



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 105/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

17. Dezember 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 23 507.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. September 2006 insoweit teilweise aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren „Bimsstein“, „Schleifmittel für die Körper- und Schönheitspflege“, „Massagehandschuhe“, „Schwämme“, „Bürsten“ und „kosmetische Pinsel und Puderquasten“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

NATURAL essences

ist am 10. April 2006 für verschiedene Waren der Klassen 3, 5, 10 und 21 zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden. Noch im Verfahren vor der Markenstelle hat die Anmelderin das Warenverzeichnis ihrer Anmeldung auf folgende Waren eingeschränkt:

„Klasse 03:

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Parfümeriewaren, Seifen, Shampoos, Haarfärbemittel, Haarspülungen, Haartönungsmittel, Haarwässer, Haarfrisiermittel; Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch; Enthaarungsmittel; schweißhemmende Mit-

tel; nicht medizinisches Puder zur Körperpflege; Bräunungsmittel zur Schönheitspflege, Sonnenschutzmittel; Sun-Blockerpräparate; nichtmedizinische Massagemittel; nichtmedizinische Badezusätze, Badeöle und Badesalze; Rasiermittel, Zahnputzmittel; ätherische Öle; Schönheitsmasken, Gesichtspackungen, Nagelpflegemittel, Nagellack; Bimsstein, Wattestäbchen; Watte für nichtmedizinische Zwecke; Dufterzeugnisse für Parfümierzwecke, Dufttöpfe, mit Puder imprägnierte Papiertücher zur Schönheitspflege, Schleifmittel für die Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 10:

Massagehandschuhe;

Klasse 21:

Schwämme, Bürsten, kosmetische Pinsel und Puderquasten.“

Mit Beschluss vom 8. September 2006 hat die mit einer Beamtin im höheren Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG in vollem Umfang zurückgewiesen. Zur Begründung ihrer Entscheidung hat die Markenstelle im Wesentlichen ausgeführt, bei der englischsprachigen Wortverbindung „NATURAL essences“ handele es sich um eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht unterscheidungskräftige Angabe, die im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch einem Freihaltebedürfnis der Mitbewerber unterliege. Die englischsprachige Wortverbindung habe im Deutschen die Bedeutung „natürliche Essenzen“. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren die Angabe „NATURAL essences“ lediglich in dem warenbeschreibenden Sinne verstehen, dass die so bezeichneten Waren aus natürlichen Essenzen bestünden oder für die Anwendung von natürlichen Essenzen bestimmt seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, die Bezeichnung „NATURAL essences“ besitze im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren durchaus hinreichende Unterscheidungskraft. Bei der Anwendung von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei von einem großzügigen Maßstab auszugehen, wobei jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche, um das Schutzhindernis zu überwinden. Selbst wenn man die Wortkombination mit dem Begriff „natürliche Essenzen“ übersetzen sollte, werde damit nicht klar, welche Waren mit dieser Bezeichnung konkret gemeint seien. Könne aber einer Wortmarke für die in Frage stehenden Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handele es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer sonstigen im Inland geläufigen Sprache, so gebe es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass einem als Marke verwendeten Wortzeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Dies treffe auf die Wortkombination „NATURAL essences“ zu, bei der es sich im Übrigen um eine fantasievolle Wortverbindung handele, die einer Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten zugänglich sei. Darüber hinaus sei an der Bezeichnung „NATURAL essences“ auch kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erkennbar. Es sei nicht ersichtlich, warum Mitbewerber gerade diese neu geschaffene Bezeichnung zur Kennzeichnung ihrer Produkte benutzen können müssten. Schließlich gebe es auch zahlreiche ähnliche Voreintragungen von Wortmarken, wie beispielsweise die Gemeinschaftsmarken „ESSENCE DE TEINT“ (Nr. 607 085), „AROMESSENCE“ (Nr. 974 295), „EMERGENCY ESSENCE“ (Nr. 1 236 983), „STYLESENCE“ (Nr. 1 484 351), „BODY ESSENCE“ (Nr. 2 056 737), „HERBAL ESSENCES COLOR FRESH“ (Nr. 4 535 324) und „HERBAL ESSENCES CITRUS LIFT“ (Nr. 4 548 251), die gleichsam für Waren aus dem Bereich der Schönheitspflege geschützt seien. Diese Voreintragungen indizierten die Schutzzfähigkeit der angemeldeten Marke „NATURAL essences“.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 8. September 2006 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten ihres Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat teilweise Erfolg. Nach Überzeugung des Senats erweist sich die angemeldete Marke im Umfang der im Tenor unter Ziffer 1. genannten Waren als schutzfähig. Im Übrigen muss der Bezeichnung „NATURAL essences“ jedenfalls wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 5 MarkenG die Eintragung versagt bleiben.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) „VISAGE“; GRUR 2008, 71, 73 (Nr. 23) „Fronthaube“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 67) „EUROHYPO“; a. a. O. (Nr. 50) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT.2“; BGH a. a. O. (Nr. 13) „VISAGE“), wobei es hierbei auf die mutmaßliche Wahrnehmung

eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren ankommt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2006, 226 (Nr. 25) „Standbeutel“; BGH a. a. O. (Nr. 13) „VISAGE“).

Ausgehend hiervon besitzt eine Wortmarke insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder die Verkehrskreise in dem Zeichen nur eine werbemäßige Anpreisung sehen und die Marke deshalb zur Unterscheidung der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von denen anderer Hersteller nicht geeignet ist (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nrn. 56 ff.) „EUROHYPO“; GRUR 2004, 674, 678 (Nrn. 81 u. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nrn. 18 f.) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2005, 417, 419 „BerlinCard“; GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“; GRUR 2001, 1043, 1044 „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“). Umfasst die angemeldete Marke - wie im vorliegenden Fall - fremdsprachige Begriffe, ist bei den maßgeblichen Verkehrskreisen zusätzlich darauf abzustellen, ob neben den Durchschnittsverbrauchern jedenfalls der Fachhandel im Stande ist, deren beschreibende und/oder werbliche Bedeutung zu erkennen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nrn. 24 ff.) „Matratzen Concord/Hukla“). Gemessen an diesen Maßstäben ist der Senat der Überzeugung, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Wortkombination „NATURAL essences“ bezogen auf nahezu alle beanspruchten Waren der Klasse 3 - abgesehen von den im Tenor genannten Waren „Bimsstein“ und „Schleifmittel für die Körper- und Schönheitspflege“ (und den beanspruchten Waren der Klassen 10 und 21) - als eine anpreisend-beschreibende Sachangabe auffassen werden und die angemeldete Marke daher ihre Hauptfunktion, den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen kann.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, besteht die angemeldete Wortkombination „NATURAL essences“ aus dem zum Grundwortschatz der englischen

Sprache zählenden Adjektiv „natural“, das mit dem deutschen Begriff „natürlich“ übersetzt werden kann (vgl. PONS, Englisch-Deutsch, Großwörterbuch für Experten und Universität, Stuttgart, 2002), und dem Wort „essences“, das in der Singularform für die in der deutschen Sprache synonym verwendeten Begriffe „Essenz“, „Auszug“ und „Konzentrat“ steht (vgl. wiederum PONS, Englisch-Deutsch, Großwörterbuch für Experten und Universität, Stuttgart 2002). Die Wortkombination „NATURAL essences“ wird damit von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht zuletzt auch wegen seiner klanglichen Nähe zu den sinngleichen deutschen Worten „natürlich“ und „Essenz“ ohne Weiteres verstanden, wobei ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher der hier in Rede stehenden Waren der Klasse 3 der Wortkombination „NATURAL essences“ in naheliegender Weise den Sinngehalt „Natürliche Essenzen“ entnimmt. Damit liegt bezogen auf die streitgegenständlichen Waren ein enger beschreibender Bezug vor, der von den Verkehrskreisen vordergründig auch als werbliche Anpreisung im Sinne eines Qualitätsversprechens empfunden wird.

Für die beanspruchten Waren, bei denen es sich im Wesentlichen um Produkte aus dem Bereich der Körper- und Schönheitspflege handelt, stellen im Bewusstsein des Verkehrs natürliche Wirk-, Duft- und Farbstoffe wesentliche Produkteigenschaften dar. Inhaltsstoffe von Kosmetika, die auf natürlich-biologischem Wege gewonnen werden, werden vom Durchschnittsverbraucher hinsichtlich ihrer Eigenschaften deutlich positiver bewertet als solche, die synthetischen Ursprungs sind. Diese Unterscheidung ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Verbraucher solchen Produkten, die auf die menschliche Haut aufgetragen werden oder deren Bestandteile – wie dies z. B. bei Duftstoffen der Fall ist – teilweise über die Atemwege in den Körper gelangen, besondere Aufmerksamkeit widmen. Die Bedeutung von „natürlichen Essenzen“ im Zusammenhang mit Inhaltsstoffen von Kosmetika u. ä. Produkten zeigt sich auch anhand einer vom Senat im Internet ergänzend durchgeführten Recherche, deren Ergebnisse die Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erhalten hat. Hiernach sind eine ganze Reihe von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege auf dem Markt, die mit dem Hinweis

auf ihre natürlichen Wirkstoffe beworben werden. Hierzu zählt beispielsweise das Haarshampoo „Herbal Essences Natural Volume Shampoo“, das die Firma The Procter & Gamble Company unter der Marke „Clairol“ auf den Markt bringt (vgl. „www.dooyoo.de/haarpflege/herbal-essences-natural-volume-shampoo/...“). Darüber hinaus hat die Anmelderin selbst eine 3er Geschenkbox „Natural essences“ aufgelegt, deren Warenbestandteile mit „natürlichen Pflanzenölen oder -extrakten“ ... verwöhnen und die sich laut Beschreibung durch „hochwirksame, best verträgliche Pflegestoffe“ auszeichnen (vgl. „www.steigenbergerhotelgroup.com/aw/Award_World/Programm_Vorteile/...“).

Unterstrichen wird das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft bei der Bezeichnung „Natural essences“ auch durch Beispiele aus der Rechtsprechung, die im Zusammenhang mit Wortkombinationen ergangen ist, bei denen der Begriff „NATURAL“ jeweils ein Wortbestandteil einer angemeldeten Marke war. Als nicht schutzfähig für Waren der Klasse 3 wurde z. B. die Bezeichnung „NATURAL BEAUTY“ angesehen (vgl. HABM in PAVIS ROMA R0040/98-3). Zurückgewiesen wurde ferner die Wortkombination „NATURAL FORMING“, die ebenfalls als Marke für Waren der Klasse 3 angemeldet worden war (vgl. BPatG in PAVIS ROMA 24 W (pat) 33/99).

Keine andere Einschätzung folgt aus den von der Anmelderin zitierten voreingetragenen Gemeinschaftsmarken, die sie in markenrechtlicher Hinsicht mit der hier streitgegenständlichen Bezeichnung „NATURAL essences“ für vergleichbar hält. Generell haben Voreintragungen für die Frage, ob einem Zeichen ein absolutes Schutzhindernis der Eintragung entgegensteht, keine entscheidungserhebliche Relevanz. In Rechtsprechung und Literatur ist hierbei nahezu unumstritten, dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das DPMA und das Bundespatentgericht im Rahmen der Prüfung bzw. Überprüfung anderer Marken entfalten. So ist dieser Grundsatz vom Bundespatentgericht in ständiger Spruchpraxis vertreten worden (vgl. z. B. BPatG GRUR 2005, 677, 679 „Newcastle“; GRUR 2006, 333, 337 f. „Porträtfoto Marlene

Dietrich“; GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“). Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist seit jeher von der Unverbindlichkeit nationaler Voreintragungen ausgegangen (vgl. z. B. BGH GRUR 1985, 1055 „Datenverarbeitungsprogramme als Ware“; GRUR 1989, 420, 421 „KSÜD“; GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“; GRUR 1997, 527, 529 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“; GRUR 2005, 578, 580 „LOKMAUS“; WRP 2008, 1428, 1431 (Nr. 18) „Marlene-Dietrich-Bildnis“). Dieser Grundsatz findet sich zudem - wie der Europäische Gerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen hat - im Gemeinschaftsmarkenrecht (vgl. insbesondere EuGH GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 43) „Postkantoor“; GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 46-49) „BioID“; GRUR 2006, 233, 235 f. (Nr. 41-50) „Standbeutel“). Hierbei schließt der Gerichtshof ausdrücklich an seine zur Bedeutung ausländischer Voreintragungen ergangene Grundsatzentscheidung (EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. (Nr. 59-65) „Henkel“) an, mit der er hervorgehoben hat, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgebend sein dürfen.

Da sich hiernach die angemeldete Marke bezogen auf die genannten Waren der Klasse 3 bereits wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht schutzfähig erweist, kann dahingestellt bleiben, ob die Bezeichnung „NATURAL essences“ auch wegen des Schutzhindernisses einer beschreibenden „freihaltebedürftigen“ Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Dagegen hat die vorliegende Wortkombination „NATURAL essences“ keinen engen beschreibenden Bezug zu den Waren der Klasse 3 „Bimsstein“ und „Schleifmittel für die Körper- und Schönheitspflege“ sowie zu den Waren der Klassen 10 und 21, nämlich „Massagehandschuhe“, „Schwämme“, „Bürsten“ und „kosmetische Pinsel und Puderquasten“, da bei derartigen Waren der Einsatz von Essenzen und damit auch deren etwaige Art oder Herkunft keine naheliegende Bedeutung hat. Dies führt dazu, dass eine beschreibende Bedeutung hier nicht im Vordergrund steht und insoweit der angemeldeten Bezeichnung „NATURAL essen-

ces“ nach der mutmaßlichen Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren ein hinreichend fantasievoller und interpretationsbedürftiger Begriffsgehalt verbleibt. Die Bezeichnung „NATURAL essences“ kann damit im genannten Umfang die von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geforderte Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren zu garantieren, erfüllen. Da - wie vorstehend ausgeführt - der Wortkombination „NATURAL essences“ insoweit somit auch kein Sinngehalt entnommen werden, der im Zusammenhang mit den zuletzt genannten Waren ernsthaft als Bezeichnung von Merkmalen dienen könnte, scheidet in Bezug auf diese Waren auch der Schutzausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus.

Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Ko