



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 177/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. November 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 63 904

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

efficacy star

ist am 4. Dezember 2003 für die Waren

„pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Pflaster, Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 05 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 7. Oktober 2004 zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG.

Der Zeichenbestandteil „efficacy“ werde vom Verkehr aufgrund seiner Anlehnung an den Begriff „Effizienz“ in seiner Bedeutung „Wirksamkeit, Wirkungskraft“ ebenso verstanden wie der in den deutschen Sprachgebrauch eingegangene Begriff „star“, der sich vor allem in der Werbung zu einer Qualitätsangabe entwickelt

habe und seit langem als bloße Anpreisung der Spitzenstellung einer Ware verwendet werde. der Verkehr werde die angemeldete Wortfolge daher i. S. von „Star-/Spitzenprodukte hinsichtlich der Wirksamkeit“ verstehen.

In Bezug auf die beanspruchten Waren enthalte die angemeldete Wortfolge dann aber die sachbezogene Aussage, dass es sich um besonders hochwertige bzw. erstklassige Produkte handele, die sehr effizient wirkten. Die vorliegende Marke deute daher auf Waren von einer überragenden Qualität und optimaler Wirkungsweise hin und sei somit als glatt beschreibende Angabe zu sehen. Dieser sachbezogene Aussagegehalt nehme der Marke die Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen angesehen zu werden.

Der Annahme eines im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalts stehe nicht entgegen, dass das Wort „star“ mehrere Bedeutungen besitze, da in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Sachhinweis auf ein Spitzenprodukt unmittelbar assoziiert werde. Es komme auch nicht darauf an, ob die Wortkombination bereits lexikalisch nachweisbar oder grammatikalisch korrekt gebildet sei, da diese ihrem Verständnis als beschreibende Sachangabe nicht entgegenstehe.

Ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, könne aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 vom 7. Oktober 2004 aufzuheben.

Sie macht geltend, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine unbekannte Wortkombination handele, deren deutschsprachiger Bedeutungsgehalt vom Verkehr nicht ohne weiteres erfasst werde. Der Bestandteil „efficacy“ sei in seiner deutschen Bedeutung „Wirksamkeit, Wirkungskraft“ inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres geläufig sei. Eine klangliche Ähnlichkeit zu dem deutschen Wort „Effizienz“ fehle, da „efficacy“ wie „e-fi-key-si“ ausgesprochen werde. Der inländische Verkehr werde daher den Sinngehalt der angemeldeten Wortkombination nicht verstehen und diese vielmehr als Fantasieangabe betrachten. In Bezug auf die beanspruchten Waren enthalte die angemeldete Bezeichnung auch keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt. Vielmehr sei ihr Inhalt unscharf. Das englische Wort „star“ werde zwar in der Werbung verwendet, jedoch sowohl in der Bedeutung „Stern“ als auch in der Bedeutung „Star“. Im hier maßgeblichen Bereich der Arzneimittel finde dieser Begriff überhaupt keine Verwendung. Der Verkehr werde daher aus der Wortfolge „efficacy star“ nicht auf eine reine Beschreibung von besonders hervorragenden Produkten aus dem pharmazeutischen Bereich mit guter Wirksamkeit schließen.

Zu berücksichtigen sei weiterhin, dass die angemeldete Bezeichnung sich in die Reihe von Werbeschlagwörtern einordne, die blickfangmäßig als schlagwortartige Anpreisung und vorrangig zur Erregung von Aufmerksamkeit verwendet würden, um einen Kaufentschluss hervorzurufen. In der Datenbank www.slogans.de finde sich unter dem Begriff „efficacy“ keine einzige Marke bzw. kein einziger Werbeslogan. Dies gelte auch für den Begriff „Star“ in der Branche „Gesundheit“.

Die Wortkombination „efficacy star“ werde zudem von Mitbewerbern weder gegenwärtig verwendet noch sei dies in Zukunft zu erwarten. Der Gefahr künftiger Behinderungen von Mitbewerbern nach der Eintragung des angemeldeten Zeichens könne zudem im Verletzungsverfahren insbesondere durch Heranziehung von § 23 MarkenG ausreichend begegnet werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Bezeichnung „efficacy star“ für die beanspruchten Waren nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). Maßgebend ist allein, ob der Verkehr in der angemeldeten Marke einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht. Ein Eintragungshindernis kann sich daher auch daraus ergeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR

2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Ausgehend hiervon fehlt der angemeldeten Wortkombination „efficacy star“, deren Bedeutung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren zu beurteilen ist, die erforderliche Eignung, im Verkehr als Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen angesehen zu werden.

Der zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriff „efficacy“ wird in seiner deutschsprachigen Bedeutung „Wirksamkeit, Wirkungskraft“ angesichts der mittlerweile weit verbreiteten Englischkenntnisse und der Nähe zu dem in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen und seinem semantischen Gehalt nach identischen Fremdwort „Effizienz“ bereits von nicht unerheblichen Teilen des allgemeinen Verkehrs verstanden, wobei auch nicht unberücksichtigt bleiben kann, dass werbemäßige Anpreisungen immer häufiger in der Welthandelsprache Englisch gehalten sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 8 Rdnr. 255). Ohne weiteres geläufig ist die Bedeutung dieses Begriffs Fachleuten und fachlich interessierten Kreisen aus dem medizinischen und pharmazeutischen Bereich, auf die nach dem beanspruchten Warenverzeichnis in entscheidungserheblichem Umfang abzustellen ist, da es sich um einen im deutschen Fachsprachgebrauch eingegangenen Begriff handelt. Dies belegt die der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung überreichte Internet(Google)-Recherche, welcher sich eine Verwendung dieses Begriffs auch in deutschsprachigen Texten entnehmen lässt (vgl. z. B. [http://www.ebm-netzwerk.de/grundlagen/grundlagen/glossar.:](http://www.ebm-netzwerk.de/grundlagen/grundlagen/glossar.) „Efficacy-Studien zeichnen sich durch hohe innere Validität aus, die Ergebnisse sind jedoch möglicherweise nur bedingt auf die Routineversorgung übertragbar“; <http://wga.dmz.uni-wh.de/orga/file/Medizin/kurzfassung-medi-konzept.pdf>: „... klinisch-evaluative Forschung (klinische Studien zur efficacy – absolute Wirksamkeit“). Dementsprechend ist der Begriff auch in entsprechenden medizinischen Fremdwörterbüchern nachweisbar (vgl. Nöhring, Fachwörterbuch Medizin Englisch-Deutsch, S. 340;

Unsold, Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch, 10. Aufl., S. 101).

In sprachüblicher Weise ergänzt um den aus dem englischen Sprachraum stammenden und vornehmlich in der Werbung als Qualitätsangabe und Hinweis auf eine Spitzenstellung der beworbenen Ware verwendeten Begriff „Star“ (vgl. dazu z. B. PAVIS PROMA 33 W (pat) 127/02 – ID-Star; 28 W (pat) 53/02 – Alaska Star; 27 W (pat) 159/01 – ECOSTAR; 33 W (pat) 190/03 - Star-Concept) werden Fachleute sowie fachlich interessierte Kreise, aber auch erhebliche Teile des allgemeinen Verkehrs die Begriffskombination „efficacy star“ in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne weiteres als einen schlagwortartigen und beschreibenden Sachhinweis auf die Beschaffenheit dieser Waren verstehen, nämlich dass es sich um Spitzenprodukte handelt, was ihre jeweilige Wirksamkeit bzw. Wirkungskraft betrifft. Die angemeldete Bezeichnung weist dann aber in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einen im Vordergrund stehenden sachbezogenen Aussagegehalt auf, der ihrer Auffassung als betrieblicher Herkunftshinweis und damit als Marke entgegensteht.

Soweit die Anmelderin darauf hinweist, dass der Begriff „star“ mehrere Bedeutungen wie z. B. „Stern“ haben kann, ist ein solches Verständnis im Rahmen der angemeldeten Wortfolge und in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht nahegelegt (vgl. dazu BGH, MarkenR 2005, 403 – Star Entertainment). In rechtlicher Hinsicht ist dabei noch zu beachten, dass ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH, MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EUG, GRUR 2005, 681 - LIMO).

Dem rein sachlichen Aussagegehalt von „efficacy star“ steht auch nicht entgegen, dass diese Wortkombination nicht näher die dahinter stehenden Inhalte spezifiziert, insbesondere keine Aussage darüber enthält, aufgrund welcher konkreten

Umstände es sich um Spitzenprodukte in Bezug auf Wirksamkeit und Wirkungskraft handelt. Denn auch zusammenfassende oberbegriffsartige Ausdrücke können einen beschreibenden Charakter in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen haben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 „Bücher für eine bessere Welt“). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insoweit sogar erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte schlagwortartig zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen.

Ebenso wenig steht eine seitens der Anmelderin geltend gemachte fehlende Verwendung der Wortkombination in ihrer Gesamtheit im geschäftlichen Verkehr der Annahme eines Schutzhindernisses nicht entgegen, da auch die erstmalige Verwendung einer erkennbar beschreibenden Bezeichnung dem Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft unterliegt (vgl. z. B. BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch). Denn der Verkehr ist daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die sachbezogene oder werbemäßige Hinweise lediglich in einprägsamer Form übermittelt sowie neu entwickelte Produkte oder Dienste beschrieben werden sollen.

Dementsprechend vertritt auch der EuGH in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass Wortneuschöpfungen, die ausschließlich aus beschreibenden Bestandteilen zusammengesetzt sind, regelmäßig nicht schutzfähig sind, sondern nur dann, wenn der von der Wortkombination erweckte Eindruck in seiner Gesamtheit hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenstellung der Bestandteile entsteht und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111, 115 – BIOMILD/Campina-Melkunie). Dies ist vorliegend aber nicht der Fall, da durch die sprachlich korrekte Aneinanderreihung von „efficacy“ und „star“ Zusammenfügung der Wörter der sachbezogene Charakter der Wortkombination nicht verloren geht, da sich beide Wörter zu einer werbemäßigen, sachbezogenen Aussage über die Beschaffenheit der jeweiligen Waren ergänzen. Diese ist aus sich heraus verständlich und verliert ihren

beschreibenden Begriffsgehalt daher auch nicht dadurch, dass sie nur einen Aspekt der Waren, nämlich deren herausgehobene Qualität und Beschaffenheit beschreibt und nicht näher die dahinter stehenden Inhalte spezifiziert. (vgl. auch BGH GRUR 2001, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt). Daher steht auch gerade der von der Anmelderin selbst angesprochene Umstand, dass die angemeldete Bezeichnung sich in eine Reihe vergleichbar mit dem Begriff „star“ gebildete Werbeschlagwörter einordnet, die blickfangmäßig als schlagwortartige Anpreisung und vorrangig zur Erregung von Aufmerksamkeit verwendet werden, um einen Kaufentschluss hervorzurufen, einer Eignung der angemeldeten Wortfolge als betrieblicher Herkunftshinweis entgegen.

Auch das weitere Argument der Anmelderin, einem Interesse an der Verwendung der Begriffskombination „efficacy star“ durch Dritte könne durch § 23 Nr. 2 MarkenG Rechnung getragen werden, führt hier schon deshalb zu keinem anderen Ergebnis, weil die Eintragung schon aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu verneinen ist (vgl. BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 220/98 – Elegance). Unabhängig davon wird auch ein eventuell bestehendes Freihaltebedürfnis i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG durch § 23 Nr. 2 MarkenG nicht beseitigt. Denn diese Vorschrift gewährt nur eine zusätzliche Sicherung zugunsten der Mitbewerber im Verletzungsprozess bei der Verwendung beschreibender Angaben. Hingegen schränkt diese Vorschrift nicht die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG inhaltlich ein. (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 23 Rdnr. 15; EuGH MarkenR 2003, 227, 232 Tz 58 – Orange).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber insbesondere vor der Hintergrund der nachweisbaren Verwendung des Begriffs „efficacy“ im Fachsprachgebrauch ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließen-

den Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

gez.

Unterschriften