

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie weist auf Eintragungen von „TurboClean“ durch das Deutsche Patentamt hin und macht geltend, die angemeldete Bezeichnung sei nicht glatt beschreibend. Der von der Markenstelle angenommene Sinngelalt „besonders sauber“ könne nur mit vielen Analyseschritten erfaßt werden. Zudem sei dies keine Beschaffenheitsangabe von Regel- und Steuergeräten, Wasserleitungsgeräten oder sanitären Anlagen. Besonders sauber sei vielmehr der Zustand, der sich als Ergebnis intensiven Putzens und Reinigens einstelle. Es handele sich bei „TURBOCLEAN“ um eine Wortneuschöpfung, die im deutschen Sprachgebrauch nicht üblich sei.

Auf Hinweis des Senats hat die Anmelderin erklärt, daß sie endgültig auf die im Warenverzeichnis vom 24. Mai 1995 gestrichenen beiden Warenoberbegriffe verzichte. Zur Konkretisierung der sowohl in Klasse 9 als auch Klasse 11 aufgeführten „Solaranlagen“ hat sie vorgetragen, die Anlagen der Klasse 9 betreffen elektrische Zellen, der Klasse 11 Anlagen zur Warmwassererzeugung.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 66 Abs. 2 und 5 MarkenG), in der Sache hat sie insoweit Erfolg, als das Verfahren unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen wird.

Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Einen derartigen Mangel stellt der Verstoß gegen die Begründungspflicht dar (vgl. *Schulte*, PatG, 5. Aufl., § 79 Rdn. 11). Ein Begründungsmangel ist gegeben, wenn aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht zu ersehen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgeblich waren, was auch dann der Fall sein kann, wenn die niedergelegten Gründe unverständlich sind (BGH GRUR 1989, 425 - Superplanar). Verständlich ist eine Begründung nur, wenn sie die Nachprüfung durch die Beteiligten und durch das Bundespatentgericht ermöglicht und sich auf alle entscheidungserheblichen Punkte tatsächlicher und rechtlicher Art erstreckt (*Schulte*, a.a.O., § 47 Rdn. 16; BGH PMZ 1963, 343, 346 - Warmpressen; BPatG 15, 57, 61).

Mithin liegt ein Begründungsmangel vor, da der angefochtene Beschluß keine nachprüfbare Begründung enthält, inwieweit „TURBOCLEAN“ in bezug auf die jeweiligen Waren beschreibenden Charakter hat. Hierbei ist bereits zu bemängeln, daß der Entscheidung der Markenstelle kein hinreichend präzises und endgültig festliegendes Warenverzeichnis zugrunde lag. Es handelte sich lediglich um „Vorschläge“, wobei überdies der Begriff der „Solaranlagen“ sowohl der Klasse 9 als auch der Klasse 11 zugeordnet wurde, ohne daß ersichtlich ist, inwieweit hier Unterschiede (die auch für die Beurteilung eines eventuell beschreibenden Charakters der Bezeichnung maßgeblich sein können) gegeben sind.

Aus der angefochtenen Entscheidung im Ganzen ist nicht nachprüfbar ersichtlich, inwieweit sich „TURBOCLEAN“ in Verbindung mit den jeweiligen Waren als beschreibend darstellt. Nachdem die Markenstelle im Beanstandungsbescheid zunächst nur davon ausgegangen war, daß „TURBOCLEAN“ einen sachlichen Hinweis auf besonders saubere Produkte enthalte, während der Prüfer in dem angefochtenen Beschluß auch einen Sachhinweis auf besonders (effektiv) sauberzuhaltende Produkte zugrunde gelegt hat, hätte es einer näheren Auseinandersetzung mit der Frage bedurft, warum die angemeldete Bezeichnung gerade für die jeweilige Ware beschreibenden Charakter hat, weil sie entweder für Sauberkeit sorgt oder/und diese Ware effektiv sauberzuhalten ist. Hierzu hätte insbesondere wegen des allgemeinen, für den Senat nicht ohne weiteres in seiner Funktion nachvollziehbaren Begriffs der „Solaranlagen“ Veranlassung bestanden, nachdem die Anmelderin eine Zuordnung sowohl zu Klasse 9 als auch Klasse 11 vorgeschlagen hatte. Aber auch für andere Produkte wie z.B. „Programme zur Betätigung von Wasserleitungsgeräten und sanitären Anlagen“ war zu begründen, weshalb „TURBOCLEAN“ einen beschreibenden Hinweis auf eine saubere Wirkung oder eine effektive Sauberhaltung enthalten soll. Stattdessen hat die Markenstelle in dem angefochte-

nen Beschluß ohne nähere Differenzierung pauschal und ohne tatsächliche Darlegungen ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung stelle für alle Waren einen Sachhinweis darauf dar, daß diese besonders effektiv sauber zu halten seien. Einer genauen Prüfung im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren hätte es umso mehr bedurft, als das Deutsche Patentamt bereits „TurboClean“-Marken für bestimmte Waren eingetragen hat.

Damit hat die aus dem angefochtenen Beschluß ersichtliche Begründung lediglich einen summarischen Charakter, ohne die Mindestanforderungen an eine nachprüfbare Begründung erfüllen zu können. Demgemäß leidet das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Verfahrensmangel. Der Senat hielt eine Zurückverweisung an das Deutsche Patentamt für geboten, da es einmal der Festlegung des Warenverzeichnisses und ferner zur Klärung der Frage, inwieweit „TURBOCLEAN“ in Verbindung mit den jeweiligen Waren beschreibenden Charakter hat, insbesondere im Hinblick auf technisch nicht genau definierte Warenbegriffe wie „Solaranlagen“ eingehender Feststellungen bedarf, deren Nachholung der Senat im Beschwerdeverfahren nicht für zweckmäßig erachtete.

Mitgeteilt von Richtern des Bundespatentgerichts

MarkenG § 9 Abs. 2, Nr. 2, 3 - fehlende Kennzeichnungskraft der Silbenfolge „Medi“

1. Verbrauchtheit und mangelnde Eignung als Serienzeichenstamm von „Medi“

2. Keine (klangliche) Verwechselbarkeit zwischen Medidress und Medinette, auch wegen ohne weiteres faßbarem Sinn von „Dress“ im jüngeren Zeichen. (Nichtamtliche Leitsätze)

DPA, Beschl. vom 23. Juli 1996 - G 43 209/25 WZ (rechtskräftig)

Gründe:

Die Erinnerung der Widersprechenden ist gemäß § 64 MarkenG statthaft und auch im übrigen zulässig.

In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Der gegen die für die Waren „Berufsbekleidung, insbesondere für Ärzte und Krankenschwestern“ angemeldete Wort-Marke „Medidress“ gerichtete Widerspruch aus der für die Waren „Berufsbekleidungsstücke für Krankenhauspatienten und -personal, soweit in Klasse 25 enthalten, ausgenommen Strumpfwaren“ eingetragenen Wort-Marke Nr. 1 033 551 „Medinette“ wurde in dem angefochtenen Beschluß zu Recht zurückgewiesen (§§ 152, 158 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Der Erfolg der von der Anmelderin im Erinnerungsverfahren zulässig erhobenen Einrede mangelnder Benutzung (§§ 43 Abs. 1 S. 1, 26 MarkenG) kann dabei dahingestellt bleiben, da nach Auffassung der Erinnerungsprüferin selbst dann, wenn man von den eingetragenen Waren ausgeht und die kollisionsfördernde Wirkung der danach möglichen Warenidentität in Rechnung stellt, eine relevante Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu verneinen ist.

Bei der Beurteilung dessen geht die Erinnerungsprüferin von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, da eine erhöhte Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung der älteren Marke nicht liquide ist (BGH PMZ 1967, 57, 60 - Vitapur). Die Anmelderin hat die Benutzung und damit auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der widersprechenden Marke bestritten. Eine solche ist ferner weder amtsbekannt noch hinreichend belegt. Die von der Widersprechenden lediglich behaupteten, aber nicht nachgewiesenen Umsatzzahlen von 6,7 Mio DM in den Jahren 1989 bis 1993 sind zudem allein ohne Vergleichswerte wenig aussagekräftig und erscheinen, bezogen auf 5 Jahre, nicht derart hoch, um daraus auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft schließen zu können.

Was die Ähnlichkeit der Marken anbelangt, bestimmt sich diese nach dem Gesamteindruck. Im Gesamteindruck aber kommt der Übereinstimmung in dem Anfangsbestandteil „Medi-“ wegen seines stark beschreibenden Anklanges an die Bestimmungsangabe

„N
(„I
M:
ch
ler
ab
un
lic
die
un
wi
ter
sti:
de
kl
kr
au
lisc
Me
sch

we
str
ein
kö

Ve
als
chu
du
lur
rin
Alt
Sta
de:
ter

kla
in
die
„M
„M
CC
bes
hat
nal
ten
hat
sch
Nr
dip
10.
cor
„M
„m
Nr.
wei
ma
„M
unc

trif
kar
che
che

ein:
fall.

An:
Kla

„Medizin“ bzw. „medizinisch“ sowie wegen seiner Verbrauchtheit („Medi“ ist Anfangsbestandteil von insgesamt 111 eingetragenen Marken), trotz seiner an sich hervorgehobenen Stellung am Zeichenanfang, eine geringere bzw. eine mit den übrigen Wortteilen allenfalls gleichwertige kennzeichnungsmäßige Bedeutung zu. Dann aber treten die Abweichungen in den zweiten Worthälften „-nette“ und „-dress“ sowohl im Klang wie im Schriftbild hinreichend deutlich zutage. Phonetisch hebt sich die widersprechende Marke durch die zusätzliche, regelmäßig zumindest mit anklingende Silbe „-te“ und den dadurch veränderten Sprech- und Betonungsrhythmus sowie das gänzlich anders artikulierte Konsonantengerüst der zweiten Worthälfte „-n-tt-“ (gegenüber: „-dr-ss“) – trotz des übereinstimmenden Vokals „e“ – jederzeit vernehmbar von der angemeldeten Marke ab. Bei diesen recht deutlichen Abweichungen im Klang der Wörter, tritt zudem der den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres faßbare Sinn des in der Schreibweise „Dress“ auch in den deutschen allgemeinen Wortschatz eingegangenen englischen Wortes „dress“ (= Kleid, Bekleidung) in der angegriffenen Marke deutlich genug hervor, um Verwechslungen der Marken entscheidend entgegenzuwirken (BGH GRUR 92, 130 – Bally/Ball).

Nachdem die Ähnlichkeit im Schriftbild der Wörter noch weniger ausgeprägt ist als im Klang, ist selbst unter Anlegung eines strengen Maßstabes die Ähnlichkeit der Marken zu gering, um eine relevante Verwechslungsgefahr für das Publikum bejahen zu können.

Zu verneinen ist schließlich auch die Gefahr, daß die Marken im Verkehr wegen der Übereinstimmung in dem Bestandteil „Medi“ als Serienzeichen aufgefaßt und so – trotz der erkennbaren Abweichungen im Gesamteindruck – gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Dieser früher als mittelbare Verwechslungsgefahr bezeichnete Tatbestand, der jetzt, ohne daß jedoch geringere Anforderungen zu stellen wären, unter § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG subsumiert wird, setzt einen (wesens-)gleichen Stammbestandteil voraus, dem besonderer Hinweischarakter gerade auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden zukommt. Letzteres trifft für den fraglichen Zeichenteil „Medi“ nicht zu.

Dem steht zunächst ganz generell sein stark beschreibender Anklang und seine Verbrauchtheit aufgrund zahlreichen Vorkommens in Drittmarken entgegen. Angesichts dessen können auch die für die Widersprechende eingetragenen „Medi“-Marken (Nr. 1 033 753 „Medimask“, Nr. 1 033 755 „Mediplast“, Nr. 1 097 828 u. 1 140 986 „MEDIDRAPE“, Nr. 942 257 „Medivlies“, Nr. 1 099 946 „MEDICOMP“, Nr. 1 086 358 „Medicap“, Nr. 1 033 764 „Medisaft“) den besonderen Hinweischarakter nicht begründen, wobei die u.a. behauptete Eintragung des Zeichens „Medicare“, jedenfalls im nationalen Register, nicht existiert. Außerdem sind die übrigen genannten Marken zum überwiegenden Teil auch zugunsten anderer Inhaber jeweils für Waren mit medizinischem Bezug registerlich geschützt, so Nr. 817 073 „Mediplast“ für Kl. 5, Inh.: Beiersdorf AG; Nr. 803 323 und Nr. 984 118 „Mediplast“ für Kl. 10 u. 9, Inh.: Mediplast AB; Nr. 1 089 289 u. Nr. 2 047 632 „MEDICOMP“ für Kl. 10 u. 9, Inh.: Medicomp GmbH, Nr. 1 154 630 „HUBER Medicomp“ für Kl. 10, Inh.: Huber & Waldner GmbH, Nr. 1 088 736 „MEDICAP“ für Kl. 1, Inh.: Creative Sales Inc.; Nr. 2 042 743 „medicap“ für Kl. 10 u. 9, Inh.: Nedicap Medizintechnik GmbH; Nr. 1 075 910 „Medisoft“ für Kl. 3, 5, 9, Inh.: Medisoft GmbH. Des weiteren sind, insbesondere auch im Bereich der Klasse 25, Drittmarken mit dem Bestandteil „Medi-“ eingetragen, so Nr. 1 008 421 „MEDIFIT“, Nr. 1 187 380 „medifit“, Nr. 825 844 „MEDI-SHOE“ und Nr. 772 116 „Medi“.

Bei dieser Registerlage – über die tatsächliche Nutzung der betreffenden Marken liegen keine nachprüfbaren Unterlagen vor – kann nicht davon ausgegangen werden, daß der Verkehr dem Zeichenbestandteil „Medi“ gerade dem Unternehmen der Widersprechenden zuordnet.

Die Gefahr, daß beide Marken als Serienzeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, ist daher ebenfalls auszuschließen.

Anmerkung

Auf die Verbrauchtheit der Silbenfolge „med“, zumindestens in Klasse 5, weist bereits Miossa in seiner Zusammenstellung zur Ver-

wechslungsgefahr hin, womit ein Beschwerdesenat schon 1955 in der Sache Stomamed./Godamed befasst war. Hier hilft auch nicht die von der Widersprechenden herangezogene unveröffentlichte Beschwerdesache 28 W (pat) 2/95 (Medimate./Medinette) weiter, da die Endsilbe im jüngeren Zeichen den beteiligten Verkehrskreisen weitgehend unbekannt und nicht sofort als „Kamerad, Kumpel“ geläufig ist. Im Gegensatz dazu gehört der Begriff „dress“ nach Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, zum Grundwortschatz der englischen Sprache.

Patentanwalt Dr. Ralf Sieckmann, Düsseldorf

ArbEG § 10; RL Nr. 25 – Anlagensteuerung

1. Bei dem Ansatz des Erfindungswertes für eine beschränkt in Anspruch genommene Dienstleistung mit weniger als 100% des Wertes einer unbeschränkt in Anspruch genommenen Dienstleistung sind werterhöhend unter anderem das Bestehen eines Schutzrechts und seine Wertigkeit, wertvermindernd das tatsächliche Vorhandensein oder die hohe Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Wettbewerbern, die etwa aufgrund eines einfachen Benutzungsrechts ebenfalls von der Erfindung Gebrauch machen können, zu berücksichtigen. In diesem Sinne wirkt der Verkauf des Schutzrechts für die Erfindung durch den Erfinder an einen Wettbewerber des Arbeitgebers wertvermindernd.

2. Eine laufende Vergütung, hier nach dem erfaßbaren betrieblichen Nutzen, für die durch ein Vorrichtungs-patent geschützte Erfindung, erscheint bei beschränkter Inanspruchnahme jedenfalls dann angemessen, wenn die Erfindung auch durch Verfahrensansprüche hätte geschützt werden können, weil es insoweit für die Vergütung nur auf die Dienstleistung und ihre Benutzung ankommt, nicht auf das vom Arbeitnehmer erwirkte Schutzrecht.

Einigungsvorschlag der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt vom 17. Oktober 1991 – Arb.Erf.029/91 (Auszug)

Gründe:

I.

Die Beteiligten haben die Schiedsstelle gemeinsam angerufen und um einen Einigungsvorschlag zur Höhe der Vergütung gebeten. Der Antragsteller ist Arbeitnehmer bei der Antragstellerin und Erfinder einer Anlagensteuerung. Die Antragstellerin hat diese Dienstleistung beschränkt in Anspruch genommen und sie in dem neuen Werk in X. benutzt. Dabei hat sie bei Investitionskosten in den Jahren 1986/1987 DM ..., seit 1987 beim Anfahren jährlich DM ... eingespart. Der Antragsteller hat die Dienstleistung zum Patent angemeldet, welches 1988 erteilt wurde. Wie sich aus den Akten ergibt, hat der Antragsteller das Patent Anfang 1990 auf die Firma Y. übertragen.

II.

1. Ermittlungsmethode für den Erfindungswert

Die Beteiligten haben der Schiedsstelle die Einsparungen genannt, welche durch den Einsatz der Dienstleistung in dem Betrieb der Antragstellerin gemacht worden sind und noch gemacht werden. Diese Angaben legen eine Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfaßbaren betrieblichen Nutzen gemäß Nr. 12 der Vergütungsrichtlinien nahe, zumal die Dienstleistung nur in dem Betrieb der Antragstellerin eingesetzt wird und nicht in einem Produkt Anwendung findet, welches an Dritte verkauft wird. Voraussetzung für die Ermittlung des Erfindungswertes nach dem erfaßbaren betrieblichen Nutzen ist allerdings die Bejahung der Frage, ob der innerbetriebliche Stand der Technik vor dem Einsatz der Dienstleistung dem äußeren Stand der Technik entsprochen hat, so daß die mit dem Einsatz der Erfindung erzielten Einsparungen tatsächlich auch kausal auf die Erfindung zurückzuführen sind