



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 539/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 104 387.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2016 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 15. Juli 2015 angemeldete Bezeichnung

apo-grün

soll als Marke für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auch über das Internet mit pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Desinfektionsmitteln, medizinischen Produkten, Heilmittel, optischen Instrumenten, nämlich Brillen, Sonnenbrillen, Korrekturbrillen; Werbung; Marketing; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Online- Werbung in einem Computernetzwerk

Klasse 44: Zubereitung von Rezepturen in Apotheken; Zubereitung von Medikamenten nach Rezept in Apotheken; Medizinische Beratung; Gesundheitspflege; Ernährungsberatung“

in das Register eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 12. Juli 2016 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung nimmt die Markenstelle auf den Beanstandungsbescheid vom 4. Dezember 2015 Bezug, in welchem ausgeführt ist, dass die Buchstabenfolge „apo“ von Endverbrauchern wie auch Fachverkehrskreisen als Hinweis auf eine Apotheke verstanden werde. Der weitere Bestandteil „grün“ werde als Synonym für „ökologisch, umweltbewusst“ verwendet und weise schlagwortartig auf nachhaltige, energiesparende und umweltverträgliche Produkte hin.

Die angemeldete Gesamtbezeichnung **apo-grün** werde daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne jeden Interpretationsaufwand in dem Sinne verstanden, dass diese von einer Apotheke angeboten oder erbracht würden, die über ein zukunftsorientiertes und an Umweltfreundlichkeit, Energieersparnis und Nachhaltigkeit ausgerichtetes Angebot verfüge. Das angemeldete Zeichen beschränke sich damit auf eine sprachüblich gebildete Wortverbindung, bei der die Einzelbegriffe entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und ohne weiteres auch verstanden würden und auch in der Gesamtheit keinen neuen Begriff bildeten, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er im Wesentlichen geltend macht, dass der Verkehr bereits aufgrund vergleichbar gebildeter eingetragener Marken wie z. B. „apo-rot“ daran gewöhnt sei, in der Kombination des Begriffs „apo“ (oder „Apo“) mit einer Farbe ein betriebliches Unterscheidungsmittel zu sehen. Vor allem habe die Markenstelle jedoch verkannt, dass die Waren und Dienstleistungen, die ein Apotheker anbiete, bei den angesprochenen Verkehrskreisen nicht mit „Ökologie“, „Naturschutz“ oder vergleichbaren Begriffen assoziiert würden. Denn die klassische Apotheken- und Pharmaziebranche stehe in den Augen der Mehrheit der Durchschnittsverbraucher - obwohl unzutreffend - wohl eher für chemische Mittel, nicht jedoch für „grüne Produkte“, die gemeinhin eher dem Bereich der Naturheilkunde zugeordnet würden. In der Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise gebe es eben keine „umweltfreundlichen, energiesparenden oder nachhaltigen“ Arzneimittel.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 vom 12. Juli 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt dem Wortzeichen für die beanspruchten Dienstleistungen weder jeg-

liche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla). Hierbei ist der Formulierung „und/oder“ zu entnehmen, dass auch das Verständnis der (am Handel) beteiligten Fachkreise für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. § 8 Rdnr. 46).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **apo-grün** nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die beanspruchten Dienstleistungen abgesprochen werden.

Mit der Markenstelle ist allerdings davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen sowohl Endverbraucher als auch Fachkreise (Ärzte oder Apotheker) gehören, die weder lexikalisch noch im allgemeinen Sprachgebrauch nachweisbare angemeldete Bezeichnung **apo-grün** schon aufgrund der getrennten Schreibweise als Kombination von „apo“ und „grün“ verstehen werden.

Der Markenstelle ist auch insoweit zu folgen, als jedenfalls der Fachverkehr den vorangestellten Bestandteil „apo“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, welche alle pharmazeutische und medizinischen Waren zum Gegenstand haben können, schon vor dem Hintergrund, dass die amtliche Abkürzung des – dem Fachverkehr bekannten - Gesetzes über das Apothekenwesen (Apothekengesetz) „ApoG“ lautet, „Apotheken“ also mit der Buchstabenfolge „Apo“ abgekürzt wird, als Hinweis auf eine „Apotheke“ wahrnehmen wird (vgl. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 55/12 – Apocheck).

Weiterhin ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, dass das nachgestellte Adjektiv „grün“ im Zusammenhang mit unterschiedlichsten Waren und Dienstleistungen als Hinweis auf ein besonders umweltfreundliches Produkt benutzt und verstanden wird. Ein solches Verständnis liegt dabei entgegen der Auffassung des Anmelders vor allem auch im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten und Arzneimitteln nahe, da bei diesen natürliche (pflanzliche) und ökologische Wirkstoffe und Präparate z. B. aus dem Bereich der Naturheilkunde und damit „grüne Produkte/Präparate“ zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dementsprechend bezeichnen sich Apotheken, bei denen Herstellung und/oder Vertrieb von homöopathischen/pflanzlichen Präparaten und Arzneimitteln jedenfalls einen Schwerpunkt bilden, regelmäßig als „grüne Apotheken“, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass die von ihnen hergestellten und vertriebenen pharmazeutischen Produkte in irgendeiner Art und Weise ökologischer oder natürlicher sein sollen als „herkömmliche“ Produkte.

Wenngleich danach die beiden Begriffe der angemeldeten Wortkombination für sich gesehen einen eindeutigen Sinn- und Bedeutungsgehalt aufweisen, reicht dies gleichwohl nicht aus, um die Schutzfähigkeit zu verneinen.

Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rn. 99 – Postkantor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 40) - BIOMILD). Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Markenwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung soweit überlagert sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE; BPatG 24 W (pat) 124/06 – derma fit, veröffentlicht auf der Internetseite des Gerichts). Dies ist vorliegend zu bejahen.

In ihrer Gesamtheit wirkt die angemeldete Wortfolge **apo-grün** nämlich insoweit ungewöhnlich, als eine (deutschen Grammatikregeln entsprechende) Aneinanderreihung der Begriffe zu der Wortkombination „Apotheken-grün“ weder für sich noch in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen einen sinnvollen Bedeutungsgehalt ergibt.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der (Fach)verkehr die angemeldete Begriffskombination ohne weiteres i. S. des sprachüblichen und grammatikalisch korrekt gebildeten Determinativkompositums „grüne Apotheke“ verstehen wird.

Zwar sind im Werbesprachgebrauch durchaus vergleichbar gebildete schlagwortartige Begriffsbildungen nachweisbar, bei denen ein Substantiv sprachregelwidrig durch ein nachgestelltes Adjektiv nach verschiedenen Gesichtspunkten modifiziert

wird (vgl. BPatG 29 W (pat) 505/12 – Energie Innovativ; 30 W (pat) 162/05 – Gelenk-Aktiv; 25 W (pat) 121/06 – Life-Vital). In Bezug auf das dem Bestandteil „Apo(theke)“ nachgestellte Adjektiv „grün“ als Hinweis auf „natürlich, ökologisch, umweltfreundlich“ lässt sich eine solche deutschen Grammatikregeln widersprechende werbesprachliche Verwendung jedoch nicht belegen. Begriffs- und sprachüblich sind insoweit Determinativkomposita wie z. B. „grüne Energie“, „grüner Strom“ etc., was auch daran liegen mag, dass der Verkehr den Begriff „grün“ jedenfalls bei einer Verwendung in Nachstellung für sich gesehen eher mit der entsprechenden Farbe verbinden und erst nach Erfassung des Gesamtbegriffs darin einen Hinweis auf „natürlich, ökologisch, umweltfreundlich“ erkennen wird.

Um die angemeldete Wortfolge daher als Hinweis auf „grüne Apotheken“, die sich mit Herstellung und/oder Vertrieb von homöopathischen/pflanzlichen Präparaten und Arzneimitteln beschäftigen, zu verstehen, bedarf es der Zurückführung auf die im Deutschen übliche Wortstellung. Dies erfordert aber einen gedanklichen Zwischenschritt und einen gewissen Interpretationsaufwand. Mag dieser auch jedenfalls für den Fachverkehr eher moderat bis gering sein, so erschöpft sich die um Schutz nachsuchende Bezeichnung **apo-grün** nicht in einer bloßen Aneinanderreihung beschreibender Angaben, bei denen kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 [Tz. 39 – 41] – BIOMILD). Sie weist vielmehr einen über eine reine Sachbeschreibung hinausgehenden eigenständigen Charakter auf und wirkt daher in ihrer Gesamtheit trotz ihres beschreibenden Aussagegehalts aus sich heraus noch hinreichend originell und individualisierend (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 731 Nr. 20 – Kaleido; GRUR 2008, 905 Nr. 18 – PANTO). Insoweit ist davon auszugehen, dass die enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne einer sprechenden Marke hinreichend phantasievoll kombiniert und verfremdet sind.

3. Im Hinblick auf ihre hinreichend fantasievolle Wortbildung unterliegt die angemeldete Marke ungeachtet etwaiger beschreibender Anklänge auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach

Pr