

BPatG, B. v. 29.07.2015, 29 W (pat) 78/12

Eine Buchstabenfolge ist dann nicht eintragungsfähig, wenn sie die gebräuchliche und für die angesprochenen Verkehrskreise verständliche Abkürzung einer beschreibenden Angabe darstellt.

Sachverhalt

Die MPH Mittelständische Pharma Holding AG beehrte die Eintragung des Wortzeichens „MPH“ als Marke beim DPMA für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 35, 36 und 41. Die zuständige Markenstelle lehnte die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft für die überwiegende Zahl der Waren und Dienstleistungen ab. Die Buchstabenfolge „MPH“ sei bei den angesprochenen Verkehrskreisen u.a. als Abkürzung für den Wirkstoff „Methylphenidat“, welcher zur Behandlung von ADS/ADHS eingesetzt wird, bekannt. Gegen diese Entscheidung richtete sich die Beschwerde. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Buchstabenfolge weise eine schutzbe gründende Unbestimmtheit auf. Die Zeichenfolge stehe für derart viele Sachbegriffe, dass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich und in der Folge eine beschreibende Bedeutung nicht festzustellen sei. Hierunter finden sich Bedeutungsvarianten wie: „male pseudohermaphroditism“, „Melphalan“, „Master of Public Health“ oder „miles per hour“.

Entscheidung

Das BPatG hat die Beschwerde weitgehend zurückgewiesen. Lediglich für die Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ (Klasse 5) und die Dienstleistung „Werbung“ (Klasse 35) sah das Gericht keinen vorrangigen beschreibenden Inhalt. Denn „MPH“ stelle für diese Waren und Dienstleistungen keine gebräuchliche Abkürzung dar. Bezüglich der „Werbung“ führte das BPatG aus, dass dies selbst dann gelte, wenn es sich um Werbung für das Produkt „Methylphenidat“ handle. Denn die Beschreibung der Werbedienstleistung durch das konkret beworbene Produkt entspreche nicht den Branchengewohnheiten.

Für die übrigen Waren und Dienstleistungen fehle dem Zeichen hingegen die für die Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft. Diese fehle Buchstaben und Buchstabenkombinationen immer dann, wenn sie gebräuchliche und für die angesprochenen Verkehrskreise verständliche Ab-

kürzungen beschreibender Angaben darstellen.

Das BPatG legte die von den maßgeblichen Verkehrskreisen erwartete Bedeutung des Zeichens „MPH“ in der jeweiligen Produktkategorie dar. Demnach stehe im Bereich der Waren der Klasse 5 die Bedeutung „Methylphenidat“ oder „Melphalan“ im Vordergrund. „MPH“ wurde auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahre 2011 so verwendet. Für Dienstleistungen der Klasse 35 wie „Organisation von Ausstellungen“ sei „MPH“ beschreibend, da die Buchstabenfolge als Hinweis auf „Methylphenidat“ als Thema der Veranstaltung aufgefasst werde. Für Dienstleistungen der Klasse 41 (u.a. Organisation von Seminaren im medizinischen und pharmazeutischen Bereich) habe sich das Verständnis von „MPH“ als Abkürzung für „Master of Public Health“ etabliert.

Anmerkung

Das BPatG prüft präzise für jede einzelne Ware bzw. Dienstleistung, ob die Buchstabenfolge eine gebräuchliche und für die angesprochenen Verkehrskreise verständliche Abkürzung beschreibender Angaben darstellt. Die Mehrdeutigkeit der Buchstabenfolge verhilft einem Zeichen nicht zu einer Unterscheidungskraft. Ebenso wenig, wenn es sich um die Abkürzung des Firmennamens der Anmelderin handelt.



Margret Knitter ist Partnerin der Sozietät SKW Schwarz in München. Sie weist besondere Expertise in dem Bereich Pharma auf und ist Co-Autorin des Kapitels zu Deutschland in *Pharmaceutical Trademarks 2015/16 Global Guide (World Trademark Review)*. Sie ist Mitglied der PTMG.

Margret Knitter is a partner of the law firm SKW Schwarz in Munich, Germany. She has specific expertise in the pharmaceutical area and is co-author of the chapter “Germany” in *Pharmaceutical Trademarks 2015/16 Global Guide (World Trademark Review)*. She is a member of the PTMG.

German Federal Patent Court, decision of 29 July 2015 in Case 29 W (pat) 78/12



The German Federal Patent Court had to decide upon the registrability of the sign “MPH” for, inter alia, pharmaceutical preparations in class 5. The sign at issue is an acronym of the applicant’s name “Mittelständische Pharma Holding AG”. The applicant also argued that the sign is open to interpretation and can have a multitude of different meanings. Further to the abbreviation of the active ingredient “Methylphenidat”, which was pointed out by the examiner, “MPH” could also refer to terms like “male pseudohermaphroditism”, “melphalan”, “Master of Public Health” or “miles per hour”. The court, however, did not follow the view that this would suffice to render the sign distinctive. Instead, the court held that the sign is non-registrable for pharmaceutical preparations, since it could be understood as a reference to “Methylphenidat” or “Melphalan”. In that regard, the court also pointed out that the sign “MPH” was already used with this meaning in 2011, when the mark was applied for.