



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 541/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 029 984.3/16

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin Dorn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Diabeteskiste

ist am 19. Mai 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Booklets, Bücher, Schulungsmaterialien; Druckschriften aller Art; grafische Darstellungen; Fotografien; Kalender; Plakate; Druckereierzeugnisse;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Planung, Veranstaltung und Durchführung von Unterrichtskursen, Seminaren und Workshops (Ausbildung); Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Verfassen und Veröffentlichung von Texten und Büchern (ausgenommen zu Werbezwecken);

Klasse 44: Gesundheitsberatung für Menschen.

Mit Beschluss vom 29. Juli 2011 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich die angemeldete Bezeichnung aus den leicht verständlichen deutschen Begriffen "Diabetes" (Zuckerkrankheit, eine Gruppe von Stoffwechselerkrankungen, bei denen die Glucosekonzentration im Blut chronisch erhöht ist) und "Kiste" (Behälter, Korb) zusammensetze. Dabei handele es sich um eine absolut sprachüblich gebildete Angabe, vergleichbar mit Begriffen wie "Grabbelkiste, Werkzeugkiste, Blechkiste". Erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden der Bezeichnung "Diabeteskiste" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern einen themen- und inhaltsbeschreibenden Aussagegehalt allgemeiner Art entnehmen. Dabei werde die angemeldete Bezeichnung in der Gesamtheit als Kiste im Sinne eines Behältnisses verstanden, in der sich Informationen rund um das Thema Diabetes befänden. Die angemeldeten Waren der Klasse 16 könnten in einer Kiste/Box um das Thema Diabetes angeboten werden. Ebenso könnten die beanspruchten Dienstleistungen zum Thema Diabetes mittels einer entsprechenden Kiste angeboten und erbracht werden. Zudem könne die vermeintliche Neuartigkeit des angemeldeten Zeichens eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da der Umstand, dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, die sachbezogene Eigenschaft keinesfalls denotwendig ausschließe.

Schließlich könne durch die sprachübliche und leicht verständliche Zusammensetzung der zwei Substantive "Diabetes" und "Kiste" der Verkehr der vorliegenden Bezeichnung keine betriebliche Herkunftsfunktion entnehmen. Denn der beschreibende Gehalt der Einzelbestandteile begründe bereits die Annahme eines beschreibenden Gehalts der aus ihnen zusammengesetzten Gesamtmarke.

Auch die Tatsache, dass das Zeichen allein oder überwiegend von der Anmelderin benutzt wird, begründe für sich gesehen noch nicht dessen Schutzfähigkeit.

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

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Juli 2011 aufzuheben.

Sie vertritt die Ansicht, das angemeldete Wortzeichen habe im Gegensatz zu den von der Markenstelle genannten Begriffen und weiteren Begriffen wie zum Beispiel "Öko-/Bio-/Gemüsekiste" keine sinnvolle Bedeutung. Die vorgenannten Begriffe würden sich aus der Kombination von körperlichen Gegenständen und dem Wort "Kiste" als hierfür passendes und traditionelles Behältnis zusammen setzen. Diabetes als eine Krankheit ließe sich hingegen nicht verpacken und beschreibe auch keine Eigenschaft von in Kisten verpackbaren Waren.

Selbst wenn das Zeichen "Diabeteskiste" als Aufbewahrungsbehältnis für entsprechende Waren verstanden würde, begründe dies allenfalls ein Eintragungshindernis für die entsprechenden, in Kisten zu verstauenden körperlichen Gegenstände, nicht jedoch für die mit dem Wortzeichen angemeldeten Dienstleistungen. Denn diese würden weder in einer Kiste angeboten oder erbracht noch ließen sie sich in einer Kiste verpacken. Für die genannten Dienstleistungen würde eine Kiste auch nicht benötigt oder bestimmungsgemäß gebraucht. Insoweit bestünde ein deutlicher Unterschied zu Zeichenkombinationen für Dienstleistungen, die Berührungspunkte mit dem Begriff "Kiste" aufweisen. Die fehlende Verknüpfung von Kisten zu den Dienstleistungen stünde demnach der Annahme entgegen, die angesprochenen Verkehrskreise könnten das Gesamtzeichen (in Bezug auf die betreffenden Dienstleistungen) als (gebräuchliches) Wort und nicht als Herkunftshinweis verstehen. Der Gesamtbegriff sei daher gerade nicht beschreibend für die genannten Dienstleistungen.

Zudem stünden einem generellen Eintragungshindernis von Kombinationszeichen mit dem Bestandteil "Kiste" für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die in Kisten verpackbare Waren theoretisch verwendet werden können, die Ausführun-

gen des BGH zur Kennzeichnungskraft des Begriffs "Puppenkiste" entgegen (Entscheidung vom 18.12.2008, Az. I R 200/06, Rn. 64).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens "Diabeteskiste" als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (vgl. EuGH GRUR Int 2005, 44, Rn. 24 - SAT 2; GRUR Int. 2005, 135, Rn. 19 - Maglite). Gleichfalls zu berücksichtigen ist, dass der Verkehr ein als Marke verwen-

detes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rn. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).

Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft dann auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, Rn. 10 - DeutschlandCard). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht.

2. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Wortfolge nicht, weil sie für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt aufweist.

Die Bezeichnung "Diabeteskiste" als solche lässt sich zwar weder in deutschen Nachschlagewerken noch in der Werbung oder Presseberichterstattung finden. Allerdings hat die Recherche des Senats unter "www.google.de" einige allgemeinsprachliche Nachweise für die jargonartige Verwendung des angemeldeten Wortzeichens ergeben. Es wird ohne weiteres ein verständlicher Sinngehalt vermittelt:

- "Er will aber erst Befunde von Fachärzten habe. Er meinte meine SD Sache wäre ihm zu ungenau und die Diabetes Kiste auch." (vgl. Naschkatzen Familienforum unter "<http://eltern.naschkatzen.com/kinderwunsch-tagebuch/7798-wir-wuenschen-uns-eine-kleine-schnuppe-4.html>")
 - "Denk dran: bald haste mit der ganzen Diabetes-Kiste nix mehr zu tun!" (vgl. Forum Rund ums Baby unter "http://www.rund-ums-baby.de/foren-archiv/omas/Boah_3459.htm").
 - "Die Hefte kommen alle in meine DM-Kiste. Ein Pappkarton in dem der ganze DM-Kram aufbewahrt wird." (Anmerkung: DM = Abkürzung für Diabetes mellitus; vgl. "Forum insulinclub.de" unter "<http://www.insulinclub.de/archive/index.php/t-10709.html>")
 - "Wie lange ich die Bücher aufheben werde kann ich nicht sagen aber ich neige auch zum Sammeln und eine Diabetes-Kiste steht bei mir in einer Schublade mit Tagebüchern..." (vgl. "Forum insulinclub.de" unter "<http://www.insulinclub.de/archive/index.php/t-10709.html>")
- a) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den zwei leicht verständlichen deutschen Begriffen "Diabetes" und "Kiste" zusammen.

Der Wortbestandteil "Diabetes" ist ein medizinischer Fachbegriff für Zuckerkrankheit, die mit einer chronischen Erhöhung der Glukosekonzentration im Blut verbunden ist (vgl. Duden unter "http://www.duden.de/rechtschreibung/Diabetes_mellitus"; Wikipedia unter "<http://de.wikipedia.org/wiki/Diabetes>").

Das Wort "Kiste" hat im deutschen Sprachgebrauch grundsätzlich mehrere Bedeutungen. Zum einen wird es wohl zumeist im Sinne eines Auffang- bzw. Aufbewahrungsbehältnisses für körperliche Gegenstände verstanden (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, CD-ROM). Daneben kann das Wort "Kiste" aber u. a. auch als "Sache" oder "Angelegenheit" verstanden werden (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.).

Abhängig davon, wie man vorliegend den Bestandteil "Kiste" versteht, ergibt sich für das angemeldete Zeichen damit entweder die Gesamtbedeutung eines Behältnisses/einer Box, in der Gegenstände zum Thema "Diabetes" aufbewahrt werden oder das Zeichen wird als "Diabetes-Angelegenheit", also als ein Sachverhalt oder eine Tatsache zum Thema Diabetes verstanden.

Das Wortzeichen "Diabeteskiste" ist sprachüblich gebildet und deshalb als sachbezogene Angabe aufzufassen. Es ist in der deutschen Sprache gebräuchlich, dem Wort "Kiste" ein Substantiv oder Adjektiv voranzustellen, um damit den Inhalt beschreibend wiederzugeben (für weitere Beispiele s. Rückläufiges Wörterbuch der deutschen Sprache, 2005, Abkürzungsliste, S. 257, als Rechercheunterlage A1 bereits dem Beschluss der Markenstelle beigefügt).

Dem steht auch nicht die vom Anmeldevertreter zitierte Entscheidung des BGH (Entscheidung vom 18.12.2008, Az. I ZR 200/06 - Augsburger Puppenkiste) entgegen. Vielmehr stützt die Entscheidung die hier vom Senat vertretene Auffassung, da der Zeichenbestandteil "Puppenkiste" in Alleinstellung als nicht geeignet erachtet wird, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Eine etwaige Unterscheidungskraft wird in diesem Zusammenhang lediglich durch die vorangestellte geografische Angabe "Augsburger" erzielt.

- b) Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist maßgeblich auf die Auffassung der Durchschnittsverbraucher abzustellen, die tatsächlich zu dem entscheidungserheblichen Zeitpunkt besteht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 8, Rdnr. 103). Unabhängig von der Interpretation des Zeichenbestandteils "Kiste" wird der Verkehr das angemeldete Zeichen nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Vielmehr ist das Zeichen beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
 - aa) Dabei wird die Mehrheit des angesprochenen Publikums das Zeichen, wie von der Markenstelle bereits richtigerweise festgestellt, in seiner Gesamtheit als eine Kiste bzw. ein Behältnis verstehen, in der sich Informationen zum Thema Diabetes befinden.

Damit ist das Zeichen für sämtlich in der Klasse 16 angemeldeten Waren unmittelbar beschreibend, der angesprochene Verkehrskreis wird darin lediglich einen beschreibenden Hinweis auf den Inhalt und den Gegenstand der Waren sehen. Denn Lehr- und Unterrichtsmittel, Booklets, Bücher,

Schulungsmaterialien, Druckschriften, grafische Darstellungen, Fotografien, Kalender, Plakate und Druckereierzeugnisse können in einer Kiste rund um das Thema Diabetes angeboten werden. So können grundsätzlich Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Schulungsmaterialien die Krankheit "Diabetes" zum Thema haben sowie Symptome und Behandlungsmöglichkeiten erklären bzw. aufzeigen. Denkbar ist auch, dass übermittelt wird, wie der Patient selbst und auch Angehörige mit der Krankheit umgehen können. Ebenso können Booklets, Bücher, Druckschriften und Druckereierzeugnisse entsprechende Themen zum Inhalt haben und sich in einer dazugehörigen Kiste befinden. Weiterhin können Fotografien, Plakate und grafische Darstellungen zum Beispiel Krankheitssymptome oder Krankheitsbilder wiedergeben. Sie können dazu dienen, Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Auch der Einsatz von Kalendern findet in diesem Zusammenhang durchaus statt, beispielsweise beim Schreiben von sog. Diabetestagebüchern, in denen die Nahrung eines jeden Tages aufgeschrieben wird, um die entsprechend notwendige Therapieform zu ermitteln und die Medikamenteneinstellung zu erleichtern.

Auch für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 fehlt jegliche Unterscheidungskraft. Es ist üblich, Teilnehmern bei der Veranstaltung und Durchführung von Unterrichtskursen, Seminaren und Workshops sowie Erziehungs- oder Ausbildungsveranstaltungen hinreichendes Begleitmaterial oder Seminarunterlagen zum entsprechenden Thema zur Verfügung zu stellen. Denkbar ist es also, dass Teilnehmer zur Veranschaulichung der Veranstaltungsinhalte eine "Diabeteskiste" mit entsprechendem

Inhalt erhalten. Ebenso kann das Verfassen und die Veröffentlichung von Texten und Büchern dazu dienen, Druckereierzeugnisse zum Thema Diabetes herzustellen, welche dann in einer Kiste zusammengestellt werden. Für Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen können entsprechende Kisten vorbereitet werden, die praktisch wichtige Gegenstände zum Thema Diabetes zum Inhalt haben, etwa um den Umgang mit einem Blutzuckermessgerät oder einer Notfallspritze zu erläutern. Vor allem kann sich auch die Gesundheitsberatung an Diabetiker richten, um zum Beispiel notwendige Umstellungen der Ernährungs- und Lebensweise zu erläutern. Eine entsprechende Beratung kann durchaus mittels einer Diabeteskiste erfolgen, die sämtliche für einen Diabetiker wichtige Utensilien sowie Druckereierzeugnisse in Form von Broschüren oder Informationsheften zum Inhalt haben kann.

Dass die Dienstleistung als solche nicht in eine Kiste verpackt werden kann, spielt dagegen keine Rolle, da der Verkehr im Zusammenhang mit dem Zeichenbestandteil "Kiste" entsprechende körperliche Gegenstände erwartet, die in einer Kiste aufbewahrt werden und thematisch zu den angebotenen Dienstleistungen passen. Insofern kann auch die Argumentation des Anmeldevertreters nicht greifen, das angemeldete Wortzeichen habe im Gegensatz zu Begriffen wie "Öko- oder Biokiste" keine sinnvolle Bedeutung. Sowohl "Öko" als auch "Bio" sind für sich genommen ebenfalls keine körperlichen Gegenstände und lassen sich damit als solche auch nicht unmittelbar in Kisten verpacken. Sie wiesen vielmehr auf Waren oder Dienstleistungen hin, die diesem Begriff/Merkmal entsprechen bzw. damit assoziiert werden.

In dem dargestellten Zusammenhang werden die Begriffe "Öko" und "Bio" sprachlich als Präfix verwendet, um auf den Inhalt - in diesem Fall einer Kiste - hinzuweisen. Nichts anderes ergibt sich bei der Wortzusammensetzung "Diabetes-kiste", wobei der vordere Bestandteil "Diabetes" thematisch auf den Inhalt der Kiste verweist, der Begriff mithin beschreibend ist.

- bb) Darüber hinaus fehlt dem angemeldeten Zeichen ebenfalls jegliche Unterscheidungskraft hinsichtlich der beanspruchten Waren/Dienstleistungen für den Fall, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Zeichenbestandteil "kiste" umgangssprachlich im Sinne von "Sache/Angelegenheit" verstehen. Das Zeichen würde dann als "Diabetes-Angelegenheit" verstanden, wodurch sich der Begriffsinhalt lediglich auf den Umstand/das Thema "Diabetes" und damit auf einen medizinischen Fachbegriff reduziert.

Damit ist das Zeichen unmittelbar beschreibend für sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen. Denn diese können alle das Thema "Diabetes(angelegenheit)" zum Inhalt haben (s. o.).

- c) Demgegenüber ist es unerheblich, dass nach der Auffassung des Anmeldevertreters das Zeichen neuartig gebildet ist. Denn aus der bloßen Neuheit einer Marke lässt sich nicht bereits schon deren Unterscheidungskraft herleiten. Insoweit ist für die Annahme des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe oder das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2008, 1002, Rn. 30 - Schuhpark; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!; GRUR

2011, 158, Rn. 12 - Heftleinband; EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD). Das gilt umso mehr, als der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Ebenso ist bekannt, dass sich solche Neubildungen häufig nicht an grammatikalischen Regeln oder korrektem Sprachstil orientieren. Für den Durchschnittsverbraucher, der erfahrungsgemäß Kennzeichen so aufnimmt, wie sie ihm entgegentreten, besteht in der Regel kein Anlass für semantische Differenzierungen und linguistische Bewertungen der neuen Bezeichnung. Vielmehr wird er auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; EuG GRUR Int 2006, 44, Rn. 84 - LIVE RICHLI).

Damit ist es für die Frage der Unterscheidungskraft unerheblich, ob und inwieweit die angemeldete Marke vom Anmelder erfunden worden ist. Das gilt insbesondere für Markencreationen, die - wie vorliegend - von vornherein sprachüblich gebildet und deshalb als sachbezogene Zeichen oder Angaben aufzufassen waren. Auch die Tatsache, dass die Markenneubildung allein oder überwiegend von ihrem Erfinder benutzt wird, begründet für sich gesehen noch nicht ihre Schutzfähigkeit (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS; BPatGE 37, 44, 50 f. - VHS; BPatG GRUR 2007, 1078, 1079 - MP3 Surround).

3. Da das angemeldete Zeichen bereits wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, kann dahinstehen bleiben, ob es insoweit auch eine Freihaltungsbe-

dürftige Angabe darstellt und damit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

Grabrucker

Kortge

Richterin Dorn ist wegen Dienstreise
an der Unterzeichnung verhindert.

Grabrucker

Hu