachdenken sachbeschreibend im Sinne einer „elektronischen Orientierungshilfe für Medizinische Versorgungszentren“ verstehen. Eine solche Orientierungshilfe kann beispielsweise Patienten umfassend informieren und bei der Suche nach einem für sie geeigneten Medizinischen Versorgungszentrum unterstützen. Ebenso kann die angemeldete Bezeichnung als Sachhinweis auf ein Softwareprodukt verstanden werden (etwa in Form einer App), das Patienten im Sinne einer Navigationssoftware durch das Gebäude eines Medizinischen Versorgungszentrums leitet und beispielsweise dazu auffordert, sich vom Wartezimmer in

den Röntgenbereich zu begeben. Damit stellt die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit der beanspruchten Ware „Software“ eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe dar.

Der Umstand, dass ein „MVZ-Navigator“ sowohl ein körperlicher Gegenstand sein kann (wie z.B. ein Wegweiser oder eine Broschüre), als auch ein Softwareprodukt, und dass der angesprochene Verkehr der Bezeichnung „MVZ-Navigator“ für sich allein betrachtet nicht entnehmen kann, ob es sich um ein Softwareprodukt oder einen körperlichen Gegenstand handelt, führt nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung. Denn es ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft unerheblich, ob der angesprochene Verkehr aufgrund seines Verständnisses des betreffenden Zeichens abstrakt und für sich betrachtet auf die beanspruchten Waren schließen kann oder nicht. Vielmehr ist die Schutzfähigkeit eines Zeichens stets im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen, wobei es bei beanspruchten Oberbegriffen zur Verneinung der Unterscheidungskraft bzw. der Bejahung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausreicht, wenn das Schutzhindernis für ein unter den Oberbegriff fallendes Spezialprodukt eingreift. Dies ist nach Auffassung des Senats bei den im vorstehenden Absatz beschriebenen Softwareprodukten offensichtlich der Fall. Darüber hinaus gibt auch der Umstand, dass die Buchstabenfolge „MVZ“ abstrakt und für sich betrachtet auch als Abkürzung für die Begriffe „Mindestverpflichtungszeit“, „Mindestverzehr“, „Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit“ oder anderes stehen kann, zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Denn im Zusammenhang mit im vorstehenden Sinne beschriebenen „einschlägigen“ und unter den Oberbegriff fallenden Softwareprodukten ist ein anderes Verständnis als „Orientierungshilfe für ein Medizinisches Versorgungszentrum“ fernliegend.

Dem Vorbringen der Anmelderin, dass die Kombination von Buchstabenfolgen oder Akronymen mit ganzen Wörtern, jeweils verbunden durch einen Bindestrich, in der deutschen Sprache ungewöhnlich sei, kann nicht gefolgt werden. Entsprechende

Wort-/Buchstabenkombinationen sind vielmehr allgemein gebräuchlich. Sie werden in der Fachsprache und im allgemeinen Sprachgebrauch in den verschiedensten Zusammenhängen benutzt und ohne weiteres verstanden (z.B. BMW-Niederlassung, KFZ-Zulassungsstelle, WM-Ticket, UKW-Radio, ARD-Korrespondent, Pkw-Maut). Insbesondere ist auch die Wort-/Buchstabenkombination „MVZ-Software“ bereits gebräuchlich und bereitet dem Verkehr keinerlei Verständnisschwierigkeiten. Darüber hinaus können entsprechende Gesamtbegriffe mit oder ohne Bindestrich geschrieben werden, ohne dass sich im Hinblick auf das Verkehrsverständnis dadurch relevante Unterschiede ergeben, zumal sich die unterschiedlichen Schreibweisen klanglich nicht auswirken. Insoweit kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angemeldete Bezeichnung „MVZ-Navigator“ sprachunüblich oder in irgendeiner Art und Weise fantasievoll oder ungewöhnlich gebildet sei.

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linux-werkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 ff. mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

2. Nachdem der angemeldeten Wort-/Buchstabenkombination im Zusammenhang mit der beanspruchten Ware „Software“ die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann die Frage, ob das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit „Software“ auch eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, wobei vorliegend alles dafür spricht, dass die Bezeichnung „MVZ-Navigator“ insoweit auch eine die Art der Ware bezeichnende beschreibende Angabe darstellt.

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Die Anmelderin hat ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2019 ausdrücklich zurückgenommen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten, § 69 Nr. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangeneheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa