

Silicium-Sorbent (-)

BPatG, B. v. 15.7.2015, Az. 25 W (pat) 603/12

Sind bei einer Wortkombination wie hier „Silicium-Sorbent“ ohne konkreten Produktbezug mehrere Verständnismöglichkeiten gegeben, so ist das Zeichen regelmäßig bereits dann schutzunfähig, wenn eine der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat.



Dr. David Slopek ist Herausgeber der PuM. Er ist in der internationalen Sozietät Hogan Lovells in Hamburg als Rechtsanwalt tätig. Neben seiner anwaltlichen Beratung von führenden Pharmaunternehmen publiziert er regelmäßig Fachbeiträge und hält Vorträge zu dem Thema Arzneimittelmarken. Dr. Slopek ist Mitglied der Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG).

Dr. David Slopek is the publisher of PuM. He works as a lawyer in the international law firm Hogan Lovells in Hamburg, Germany. He advises leading pharmaceutical manufacturers and regularly publishes and gives presentations on current topics concerning pharmaceutical trade marks. He is member of the Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG).

Sachverhalt

Die Entscheidung betrifft die Anmeldung des Zeichens Silicium-Sorbent für pharmazeutische Erzeugnisse und andere Waren in Klassen 3 und 5. Die Markenstelle für Klasse 5 des DPMA hat die Schutzfähigkeit des Zeichens mangels Unterscheidungskraft verneint. Zur Begründung hat sie darauf verwiesen, dass der Verkehr das Zeichen als Hinweis darauf verstehe, dass die mit ihm gekennzeichneten Waren der Anreicherung des Körpers mit Silizium dienen. Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Entscheidung

Die Beschwerde bleibt erfolglos. Das BPatG kommt zu dem Schluss, dass das Anmeldezeichen beschreibend und nicht unterscheidungskräftig sei. Die Marke setze sich erkennbar aus den beiden Bestandteilen Silicium und Sorbent zusammen. Bei Silicium handele es sich um die wissenschaftliche Schreibweise von Silizium, eines Elements, welches für zahlreiche Körperfunktionen wichtig sei. Der Stoff fände in der Pharmazie verbreitet Verwendung, etwa als Trägersubstanz für Wirkstoffe, als Hilfsmittel für die Herstellung von Tabletten und Dragees sowie als Grundlage für die Herstellung von Pasten und Salben. Der Begriff Sorbent sei ein Synonym für Sorptionsmittel, wobei Sorption einen Anreicherungsprozess bezeichne. In Bezug auf pharmazeutische Erzeugnisse könne das Zeichen Silicium-Sorbent etwa als Hinweis darauf verstanden werden, dass diese Silizium bzw. siliziumhaltige Verbindungen beinhalten, die als Sorptionsmittel Bakterien, Viren und sonstige (Gift-) Stoffe binden und entfernen. Die Anmelderin könne auch nicht mit ihrem Argument gehört werden, dass der Verkehr das Zeichen als Hinweis darauf verstehe, dass die Waren dem

Körper Silizium entzögen, was aber namentlich bei Arzneimitteln keinen Sinn ergäbe. Ein solches Verständnis sei wenig naheliegend. Im Übrigen reiche es zur Begründung der Schutzunfähigkeit aus, dass von mehreren möglichen Bedeutungen zumindest eine für die beanspruchten Produkte beschreibend sei.

Anmerkung

Der Beschluss folgt der Doublemint-Entscheidung des EuGH und ist insgesamt überzeugend. Die einzige Passage, die mit einem Fragezeichen zu versehen ist, betrifft die Feststellung, dass der allgemeine Verkehr die Bedeutung des Zeichenbestandteils „Sorbent“ verstehen würde. Hier wäre es naheliegender gewesen, auf den Fachverkehr abzustellen, aus dessen Sicht dieses Element ebenso wie das Zeichen in seiner Gesamtheit mit Blick auf die beanspruchten Waren zweifelsohne beschreibend ist. Im Übrigen erinnert die Entscheidung daran, dass trotz der namentlich im Arzneimittelsektor zu attestierenden liberalen Registrierungspraxis, nicht jedes Zeichen unkritisch durchgewunken und zur Eintragung zugelassen wird. Recht so.

German Federal Patent Court, decision of 15 July 2015 in Case 25 W (pat) 603/12

The decision concerns the registrability of the German word mark Silicium-Sorbent (“Silicium” translates to “silicon”) for pharmaceutical preparations and other goods in classes 3 and 5. Both the German Patent and Trademark Office and the German Federal Supreme Court held that the sign is non-registrable on absolute grounds, since it describes a characteristic of the goods for which registration was sought. The relevant public, namely the general public as well as professionals in the relevant sectors, won't perceive the sign as an indication of commercial origin. Instead, as far as pharmaceuticals are concerned, the sign indicates that the drugs contain silicon and that they can absorb bacteria, viruses as well as other (toxic) substances. The mere fact that the combination of the elements “Silicium” and “Sorbent” would also allow for other interpretations, some of which are non-descriptive, does not suffice to render the sign registrable. In that regard, according to the Doublemint-decision of the European Court of Justice, a sign is non-registrable on absolute grounds, if one of its possible meanings describes the goods or services covered by the mark.