



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 4/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 66 315.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. August 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. April 2007 und vom 29. Oktober 2007 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die Wortmarke 306 66 315.5

DERMA KOMPAKT

ist für die Waren und Dienstleistungen

- Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
- Klasse 41: Erziehung; Ausbildung, insbesondere im medizinischen Bereich; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;
- Klasse 42: Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen

am 30. Oktober 2006 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 23. April 2007 die Anmeldung teilweise zurückgewiesen und zwar für die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Ausbildung, insbesondere im medizinischen Bereich; medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen". Die dagegen gerichtete Erinnerung ist mit Beschluss vom 29. Oktober 2007 zurückgewiesen worden. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Wortzusammensetzung "DERMA KOMPAKT" werde der angesprochene Verkehr dahingehend verstehen, dass es sich bei den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen um solche handele, die sich mit allem rund um die Haut befassen. Der Bestandteil "DERMA" stelle das in den deutschen Sprachgebrauch eingegangene altgriechische Fremdwort für Haut dar, das von den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich den Fachkreisen aus Medizin und Schönheitspflege sowie interessierten und informierten Laien, im Sinne von "die Haut betreffend" verstanden werde. Der Begriff "KOMPAKT" gehöre zum alltäglichen deutschen Wortschatz und werde von seiner Bedeutung her als "konzentriert, verdichtet" aufgefasst. Dies bedeute wiederum, dass kein unnötiger Ballast an Wissen vermittelt werde. Die Wortfolge "DERMA KOMPAKT" sei dem Verkehr ohne weiteres verständlich und für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibend. Die Bezeichnung stelle einen sachgerechten Hinweis auf Thema und Art der Waren und Dienstleistungen dar, der für die angesprochenen Verkehrskreise eine wichtige Information enthalte.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Auffassung, die Markenstelle habe nicht konkret genug ausgeführt, welche Aussage die Bezeichnung "DERMA KOMPAKT" genau treffen solle. Die Begründung der Markenstelle erschöpfe sich lediglich in allgemeinen, nicht auf die konkreten Waren und Dienstleistungen bezogenen Ausführungen. Es handele sich bei der beanspruchten Wortkombination um einen lexikalisch nicht nachweisbaren Fantasiebegriff, der aufgrund des dem Substantiv nachgestellten Adjektivs sprachunüblich gebildet sei und deswegen über eine gewisse Eigentümlichkeit verfüge,

die einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft ermögliche. Ferner verweist die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung auf zahlreiche Voreintragungen, die als Wortzusammensetzungen den Bestandteil "DERMA" oder den Bestandteil "KOMPAKT" enthielten. Diese Voreintragungen veranschaulichten, dass das Deutsche Patent- und Markenamt gleichgelagerte Anmeldungen in der Vergangenheit eingetragen habe. Zudem verweist die Anmelderin in diesem Zusammenhang u. a. auf die vom Europäischen Gerichtshof zur Gleichbehandlung von Markenmeldungen ergangene Entscheidung "Schwabenpost" (vgl. GRUR 2009, 683). Ihre auf vergleichbare Voreintragungen gestützte Rüge eines Gleichheitsverstößes dürfe im Lichte dieser Entscheidung nicht ignoriert werden.

Sie beantragt daher,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 23. April 2007 und vom 29. Oktober 2007 insoweit aufzuheben als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. Hilfsweise beantragt sie die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Nachholung der Begründung hinsichtlich vergleichbarer Voreintragungen. Darüber hinaus regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde erweist sich als begründet.

1. Die angemeldete Marke weist auch für die von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

- a) Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung besitzt eine Marke dann, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen stammend zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2003, 1050 - City-service). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, wenn diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1149 - BRAVO). Kann demnach einer Marke ein für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH a. a. O. - Cityservice; BGH GRUR 1999, 1089 - YES). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH und des BGH vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 35, 37 - BuchPartner).

- b) Die angemeldete Marke weist in ihrer Gesamtheit keinen für die beanspruchten, von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf; auch handelt es sich nicht um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt werden kann oder um ein gebräuchliches Wort, das nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst wird.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den Elementen "DERMA" und "KOMPAKT" zusammen, die nach zutreffender Auffassung der Markenstelle für die betreffenden Waren und Dienstleistungen jeweils eine beschreibende Bedeutung aufweisen. Das Wort "DERMA" entstammt der (alt-)griechischen Sprache und bedeutet "Haut" (vgl. BROCKHAUS ENZYKLOPÄDIE, 21. Aufl. 2005, Band 6); das Adjektiv "KOMPAKT" weist die Bedeutung "dicht, fest, massiv; gedrängt, kurz gefasst" auf (vgl. BROCKHAUS ENZYKLOPÄDIE, a. a. O., Band 15) und hat sich aufgrund seines schlagwortartigen Aussagegehalts i. S. v. "wesentlich, ohne unnötigen Ballast" für ein breites Spektrum von Themengebieten zu einer Art "Trendwort" entwickelt. Aufgrund der Geläufigkeit beider Bezeichnungen im inländischen Verkehr ist davon auszugehen, dass neben den Fachkreisen auch die interessierten Durchschnittsverbraucher den jeweiligen Sinngehalt der beiden Wortbestandteile verstehen und insoweit einen beschreibenden Bezug zu den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen herstellen. Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Marke die Schutzfähigkeit abzusprechen. Das Vorliegen eines Schutzhindernisses hängt nämlich nicht allein davon ab, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen eine betriebliche Herkunftskennzeichnung zukommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR 2004,

680, 681 - BIOMILD). Insbesondere kann ein beschreibender Sinngehalt eines Markenwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung so weit überlagert sein, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH). Dies ist vorliegend zu bejahen.

Durch die ungewöhnliche Verbindung des (alt-)griechischen Wortes "DERMA" mit dem modernen, schlagwortartigen Begriff "KOMPAKT" entsteht eine neuartige Wortkombination, die aus sich heraus - auch wegen der Nachstellung des Adjektivs" noch hinreichend originell und insoweit individualisierend wirkt, zumal die mit der Haut sich befassende Heilkunde mit "Dermatologie" bezeichnet wird. Zwar wird jedenfalls fachkundigen Kreisen, die insoweit bei der vorliegenden Prüfung miteinzubeziehen sind, der beschreibende Aussagegehalt von "DERMA KOMPAKT" nicht verborgen bleiben. Aber es ist davon auszugehen, dass der ungewöhnliche sprachliche Gesamteindruck der angemeldeten Marke hinreichende Unterscheidungskraft im Sinne eines sprechenden Zeichens verleiht (vgl. ebenso BPatG 24 W (pat) 124/06 - derma fit).

2. Ungeachtet etwaiger beschreibender Anklänge unterliegt die angemeldete Marke aufgrund der sich von der bloßen Aneinanderreihung beschreibender Begriffe abhebenden Wortbildung auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu