



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 82/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
23. Dezember 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 05 876
(hier: Lösungsverfahren S 136/11 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. August 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juli 2012 wird aufgehoben.
2. Die Löschung der angegriffenen Marke 305 05 876 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 2. Februar 2005 angemeldete Wortmarke

SPIRIT

ist am 8. April 2005 für die nachfolgend genannte Ware der Klasse 30, nämlich

Tee

eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat mit ihrem am 14. Mai 2011 eingegangenen Schriftsatz die Löschung der vorgenannten Marke beantragt, da diese entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Der Löschantrag ist am 26. Mai 2011 an die Markeninhaberin per Einschreiben zum Zwecke der Zustellung abgesendet worden. Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 14. Juli 2011, am gleichen Tage beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag mit Beschluss vom 5. Juli 2012 zurückgewiesen.

Die Markenabteilung ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke zum Zeitpunkt der Eintragung Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufgewiesen habe und insoweit auch kein Freihaltebedürfnis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege. Das Markenwort „SPIRIT“ stamme aus der englischen Sprache, bedeute übersetzt u.a. „Geist“ und habe Eingang in den inländischen Sprachgebrauch gefunden. Zwar werde der Begriff „Spirit“ bzw. „Geist“ im Zusammenhang mit der Ware „Tee“ in einem beschreibenden Sinn verwendet wie z.B. „Pure Spirit Tea“ bzw. „Klarer Geist Tee“ oder als Hinweis auf die Wirkung von Tee wie z.B. „... für einen wachen Geist und klare Sinne“. Allerdings werde der Begriff „Geist“ dabei nicht in Alleinstellung, sondern immer mit weiteren Bestimmungswörtern verwendet wie z.B. „wacher Geist“ oder „klarer Geist“. Hingegen könne eine beschreibende Verwendung des Wortes „Geist“ in Alleinstellung in Bezug auf Tee nicht festgestellt werden. Da somit der Begriff „Geist“ in Alleinstellung in Bezug auf die eingetragenen Waren nicht unmittelbar beschreibend sei, müsse dies erst recht für das englischsprachige Wort „Spirit“ gelten, zumal dieses Wort auch in der englischen Sprache in Bezug auf Tee nicht in Alleinstellung, sondern mit weiteren Beiwörtern verwendet werde. Falls der Begriff „Spirit“ nicht als Substantiv sondern als Verb mit den Bedeutungen „anregen, aufmuntern, beleben“ angesehen werde, gelte nichts anderes. Dabei sei zu berücksichtigen, dass allenfalls ein sehr geringer Teil des Verkehrs das Wort „SPIRIT“ als Verb erkennen

werde. Im inländischen Sprachgebrauch habe „Spirit“ die Bedeutungen „Geist“ im Zusammenhang mit Parapsychologie und „Geist, Grundhaltung, Einstellung, Gesinnung“ i.V.m. einer bestimmten Sache oder Epoche. Auch wenn man von den letztgenannten Bedeutungen ausgehe, weise die angegriffene Marke hinsichtlich der Ware Tee keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt auf; insoweit sei auch kein enger beschreibender Bezug festzustellen. Vielmehr verfüge das Markennwort „SPIRIT“ trotz eines beschreibenden Anklangs i.V.m. den eingetragenen Waren über ein ausreichendes Maß an Unterscheidungskraft, um die damit gekennzeichneten Teeprodukte hinreichend individualisieren zu können. Insoweit sei auch kein Freihaltebedürfnis gegeben. Anlass, einer Beteiligten die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen, bestehe nicht.

Dagegen richtet sich die von der Antragstellerin erhobene Beschwerde.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke aufgrund § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei, da der Begriff „Spirit“ eine Angabe darstelle, die geeignet sei, auf die Bestimmung der damit gekennzeichneten Waren „Tee“ hinzuweisen. In seiner Bedeutung als Substantiv weise der Begriff „Spirit“ auf die den Geist stimulierende und damit die geistige Leistungsfähigkeit steigernde Wirkung des Produkts „Tee“ hin. Unerheblich sei, ob die angegriffene Marke in ihrer beschreibenden Bedeutung bereits im Verkehr verwendet werde. Zudem sei der Begriff „Spirit“ von Versandhändlern in Bezug auf „Tee“ bereits zur Beschreibung der vorgenannten Wirkungen verwendet worden. Der angegriffenen Marke stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch dann entgegen, wenn man hinsichtlich der deutschen Übersetzung des Verbs „to spirit“ von der Bedeutung „anregen, aufmuntern, beleben“ ausgehe. Unerheblich sei ferner, ob der Begriff „Spirit“ im deutschen Sprachgebrauch hauptsächlich als Bezeichnung für eine Grundhaltung zu einer bestimmten Sache verwendet werde, da es sich um einen mehrdeutigen Begriff handele, wobei diese Mehrdeutigkeit aber nicht zur Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke führe. Denn zumindest in einer möglichen Bedeutung sei dieser Begriff i.V.m. „Tee“ be-

schreibend. Die inländischen Verkehrskreise seien auch in der Lage, die beschreibende Bedeutung von „Spirit“ zu erkennen, so dass die Eignung als beschreibende Angabe gegeben sei. Ferner stehe der angegriffenen Marke das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juli 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 305 05 876 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass der angegriffenen Marke weder das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch dasjenige des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. In Bezug auf die Ware „Tee“ sei die angegriffene Marke originell, prägnant und mehrdeutig. Das Markenwort „Spirit“ sei ein aus der englischen Sprache stammender Begriff mit verschiedenen Bedeutungen wie „Geist“ (i.S.v. „Grundhaltung“), „Tatkraft“, „Stimmung“, „Mut“, „Gespenst“, „Lebenshauch“, „Wesensart“, „Gemütsart“, „Spirituose“. In Bezug auf „Tee“ weise das Wort „Spirit“ keine unmittelbar beschreibende Bedeutung auf. Die angesprochenen Verkehrskreise seien nicht in der Lage, einen konkreten Zusammenhang zwischen der angegriffenen Bezeichnung und der Ware „Tee“ herzustellen, da das Wort „Spirit“ keinen Hinweis auf „Tee“ enthalte. Soweit es Teesorten gebe, denen eine bestimmte Wirkung für den Geist zugeschrieben werde, würde der Begriff „Geist“ nie in Alleinstellung, sondern nur i.V.m. weiteren Begriffen verwendet, was dann zu einem im konkreten Kontext beschreibenden Gesamtbegriff führen könne. Dies zeigten auch die von der Antragstellerin vorgelegten Belege, in denen der Begriff „Spirit“ nicht in Alleinstellung, sondern stets im Kontext mit Zusätzen verwendet

werde. Allenfalls könnte der Schluss gezogen werden, dass die mit „Spirit“ gekennzeichneten Waren für Personen „mit Geist“ bestimmt seien, was aber ohne weitere beschreibende Zusätze in Bezug auf die Ware „Tee“ ebenfalls nicht beschreibend sei, sondern sich erst nach mehreren Gedankenschritten erschließe. Das gleiche gelte, wenn man das Wort „Spirit“ nicht als Substantiv, sondern als Verb auffasse, zumal diese Bedeutung den angesprochenen Verkehrskreisen in Deutschland nicht hinreichend bekannt sei, wobei das Verb „to spirit“ gewöhnlich mit Zusätzen wie „up“, „away“ oder „off“ verwendet werde und die Großschreibung der angegriffenen Marke auf ein Substantiv schließen lasse. In der Bedeutung „Geist, Grundhaltung einer bestimmten Sache“ habe die angegriffene Marke in Bezug auf „Tee“ letztlich keine beschreibende Bedeutung.

Es sei vorliegend auch kein Freihaltebedürfnis gegeben. Die angegriffene Marke enthalte, wie ausgeführt, in Bezug auf die Ware „Tee“ keine klar beschreibende Sachaussage. Ein Freihaltebedürfnis könne insoweit nicht festgestellt werden. Ein solches sei auch nicht zu erwarten, da nicht angenommen werden könne, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise in der Zukunft das Wort „Spirit“ als glatt beschreibend für „Tee“ ansehen würden. Es könne auch nicht erwartet werden, dass das englischsprachige Verb „to spirit“ in gleicher Weise Eingang in den inländischen Sprachgebrauch finden werde wie das Substantiv „Spirit“. Letztlich weist die Markeninhaberin auf eine Reihe eingetragener Marken mit dem Markennamen „Spirit“ in Alleinstellung hin.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung bestand die angegriffene Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung und besteht diese auch zum Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung ausschließlich aus einer Angabe, die zur Beschreibung von Merkmalen der geschützten Waren dienen kann, wobei der angegriffenen Marke zudem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, so dass der angefochtene Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG i.V.m. §§ 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, 54 MarkenG).

1. Der vorliegende Löschungsantrag ist am 26. Mai 2011 an die Markeninhaberin zum Zwecke der Zustellung abgesendet worden. Sie hat diesem Antrag mit ihrem am 14. Juli 2011 und damit innerhalb der gesetzlichen Zwei-Monats-Frist beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz widersprochen, so dass der Löschungsantrag inhaltlich zu überprüfen war (§ 54 Abs. 2 MarkenG).

2. Der angegriffenen Marke stand zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 – Aus Akten werden Fakten) das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Nach dieser Bestimmung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, welche ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieses Schutzhindernisses besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehin-

derden Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 265). Es genügt also, wenn die angemeldete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 31- Chiemsee; GRUR 2004, 674, Tz. 56 – Postkantoor). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411, Tz. 24 – Matratzen Concord). Bei den vorliegend geschützten Waren handelt es sich um Tee und damit um Massenprodukte des täglichen Konsums. Somit sind auf Seiten der Endverbraucher breite Verkehrskreise angesprochen.

b) Das aus der englischen Sprache stammende Wort „Spirit“ hat u.a. die Bedeutung „Geist, Gemütsart, Stimmung, Temperament“ (vgl. den in Anlage 1 zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 15. September 2011 eingereichten Auszug aus „dict.cc“, nach Bl. S25 der patentamtlichen Löschungsakten) und hat insoweit auch Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Es ist ferner allgemein bekannt, dass Tee, zumindest bestimmte Teesorten, eine belebende, anregende Wirkung hat bzw. haben, die die geistige Leistungsfähigkeit fördern bzw. steigern kann. Es ist daher auch üblich, Teeprodukte mit entsprechenden sachbezogenen Aussagen zu bewerben wie z.B. „Balsam für die Seele“, „bietet anregende Genuss-Momente für Geist und Seele“, „Belebt den Geist und beflügelt die Seele“ (vgl. die Anlage TMP 4 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 14. Mai 2011, nach Bl. S. 7 der patentamtlichen Löschungsakten) oder auch als ein Mittel, „um die Gedächtnisfunktionen des Gehirns zu stärken“ (vgl. Anlage TMP 2 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 14. Mai 2011, nach Bl. S. 7 der Patentamtsakten).

Vor diesem Hintergrund fassen die vorgenannten Verkehrskreise, wenn ihnen das Wort „Spirit“ i.V.m. der Ware Tee begegnet, dieses als eine schlagwortartige

Sachangabe in Bezug auf Bestimmung bzw. Wirkung dieser Ware auf. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Wort „Spirit“ in Alleinstellung verwendet wird. Ausgehend vom maßgeblichen Leitbild des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 8, Rdn. 101 m.w.N.) bedarf es hierfür keiner analysierenden, mehrere Gedankenschritte erfordernden Betrachtungsweise, sondern diese Bedeutung drängt sich dem Verkehr aufgrund der vorgenannten Eigenschaften der Ware „Tee“ geradezu auf. Auch ohne ergänzende oder erläuternde Zusätze ist der Verkehr ohne weiteres in der Lage, die vorgenannte Bedeutung des Wortes „Spirit“ in Bezug auf „Tee“ zu erkennen, zumal der angemessen aufmerksame und informierte Durchschnittsverbraucher auch bei einem Massenprodukt des täglichen Konsums bei einem – wie ausgeführt - ohne weiteres erkennbaren Sachzusammenhang naheliegende Schlüsse zieht, ohne das betreffende Zeichen einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.

c) Soweit das Markenwort „Spirit“ weitere Bedeutungen wie z.B. „Grundhaltung“ aufweist, ergibt sich hieraus keine die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke begründende Mehrdeutigkeit. Denn nach den o.g. Ausführungen ist das Markenwort „Spirit“ i.V.m der Ware „Tee“ jedenfalls in einer möglichen Bedeutung als beschreibende Sachangabe zu erachten, so dass es als beschreibende Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 8, Rdn. 301 m.w.N.).

d) Die von der Markeninhaberin genannten Markeneintragungen mit dem Wort „Spirit“ rechtfertigen keine anderweitige Beurteilung der Schutzfähigkeit. Zum einen ist, wovon auch die Markeninhaberin ausgeht, die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu treffen ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42 - 44 - Post-

kantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 – Henkel; BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 – Papaya GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen, MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt). Zum anderen lassen die o.g. Feststellungen zum Verkehrsverständnis im vorliegenden Fall keine andere Entscheidung zu. Im Übrigen beziehen sich die von der Markeninhaberin genannten Marken mit dem Wort „Spirit“ bis auf ein Beispiel (IR-Marke 507803, Bl. 85 d.A.) auf andere Waren als die hier einschlägige Ware „Tee“.

3. Der angegriffenen Marke fehlt i.V.m. der Ware „Tee“ auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - „Henkel“; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006, a.a.O.). Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es zum einen auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und ver-

ständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30).

Wie bereits ausgeführt, werden die vorgenannten Verkehrskreise das Markenwort „Spirit“ ohne weiteres als eine beschreibende Sachangabe in Bezug auf die Bestimmung bzw. die Wirkung der Ware „Tee“ auffassen. Dann aber scheidet auch die Eignung der angegriffenen Marke als betrieblicher Herkunftshinweis im vorgenannten Sinn aus.

Nach alledem ist die Beschwerde der Antragstellerin erfolgreich, so dass die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

4. Eine Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war nicht veranlasst.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu