



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 507/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 004 965.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Werner am 15. Juni 2018

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 19. Februar 2016 angemeldete Wortmarke 30 2016 004 965.7

Enduring

für die Waren der

Klasse 3: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel

hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 3, nach Beanstandung mit Bescheid vom 3. März 2016 mit Beschlüssen vom 11. April 2016 und 20. Mai 2016, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, wegen der ohne weiteres verständlichen rein sachbezogenen Bedeutung sei das angemeldete Zeichen „Enduring“ markenrechtlich nicht unterscheidungskräftig, weil es bezüglich der beanspruchten Waren einen beschreibenden und anpreisenden Begriffsinhalt aufweise, der dazu führe, dass die Bezeichnung insoweit nicht als Marke verstanden werde. Das englische Wort „Enduring“ erschöpfe sich im Zusammenhang mit Kosmetikwaren in dem schlagwortartigen Hinweis, dass derartige Angebote eine dauerhafte Wirkung entfaltet. Das hier maßgebliche allgemeine Publikum werde die Bezeichnung „Enduring“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Kosmetikwaren daher lediglich als Qualitätsversprechen verstehen. „Enduring“ sei daher nicht geeignet, die angemeldeten Waren hinsichtlich ihrer Herkunft von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden.

Das Wort „Enduring“ sei dem deutschen Publikum auch bekannt aus den militärischen Großoperationen „Enduring Freedom“ – auch mit der Übersetzung „dauerhafte Freiheit“ –, die als Teil des internationalen Kampfes gegen den Terror seit Jahren auch in Deutschland erheblichen Raum in der medialen Berichterstattung einnehmen. Daher begegne dem deutschen Publikum das Wort „Enduring“ nebst seiner deutschen Übersetzung „dauerhaft“ auch außerhalb des Englischunterrichts regelmäßig und sei damit ein allgemein geläufiges Wort geworden.

In Bezug auf Kosmetikwaren, die sich durch eine dauerhafte Wirkung auszeichnen können, wird das Wort „Enduring“ vom angesprochenen allgemeinen Publikum in Drogerien und Parfümerien bzw. entsprechenden Abteilungen in Kaufhäusern u. ä. sowie den Händlern in diesem Bereich lediglich nächstliegend in seiner in der deutschen Sprache gebräuchlichen adjektivischen Bedeutung „dauerhaft“ als einem im Vordergrund stehendem Sachhinweis auf dauerhaft wirkende Produkte aufgefasst.

Auch aus der Eintragung der Marke „Endur“ für Kosmetikwaren durch das britische Amt für geistiges Eigentum ergebe sich nichts anderes. Bei „Endur“ handle es nicht um ein englisches Verb mit der deutschen Bedeutung „fortdauern“. Diese Bedeutung hat das englische Verb „endure“. Eine Bedeutung von „endur“, die auf eine Eigenschaft von Kosmetikwaren hinweisen könnte, sei nicht zu ermitteln. Mit hin sei die Eintragung der britischen Marke „Endur“ mit der hier zu bewertenden Markenmeldung „Enduring“ nicht vergleichbar.

Gegen den an sie am 23. Mai 2016 versandten Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 9. Juni 2016, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, und verfolgt ihren Eintragungsantrag weiter. Die angesprochenen Verkehrskreise würden „Enduring“ keinesfalls ohne weiteres mit „dauerhaft“ übersetzen und der Bezeichnung daher gerade keinen beschreibenden Sinngehalt beimessen. Die Verwendung einer Bezeichnung für eine militärische Operation ließe keinen Rückschluss auf die Verwendung für Waren des all-

täglichen Gebrauchs, nämlich hier insbesondere Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und Parfümeriewaren zu. Es handle sich bei „Enduring“ weder um ein einfaches und bekanntes Wort der englischen Sprache, das zum Grundwortschatz der angesprochenen inländischen Verkehrskreise gehöre, noch um ein gebräuchliches Wort der Alltagssprache, das im alltäglichen Leben verwendet oder im Rahmen der Schul- oder Berufsausbildung erlernt werde. Die Verwendung dieses Begriffs könne damit nicht als bekannt vorausgesetzt werden. So sei auch das Wort „Endur“ für die hier beanspruchten Waren der internationalen Warenklasse in das englische Markenregistrierung Nr. 960585 3 eingetragen worden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent und Markenamts, Markenstelle für Klasse 3, vom 11. April 2016 und 20. Mai 2016 aufzuheben und das angemeldete Zeichen „Enduring“ für die beanspruchten Waren der Klasse 3 einzutragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Beschwerdebegründung, den gerichtlichen Hinweis vom 13. April 2018 und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere statthafte Beschwerde (§ 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Über die zulässige Beschwerde kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem die Beschwerdeführerin keine mündliche Verhandlung beantragt hat und auch der Senat eine solche für entbehrlich hält.

Die Beschwerdeführerin hatte, auch auf den gerichtlichen Hinweis vom 13. April 2018, ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme (§ 69 MarkenG).

2.

Zu Recht und mit eingehender und zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt und auf die daher umfassend Bezug genommen wird, hat das Deutsche Patent- und Markenamt, die Markenstelle für Klasse 41, dem angemeldeten Zeichen die Eintragung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt.

Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

Der angemeldeten Bezeichnung „Enduring“ fehlt für die beanspruchten Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel) die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; sie ist zudem freihaltungsbedürftig entsprechend § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a)

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft nach dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08 –, GRUR 2010, 228, Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2017 – I ZB 97/16 –, GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, Beschluss vom 31. Mai 2016 – I ZB 39/15 –, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 – I ZB 3/13 –, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, Beschluss vom 22. November 2012 – I ZB 72/11 –, GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; BGH, Beschluss vom 4. April 2012 – I ZB 22/11 –, GRUR 2012, 1143, Rn. 7

– Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 – C-304/06 P –, GRUR 2008, 608, Rn. 66 – EUROHYPO; EuGH, Urteil vom 15. September 2005 – C-37/03 P –, GRUR 2006, 229, Rn. 27 – Bio-ID; BGH, Beschluss vom 6. November 2013 – I ZB 59/12 –, GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smartbook; BGH a. a. O., Rn. 9 – OUI, jeweils m. w. N.).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Kreise, wobei auf die Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers und / oder die Sicht des Handels der fraglichen Waren oder Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen ist (BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 – I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister; BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 81/13, GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; BGH, a. a. O.; Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, a. a. O., Rn. 10 – HOT; BGH, a. a. O. Rn. 29 – Stadtwerke Bremen, jeweils m. w. N.; EuGH, Urteil vom 9. März 2006 – C-421/04 –, GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord / Hukla).

Keine Unterscheidungskraft besitzen ausgehend hiervon insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy; BGH, a. a. O., Rn. 10 – Starsat, jeweils m. w. N.). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass die angesprochenen Kreise sie als Unterscheidungsmittel verstehen. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die 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 die Angesprochenen den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen

ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sehen (BGH, Beschluss vom 9. November 2016 – I ZB 43/15 –, GRUR 2017, 186, Rn. 32 – Stadtwerke Bremen; BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 – I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard; BGH, Beschluss vom 27. April 2006 – I ZB 96/05 –, BGHZ 167, 278, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; BGH, a. a. O., Rn. 10 – HOT; BGH, a. a. O., Rn. 9 – Starsat, jeweils m. w. N.). Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Publikum – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 – I ZB 18/13 –, GRUR 2014, 872, Rn. 21 – Gute Laune Drops; BGH, a. a. O. Rn. 12 – OUI; BGH, a. a. O. Rn. 26 – HOT; BGH, a. a. O., Rn. 10 – DeutschlandCard). Weil die Angesprochenen eine Marke so wahrnehmen, wie sie ihnen entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen, kann ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird, die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht tragen (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy; BGH, a. a. O., Rn. 10 – Starsat; BGH, a. a. O., Rn. 24 – smartbook; BGH, a. a. O., Rn. 50 – Gute Laune Drops; BGH, a. a. O., Rn. 18 - OUI).

Wenn einem Wortzeichen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet noch ein enger beschreibender Bezug festgestellt werden kann und es sich auch nicht um gebräuchliche Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die von den Angesprochenen stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 – I ZB 18/13 –, GRUR 2014, 872, Rn. 21 – Gute Laune Drops; BGH, a. a. O., Rn. 12 – OUI; BGH, a. a. O., Rn. 13 – Kaleido; BGH, a. a. O., Rn. 9 – Starsat).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss v. 15.01.2009 – I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 – STREETBALL).

b)

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Bezeichnung „Enduring“ für Kosmetik- bzw. Parfümeriewaren nicht.

Sie ist zwar einfach gehalten und treffend. In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 3 ist sie jedoch weder interpretationsbedürftig, noch löst sie einen Denkprozess aus; sie erschöpft sich in einem beschreibenden und anpreisenden Begriffsinhalt, so dass die Bezeichnung insoweit nicht als Marke verstanden wird. „Enduring“ ist im Zusammenhang mit Kosmetik- und Parfümeriewaren ein schlagwortartiger und bewerbender Hinweis dafür, dass derartige Angebote eine dauerhafte Wirkung entfalten können bzw. sollen.

Dabei ist hier maßbeglich auf die Wahrnehmung all jener abzustellen, die mit den beanspruchten Waren, also mit Kosmetik- und Parfümeriewaren im weiteren Sinn in Berührung kommen und so auf das angemeldete Zeichen treffen können. Dies sind nicht nur besonders Interessierte, die sich über das Internet über Kosmetik- und Parfümeriewaren informieren, sondern das allgemeine breite Publikum, das bei einem Besuch einer Drogerie oder Parfümerie bzw. entsprechender Abteilungen in Kaufhäusern u. ä. üblicherweise mit Kosmetikprodukten in Berührung kommen kann, und zudem auch Händlern in diesem Bereich.

Das englische Wort „enduring“ ist sprachüblich und lexikalisch nachweisbar das nach dem Verb „endure“ gebildete Adjektiv (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/enduring>). Ins Deutsche wird „enduring“ mit „dauerhaft, andauernd, beständig, anhaltend, langanhaltend“ übersetzt (<https://www.linguee.de/englisch->

deutsch/uebersetzung/are+ enduring.html). Diese englische Wortbildung für ein Adjektiv aus einem Verb und der Endung „-ing“ ist dem allgemeinen deutschen Publikum mit Grundkenntnissen der englischen Sprache auch bekannt (vgl. nur singing, working u. v. m.).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist auch der Senat überzeugt, dass das Wort „enduring“ dem hier maßgeblichen allgemeinen deutschen Publikum bekannt ist, jedenfalls unmittelbar verständlich. Neben der allseits seit Jahren bekannten militärischen Großoperation „Enduring Freedom“ als Teil des internationalen Kampfes gegen den Terror ist das Wort auch aus dem auch in Deutschland verwandten Titel „Enduring love“ für den irisch-britischen Film über ein Stalkerdrama aus dem Jahr 2004 mit Daniel Craig bekannt. „Enduring“ wird zudem im hier zu beurteilenden Kosmetikbereich in dem originären Wortsinn für „langanhaltende“, „dauerhafte“ bzw. „beständige“ u. a. Seifen und Parfümeriewaren (z. B. Lotionen), Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (z. B. Haarpflege, Körperlotion, Nagellack und Lipgloss / Lippenstift) und Haarconditioner bereits verwendet (wie der Senat unter Beifügung zahlreicher Belege in dem Hinweis vom 13. April 2018 bereits aufgezeigt hat). Die Bezeichnung „Enduring“ weist daher auch nicht zwingend nur auf die Beschwerdeführerin hin. Das angesprochene Publikum wird auch nicht annehmen, dass nur eine Person oder ein Unternehmen langanhaltende“, „dauerhafte“ bzw. „beständige“ Kosmetikwaren anbietet.

Zudem ist das angesprochene allgemeine Publikum im Kosmetikbereich mit englischen Bezeichnungen, die für eine dauerhafte und beständige Wirkung der Produkte werben, vertraut. Denn neben z. B. „permanent“ und „long lasting“ finden sich ebenso das englische Verb „(to) endure“ (übersetzt mit „andauern“, „fortdauern“) und das daraus abgeleitete Substantiv „endurance“ (übersetzt mit „Beständigkeit“, „Ausdauer“) als anpreisende Beschreibung selbst für Kosmetik und Parfümeriewaren (wie auch die dem Hinweis des Senats vom 13. April 2018 bereits beigefügten Belege zeigen).

In Bezug auf Kosmetikwaren, die sich durch eine dauerhafte Wirkung auszeichnen können, wird das Wort „Enduring“ vom angesprochenen allgemeinen Publikum in Drogerien und Parfümerien bzw. entsprechenden Abteilungen in Kaufhäusern und Plattformen in Internet u. ä. sowie den Händlern in diesem Bereich lediglich nächstliegend in seiner in der deutschen Sprache gebräuchlichen adjektivischen Bedeutung „dauerhaft“ als einer im Vordergrund stehenden werbenden Hinweis für dauerhaft wirkende Produkte aufgefasst. „Enduring“ ist demnach ausschließlich ein Hinweis in Bezug Beschaffenheit und Wirkungsweise der in Frage stehenden Waren und mit seiner leicht verständlichen Sachaussage für die in Frage stehenden Waren unmittelbar beschreibend und damit auch freihaltungsbedürftig. Der Begriff erscheint somit auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht schutzfähig.

3.

Soweit sich die Beschwerdeführerin auf die Eintragung der ihrer Ansicht nach vergleichbaren Drittmarken „Endure“, beruft, entfaltet diese, unabhängig davon, dass es sich schon um einen anderen Begriffe handelt, und ungeachtet der hier ohnehin fehlenden Vergleichbarkeit in rechtlicher Hinsicht keine Bindungswirkung. Aus einer Schutzgewährung für andere Marken kann ein Beschwerdeführer, entgegen seiner Annahme, keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (vgl. EuGH, Beschluss vom 15. Februar 2008 – C-243/07 P, MarkenR 2008, 163 Rn. 39 – Terranus; BPatG, Beschluss vom 26. Januar 2010 – 24 W (pat) 142/05, GRUR 2010, 425 – Volksflat). Im Übrigen geben selbst identische Voreintragungen keinen Anspruch auf eine Eintragung (BGH, Beschluss v. 17. August 2011 – I ZB 70/10, GRUR 2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.).

Nach alledem ist der Beschwerde der Anmelderin der Erfolg zu versagen.

4.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

5.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Werner

Ko