



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 82/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 22 410.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2005 und 6. Juli 2006 insoweit teilweise aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren „Schleifgeräte in Form von Bimsstein“, „Abschminkmittel“, „Hühneraugenmittel“, „Kopfschmerzstifte“ und „Milchzucker“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Erotic Sense

ist ursprünglich für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 44 zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 8. August 2005 und 6. Juli 2006, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung in vollem Umfang wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt. Der Wortkombination „Erotic Sense“ fehle bezogen auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Sinne von

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft. Die angemeldete Bezeichnung sei ihrer Struktur nach keine ungewöhnliche Wortzusammenstellung. Sie sei aus den englischen Wörtern „erotic“ und „sense“ sprachregelrecht gebildet. Das Adjektiv „erotic“ sei breiten deutschen Verkehrskreisen mit der Bedeutung „erotisch“ bekannt. Das englische Wort „sense“ könne im Deutschen die Bedeutungen „Sinn“, „Verstand“, „Empfindungsvermögen“, „Gefühl“ oder „Empfindung“ annehmen. Die englische Sprache sei eine bekannte Fremdsprache und zudem in der Werbesprache - insbesondere auf dem Gebiet der Kosmetik und Gesundheitspflege - eine bevorzugte Ausdrucksform. Die Gesamtbezeichnung bringe in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres verständlich zum Ausdruck, dass die Produkte ein „erotisches Gefühl“ hervorriefen. Es sei nämlich nicht fernliegend, dass kosmetische oder pharmazeutische Produkte so beschaffen seien, dass sie erotische Gefühle - z. B. durch erotische Stimulanzien wie Duftstoffe - bewirkten. Zur erotisierenden Wirkung beispielsweise von Tee, Öl, Schaumbad, Cremes, Parfüms, Produkten der Naturmedizin, Gewürzen und Nahrungsmitteln habe die Markenstelle hinreichende Nachweise geliefert. Die Bezeichnung „Erotic Sense“ sei somit wegen ihres beschreibenden Charakters nicht geeignet, für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine betriebliche Zuordnung zu ermöglichen, und werde somit auch nicht als Unterscheidungsmittel gegenüber solchen Waren anderer Unternehmen aufgefasst. Darüber hinaus liege auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor, da es nahe liege, dass mit der Bezeichnung „Erotic Sense“ auch Mitbewerber der Anmelderin auf entsprechende Vorzüge ihrer Produkte und Dienstleistungen hinweisen wollten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, ein Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft könne der Bezeichnung „Erotic Sense“ nicht attestiert werden. Entgegen der Auffassung der Markenstelle beschränke sich die Bedeutung des Wortes „erotic“ nicht auf die deutschen Bedeutungen „erotisch“ oder „Erotik“. Das Wort „erotic“ könne vielmehr auch für Begriffe wie „sinnlich“ und „verliebt“ stehen. Auch das Wort „sense“ sei mehrdeutig, wobei hier nicht nur die

Bedeutungen „Gefühl“, „Empfindung“ oder „Sinn“ möglich seien; vielmehr könne das Wort „sense“ auch für Begriff wie „Wahrnehmung“, „Verstand“, „Richtung“ und „Bedeutung“ stehen. Wegen der Vieldeutigkeit der beiden Zeichenbestandteile sei das Bedeutungsspektrum des Zeichens „Erotic Sense“ viel größer als von der Markenstelle angenommen. Es stehe daher außer Frage, dass die Wortkombination über eine notwendige individualisierende Eigenart verfüge. Zum Erfassen der Zeichenbedeutung und der dahinterstehenden Waren seien mindestens zwei intellektuelle Zwischenschritte notwendig. Angesichts der vielschichtigen Deutungsmöglichkeiten der Wortkombination „Erotic Sense“ könne ihr weder eine unmittelbare Sachaussage noch ein irgendwie sonst beschreibender Charakter in Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen entnommen werden. Verfehlt sei ferner die Annahme der Markenstelle, dass auf Grund einer angeblichen Gewöhnung der maßgeblichen Verbraucherkreise an erotische Körperpflegeartikel jeglicher Art die Verbraucherkreise in der angemeldeten Marke „Erotic Sense“ einen unmittelbar verständlichen Produkthinweis erblickten. Selbst wenn man von einem entsprechenden Sprachverständnis der Verkehrskreise ausgehen wollte, wäre die Begriffkombination „Erotic Sense“ allenfalls als mit „Sinn für Erotik“ oder „Gefühl für Liebe“ zu übersetzen. Jedenfalls sei der Umstand, dass das streitgegenständliche Zeichen entfernt mit Körperpflegeprodukte in Verbindung gebracht werden könne, nicht ausreichend, um das Vorliegen des Schutzausschlussgrundes nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejahen zu können. Auch eine Freihaltebedürftigkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht ersichtlich.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Anmeldung wie folgt eingeschränkt:

„Klasse 3:

Parfümeriewaren; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; dekorative Kosmetikprodukte; kosmetische Cremes und -lotionen; kosmetische Hautreinigungslotionen und -cremes; getönte

Feuchtigkeitscremes, kosmetische Abdeck-, Lippen-, Lippenkonturen-, Eyeliner-Stifte; Mascara; Lidschatten; Sonnenschutzmittel, nämlich kosmetische Mittel zur Hautbräunung; kosmetische Fußcremes und -lotionen; Peelings; Schleifgeräte in Form von Bimsstein; nicht-medizinische Puder und Lotionen für Fußbäder; Abschminkmittel; Bleichmittel für kosmetische Zwecke; Duschgels, Haarpflegemittel, Shampoos und Haarlotionen; Pflegespülungen (Conditioner); Haarsprays; Styling-Schaum und -Gels; Haarfärbemittel und Haarfarben; Pflegeprodukte für Babys und Kindern; Badeöle; Pflegeprodukte für Männer; After-Shave-Balsame; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Mundhygienemittel (nicht für medizinische Zwecke); Atem- und Munderfrischungsmittel, Mundsprays, Mundspülungen; Zahnputzmittel; Zahnpasta; Rasiercreme; Rasiermittel; Rasierseife; Antischweißmittel (schweißhemmende Toilettenmittel); Gelée Royale für kosmetische Zwecke;

Klasse 5:

pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; medizinische Gleitcremes; diätetische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen; Vitaminpräparate; Babykost; Desinfektionsmittel; Gelée Royale (für medizinische Zwecke); Kräutertees für medizinische Zwecke; Hühneraugenmittel; Kopfschmerzstifte; Milchzucker; Melkfett;

Klasse 44:

Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen eines Schönheitssalons; Gesundheitsberatung; Maniküre;

therapeutische und ärztliche Versorgung und Betreuung; Beratung im Bereich von Gesundheits-, Körper- und Schönheitspflege im Bereich dekorativer Kosmetik und Anti-Aging; Ernährungsberatung.“

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle vom 8. August 2005 und 6. Juli 2006 aufzuheben.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat im weitaus überwiegenden Umfang keinen Erfolg. Nach Überzeugung des Senats muss der angemeldeten Marke - mit Ausnahme der im Tenor unter Ziffer 1. genannten Waren - jedenfalls wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eine Eintragung versagt bleiben.

Unterscheidungskraft im Sinn 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, 71, 73 (Nr. 23) „Fronthaube“; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“). 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. 18) „FUSSBALL WM 2006“), wobei zu berücksichtigen ist, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 53) „Henkel“, GRUR Int. 2005, 135, 137 (Nr. 32) „Maglite“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“).

Ausgehend hiervon besitzt eine Wortmarke 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 ihm gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von denen anderer Hersteller nicht geeignet ist (vgl. u. a. EuGH GRUR 2008, 608, 611 (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 zusätzlich darauf abzustellen, ob die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise, nämlich die Händler und die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Stande sind, deren beschreibende oder werbliche Bedeutung zu erkennen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nrn. 24 ff.) „Matratzen Concord/Hukla“). Gemessen an diesen Maßstäben geht der Senat davon aus, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Wortkombination „Erotic Sense“ bezogen auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen - von den genannten Ausnahmen abgesehen - lediglich als eine werblich-beschreibende Sachangabe auffas-

sen und die angemeldete Marke daher ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen kann.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, besteht die angemeldete Wortkombination „Erotic Sense“ aus dem zum erweiterten Grundwortschatz der englischen Sprache zählenden Adjektiv „erotic“, das entsprechend mit der deutschen Bedeutung „erotisch“ übersetzt werden kann (vgl. PONS, Englisch-Deutsch, Großwörterbuch für Experten und Universität, Stuttgart, 2002); sowie dem ebenfalls dem englischen Sprachkreis zuzurechnenden Wort „sense“, das - wie von der Anmelderin zu Recht herausgestellt - grundsätzlich für zahlreiche deutsche Begriffe, nämlich für „Art“ (im Sinne von „Art und Weise“), „Bedeutung“, „Einstellung“ (zu), „Gefühl“, „Richtung“, „Sinn“, „Sinnesempfindung“, „Verstand“ oder auch „Wahrnehmung“ stehen kann (vgl. PONS, Englisch-Deutsch, Großwörterbuch für Experten und Universität, Stuttgart 2002; LEO Online-Wörterbuch, Englisch-Deutsch, der LEO GmbH). Hiernach können der Wortkombination „Erotic Sense“ bei abstrakter Betrachtung verschiedene Bedeutungen unterlegt werden wie „erotische Art und Weise“, „erotische Bedeutung“, „erotische Einstellung (zu)“, „erotisches Gefühl“, „erotische Richtung“, „erotischer Sinn“, „erotische Sinnesempfindung“, und „erotische Wahrnehmung“. Weniger als mögliche Bedeutungen der Wortkombination „Erotic Sense“ kommen dagegen die von der Anmelderin favorisierten Begriffe „Sinn für Erotik“ oder „Sinn für Liebe“ in Betracht. Einem derartigen Sinngehalt entspräche nach den Regeln der englischen Sprache - wie z. B. anhand von Ausdrücken wie „sense of humour“ (Sinn für Humor) oder „sense of delight“ (Gefühl der Freude) ersichtlich wird - eine Wortkombination vergleichbar etwa dem englischen Ausdruck „sense of eroticism“.

Als entscheidungserheblich erweist sich, dass die maßgeblichen Verkehrskreise - und zwar unter Zugrundelegung durchschnittlicher Englischkenntnisse - in der Lage sind, der Wortkombination „Erotic Sense“ einen so hinreichend klaren

Begriffsinhalt zu geben, dass letztlich ein enger beschreibender Bezug zu allen streitgegenständlichen Dienstleistungen sowie zur weitaus überwiegenden Mehrzahl der streitgegenständlichen Waren gegeben ist und die Wortkombination „Erotic Sense“ von diesen Verkehrskreisen vordergründig als werbliche Anpreisung verstanden wird. Dem überwiegenden Teil des inländischen Verkehrs ist bekannt, dass der englische Begriff „sense“ keinen greifbaren körperlichen Gegenstand beschreibt, sondern im oben genannten Sinne für irgendeine gedankliche Betätigung des menschlichen Geistes steht. Durch die Hinzufügung des Adjektivs „erotic“ tritt dahingehend eine Konkretisierung ein, dass sich diese gedanklichen Betätigung um Erotik im weitesten Sinne dreht, also die Befriedigung sexueller Bedürfnisse zum Gegenstand hat. Bei den beanspruchten Waren, bei denen es sich im Wesentlichen um kosmetische und pharmazeutische Produkte sowie um Dienstleistungen handelt, die entweder unmittelbar oder zumindest mittelbar auf die Schaffung körperlichen Wohlbefindens gerichtet sind, kann im Bewusstsein des Verkehrs eine erotische oder erotisierende Wirkung ein wesentlicher und angestrebter Effekt sein. Sowohl die von der Markenstelle als auch die vom Senat im Internet durchgeführten Recherchen, deren Ergebnisse der Anmelderin jeweils übersandt wurden, haben eine ganze Reihe von Nachweisen geliefert, dass z. B. Tees, Öle, Schaumbäder, Cremes, Parfüms, Produkte der Naturmedizin, Gewürze und Nahrungsmittel auf dem Markt sind, die mit einem Hinweis auf ihre erotisierenden Wirkungen beworben werden.

Im Zusammenhang mit den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen werden die maßgeblichen Verkehrskreise somit die Wortkombination „Erotic Sense“ im Sinne von „erotisches Gefühl“, „erotische Sinnesempfindung“ oder „erotische Wahrnehmung“ verstehen. Eine derartige Mehrdeutigkeit führt hierbei - im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin – nicht notwendigerweise zur Bejahung einer hinreichenden Unterscheidungskraft. So begründet nicht jede begriffliche Unbestimmtheit die markenrechtlich erforderliche Unterscheidungskraft. Vielmehr können auch relativ allgemeine Angaben als verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten sein, wenn sie sich auf allgemeine Sachverhalte

beziehen. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 „Bücher für eine bessere Welt“; GRUR 2003, 1050 „Cityservice“). Abgesehen davon sprechen verschiedene Bedeutungen einer Marke nicht für deren Unterscheidungskraft, wenn sich in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen alle Deutungsmöglichkeiten als zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet erweisen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“). Hiervon muss im vorliegenden Fall mit Rücksicht auf die Art der meisten beanspruchten Waren und Dienstleistungen, bei denen eine werbliche Anpreisung erotisierender Wirkungen durchaus naheliegend erscheint, ausgegangen werden.

Keinen engen beschreibenden Bezug hat die Wortkombination „Erotic Sense“ dagegen im Zusammenhang mit den Waren „Schleifgeräte in Form von Bimsstein“, „Abschminkmittel“, „Hühneraugenmittel“, „Kopfschmerzstifte“ und „Milchzucker“, da derartige Waren keine erotisierende Bedeutung haben. Damit kommt der angemeldeten Bezeichnung „Erotic Sense“ insoweit ein hinreichend fantasievoller und interpretationsbedürftiger Begriffsgehalt zu, was dazu führt, dass ein beschreibende Begriffsinhalt hier nicht im Vordergrund steht und die angemeldete Marke im genannten Umfang ihre u. a. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geforderte Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren zu garantieren, erfüllen kann.

In Bezug auf die Waren „Schleifgeräte in Form von Bimsstein“, „Abschminkmittel“, „Hühneraugenmittel“, „Kopfschmerzstifte“ und „Milchzucker“ ist auch der weitere Schutzausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben. Aus den oben dargelegten Gründen kann der Wortkombination „Erotic Sense“ kein

Sinngehalt entnommen werden, der im Zusammenhang mit den genannten Waren ernsthaft als Bezeichnung von Merkmalen dieser Waren dienen könnte.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Na/Bb