

EuG, Urt. v. 12.11.15, T-253/13

Der Begriff „IRAP“ ist mangels Unterscheidungskraft für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 10, 42 und 44 nicht eintragungsfähig. Der im vorliegenden Fall allein relevante Fachverkehr versteht das Zeichen als Abkürzung für „Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist-Protein.“

Sachverhalt

Die Klägerin meldete 2004 die Wortmarke „IRAP“ für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 10, 42 und 44 zum Gemeinschaftsregister an. Für die in Klasse 5 angemeldeten pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnisse und Präparate wurde die Anmeldung unter Hinweis auf den beschreibenden Charakter der Bezeichnung „IRAP“ als nicht unterscheidungskräftig zurückgewiesen. Im Übrigen gelangte die Marke 2006 zur Eintragung. 2010 beantragte die Streithelferin unter Berufung auf Art. 7 I lit. b, c und d GMV die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke. Die Lösungsabteilung erklärte die Gemeinschaftsmarke 2011 für alle Waren und Dienstleistungen aufgrund der Eintragungshindernisse des Art. 7 I lit. b und c GMV für nichtig. Die daraufhin eingelegte Beschwerde blieb erfolglos. Nach Ansicht der Beschwerdekammer erkennen die maßgeblichen Verkehrskreise (Fachleute in wissenschaftlich-medizinischen Bereichen) das Wort „IRAP“ als Abkürzung für „Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist-Protein“ und nehmen dieses nicht als Herkunftshinweis wahr. Daher sei das Zeichen IRAP für die fraglichen Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig (Art. 7 I lit. b GMV). Die Klägerin beantragt, die Entscheidung der Beschwerdekammer aufzuheben.

Entscheidung

Das EuG bestätigt die Entscheidung der Beschwerdekammer und weist die Klage ab. Es geht dabei – ebenso wie die Vorinstanzen – von der fehlenden Unterscheidungskraft der Bezeichnung „IRAP“ gemäß Art. 7 I lit. b GMV aus. Die Fachkreise, die den Begriff „IRAP“ als Abkürzung für das Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist-Protein verstehen, seien in der Lage, einen hinreichend direkten Zusammenhang

zwischen diesem Protein und den fraglichen Waren und Dienstleistungen herzustellen. Der Begriff „IRAP“ werde deshalb nicht als Fantasiewort wahrgenommen. Somit sei davon auszugehen, dass die streitige Marke Informationen über die Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen liefere und daher von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als Angabe der betrieblichen Herkunft aufgefasst werde. Da die Beschwerdekammer ihre Entscheidung nicht auf das Eintragungshindernis des Art. 7 I lit. c GMV gestützt habe, müsse nicht geprüft werden, ob die Bezeichnung „IRAP“ für die betroffenen Waren und Dienstleistungen darüber hinaus unmittelbar beschreibend ist. Folglich sei es unerheblich, dass das mit dem Begriff „IRAP“ bezeichnete Protein als solches von der Klägerin nicht vertrieben werde oder dass es keine wesentliche Eigenschaft der von ihr vermarkteten Waren und Dienstleistungen darstelle. Die Beschwerdekammer habe zu Recht dem Zeichen IRAP Unterscheidungskraft für die fraglichen Waren und Dienstleistungen abgesprochen.

Anmerkung

Zwischen den Anwendungsbereichen der Eintragungshindernisse der Art. 7 I lit. c GMV und Art. 7 I lit. b GMV bestehen regelmäßig Überschneidungen, da den von Art. 7 I lit. c GMV erfassten beschreibenden Zeichen auch keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 I lit. b GMV zukommt. Aus diesem Grund erfolgt die Prüfung beider Eintragungshindernisse oftmals ohne trennscharfe Subsumtion unter die jeweiligen Tatbestandsmerkmale. Das Eintragungshindernis der „fehlenden Unterscheidungskraft“ einer Marke unterscheidet sich jedoch von dem Eintragungshindernis des „beschreibenden Charakters“ eines Zeichens und geht insofern weiter. Denn es erfasst sämtliche Umstände, unter denen ein Zeichen nicht zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen geeignet ist. Ihm kommt deshalb immer dann eine eigenständige Bedeutung zu, wenn – wie im Falle der Abkürzung „IRAP“ – das fragliche Zeichen die betreffenden Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar beschreibt, es von den angesprochenen Verkehrskreisen aber gleichwohl nicht als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

ENGLISH

General Court, judgment of 12 November 2015, T-253/13

The judgment concerns the registrability of the sign IRAP for pharmaceutical preparations and other goods and services in classes 1, 5, 10, 42 and 44 as a Community trade mark. As far as pharmaceutical preparations are concerned, the mark was refused on absolute grounds. However, it proceeded to registration for the remaining products. Subsequently, the mark was contested in cancellation proceedings. Both the OHIM Cancellation Division and the Board of Appeal held that the mark is to be cancelled. The relevant public, namely professionals from the scientific and medical sector, would perceive the sign as an abbreviation for “interleukin-1-receptor-antagonist-protein”. Therefore, the sign would not function as an indicator of commercial origin and lacks any distinctiveness within the meaning of Article 7(1) (b) CTMR. Upon appeal, the General Court upheld this decision. The Court argued that the relevant public would not perceive the sign as a fanciful term, but rather directly relates it to the aforementioned proteins. The fact, that the proprietor of the mark does not distribute any products including such proteins and that “IRAP” does not describe any of the characteristics of the sold products, was held to be irrelevant for the legal assessment of the mark’s distinctiveness.



Dr. Ralf Möller, M.Jur.

Dr. Ralf Möller ist Partner der Sozietät Esche Schumann Commichau in Hamburg. Er ist Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Mitglied der PTMG. Dr. Möller berät und vertritt regelmäßig namhafte Unternehmen der Pharma- und Medizinproduktebranche. Schwerpunkte seiner Beratungspraxis bilden das Marken- und Wettbewerbsrecht, das Pharmarecht und das Designrecht.