



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 86/04

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
2. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 14 899.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2004 teilweise aufgehoben, soweit die Markenmeldung im Hinblick auf „Christbaumschmuck; alle vorgenannten Waren ausgenommen für den Heimtierbereich“ und „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; alle vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen für den Heimtierbereich“ zurückgewiesen wurde.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 19. März 2003 die Wortmarke

VitalForce

für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck; alle vorgenannten Waren ausgenommen für den Heimtierbereich

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; alle vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen für den Heimtierbereich

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, alle vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen für den Heimtierbereich.

Durch Beschluss vom 3. Februar 2004 hat die Markenstelle die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter Bezug auf den vorangegangenen Beanstandungsbescheid ausgeführt, dass die Anmeldemarke sprachüblich gebildet und in ihrer Bedeutung „(hoch)wichtige(r), entscheidende(r) Kraft, Einfluss, Wirkung“ den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlich sei. Eine beschreibende Verwendung der Wortfolge „vital force“ sei zwar nur auf englischsprachigen Internet-Seiten nachweisbar, doch handele es sich bei Englisch um eine Fremdsprache, die mittlerweile von vielen Teilnehmern des inländischen Verkehrs beherrscht und zudem in der Werbung bevorzugt verwendet werde. Die gegenständliche Marke enthalte lediglich eine allgemeine Werbeaussage dahingehend, dass die Waren und Dienstleistungen einen entscheidenden Einfluss ausüben bzw. eine hochwichtige Wirkung entfalten würden. Aufgrund dieses Sachbezugs käme es auf eine nachweisbare Verwendung der Wortkombination „VitalForce“ im Inland nicht an. Die Schreibweise könne ebenfalls die Schutzfähigkeit nicht begründen, da die Großschreibung des Buchstabens „F“ in der Wortfuge durchaus werbeüblich sei. Die Anmeldemarke müsse zudem Mitkonkurrenten frei zur Verfügung stehen, da sie auf einen positiven Umstand hinweise.

Gegen diesen Beschluss, der am 5. Februar 2004 der Anmelderin zugestellt wurde, hat sie am 19. Februar 2004 Erinnerung eingelegt. Am 25. Februar 2004 widerrief sie die Erinnerung und legte stattdessen Beschwerde ein, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Nach ihrer Auffassung besteht allenfalls ein sachlicher Bezug zu Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln. Zudem dränge sich bei der Bezeichnung „VitalForce“ ein bestimmter Sinngehalt nicht auf. Die von der Markenstelle vorgenommene Übersetzung des Bestandteils „Force“ im Sinne von „Kraft“, „Einfluss“ und „Wirkung“ werde der Verkehr eher mit dem Wort „Power“ verbinden. Den Begriff „Force“ kenne der Verkehr hingegen allenfalls in einem anderen vor allem militärischen Zusammenhang. Des Weiteren handele es sich bei der angemeldeten Marke um eine Wortneubildung, die hierzulande nicht gebräuchlich sei. Lexikalisch nicht nachweisbare Bezeichnungen seien jedoch nur dann nicht eintragungsfähig, wenn sie sich in beschreibenden Angaben erschöpfen würden, was vorliegend jedoch nicht der Fall sei. Aufgrund des Fehlens eines beschreibenden Anklangs sei damit auch kein Freihaltungsbedürfnis gegeben.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Der Widerruf der ursprünglich eingelegten Erinnerung ist entsprechend den allgemeinen ZPO-Grundsätzen, die auch im Markenverfahren gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG zur Anwendung kommen, möglich (vgl. Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 27. Auflage, Einl. III, Rdnr. 22). Eine weitere Partei ist nicht vorhan-

den, so dass durch den Widerruf keine bereits vorhandene Rechtsstellung verloren geht. Insofern beseitigt der Widerruf die Erinnerung rückwirkend. Die Umdeutung der Erinnerung in eine Beschwerde analog § 140 BGB kommt vorliegend nicht in Betracht, da es sich bei der Erinnerung nicht um einen unstatthaften Rechtsbehelf handelt (vgl. BGH NJW 2001, 1217 und Thomas/Putzo, a. a. O., Einl. III, Rdnr. 20). Vielmehr kann gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG im hier maßgeblichen Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2004 entweder Erinnerung oder Beschwerde eingelegt werden.

2. Die Beschwerde ist teilweise begründet.

a) Mit Ausnahme von „Christbaumschmuck; alle vorgenannten Waren ausgenommen für den Heimtierbereich“ und „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; alle vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen für den Heimtierbereich“ unterliegt die Marke dem Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

(1) Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke, gleich welcher Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 1027 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Insbesondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen beschreibt, zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Die englischsprachige Anmeldemarke setzt sich aus dem Element „vital“ mit den deutschen Bedeutungen u. a. „unerlässlich“ oder „lebensnotwendig“ und dem Bestandteil „force“ zusammen, der im Deutschen u. a. mit „Gewalt“ oder „Stärke“ übersetzt werden kann (vgl. Pons, Großwörterbuch, 1. Auflage, Englisch-Deutsch,

Seiten 1018 und 338 f.). In fast allen zur Prüfung herangezogenen Nachschlagewerken lässt sich die Zusammensetzung „vital force“ nicht nachweisen (vgl. Pons, a. a. O.; Wortschatzlexikon unter „<http://dict.uni-leipzig.de/index.php?wort=vital+force&anzahlen=on&fuzzy=on&x=81...>“; Wortschatzportal unter „<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>“; Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Search?search=vital+force&go=Artikel>“; dict.cc-Wörterbuch unter „<http://www.dict.cc/?s=vital+force>“; Duden unter „<http://duden.xipolis.net/suche/?err=/suche/trefferliste.php>“). Lediglich ein Beleg konnte ermittelt werden, nach dem „vital force“ mit „Lebenskraft“ übersetzt wird (vgl. LEO-Wörterbuch unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§-Hd...>“).

Eine gebräuchliche Wortzusammensetzung stellt die Anmeldemarke folglich nicht dar. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich ihre Bedeutung den maßgeblichen Verkehrskreisen erschließt. Zum einen gibt es das Wort „vital“ im Sinne von „lebenskräftig“, „frisch“ und „munter“ auch im deutschen Sprachschatz (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 807). Zum anderen begegnet das Element „force“ dem inländischen Publikum insbesondere in den deutschen Begriffen „forcieren“ oder „forciert“ (vgl. Duden, a. a. O., Seite 287). Insofern wird ein Großteil der angesprochenen Verkehrsteilnehmer - selbst wenn sie die Zusammensetzung „vital force“ als solche nicht kennen - die Gesamtbedeutung aus den einzelnen Bestandteilen herleiten können. Hierbei mag es durchaus Unterschiede in den Übersetzungen geben (z. B. „vitale Kraft“, „Lebenskraft“, „unerlässliche Stärke“). Doch wird aufgrund entsprechender deutscher Begriffe (vgl. Duden, a. a. O., Seite 807, u. a. vitalisieren, Vitalität, Vitamin) die auf Leben bezogene Interpretation des Bestandteils „vital“ im Vordergrund stehen.

Dieser Bedeutungsgehalt wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass die beiden Bestandteile „vital“ und „force“ zusammengeschrieben sind und jeweils mit Großbuchstaben beginnen. Gerade durch die Großschreibung wird deutlich, dass es sich um zwei Wörter handelt. Zudem erweckt die Hervorhebung des Anfangsbuchstabens von „force“ Assoziationen mit einem deutschen Substantiv. Schließlich halten sich die Verfremdungen im Rahmen des Werbeüblichen. Der Verkehr ist durch die häufige Verwendung von englischen Worten im Inland an die regelwidrige Klein- und Großschreibung sowie die unterschiedlichsten Arten der Verknüpfung von Worten gewöhnt. Von einer eigenartigen Mischung kann vorliegend somit nicht gesprochen werden.

(2) Demzufolge kann die Anmeldemarke für folgende Waren und Dienstleistungen nicht als unterscheidungskräftig angesehen werden:

Bezüglich „Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten gibt die Anmeldemarke die damit verbundene positive Wirkung wieder und stellt insofern lediglich einen Hinweis auf die Zweckbestimmung dieser Waren und Dienstleistungen dar. Spiele und Spielzeug können zwar auch Lernzwecken dienen, doch steht bei ihnen das spontane und weitgehend selbst bestimmte Vorgehen entsprechend dem jeweiligen Gemütszustand im Mittelpunkt. Sie sind ebenso wie Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten auf Entspannung, Ablenkung und Erholung, Turn- und Sportartikel sowie sportliche Aktivitäten darüber hinaus auf körperliche Ertüchtigung und Fitness gerichtet. Auf diese Weise regenerieren sich Körper und Geist und wird die Lebenskraft erneut.

Im Hinblick auf Werbung stellt die Bezeichnung „VitalForce“ ebenfalls einen Sachhinweis dar. Werbung als solche vermittelt zwar unmittelbar keine vitalisierende Wirkung. Doch können in ihr Lebenskraft spendende Produkte (z. B. Obst, Gemüse, Mineralwässer) oder Dienstleistungen (z. B. Yoga, Massagen, Sport) vorgestellt und angepriesen werden. Aufgrund des sachlichen Bezugs zu den in den

Werbespots präsentierten Produkten stellt „VitalForce“ eine den Inhalt der Dienstleistung „Werbung“ beschreibende Angabe dar.

Schließlich kommt die angemeldete Marke auch als Hinweis auf den Lebenskraft spendenden Gegenstand der weiteren Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung“ in Betracht. So können sie die Anleitung zur gesundheitsbewussten Ernährung, Sportunterricht oder autogenes Training umfassen. Insofern handelt es sich bei „VitalForce“ um eine Bestimmungsangabe.

(3) Demgegenüber ist die Unterscheidungskraft für die übrigen Waren und Dienstleistungen zu bejahen, da bei ihnen die vitalisierende Wirkung und die Erhöhung der Lebenskraft keine Rolle spielen bzw. nicht deutlich im Vordergrund stehen:

Christbaumschmuck erfreut zwar regelmäßig den Betrachter oder seltener den Zuhörer, doch muss dies noch nicht zwangsläufig die Lebenskraft positiv beeinflussen. Eine vitalisierende Wirkung ist nach Auffassung des Senats erst dann bejahen, wenn ein Produkt oder eine Aktivität gerade dafür ausgelegt ist, auch nach ihrem Gebrauch oder ihrer Inanspruchnahme die körperlichen und geistigen Funktionen zu fördern. Demzufolge sollte die Stimulierung der Lebenskraft nicht nur ein kurzfristiger Nebeneffekt sein, sondern eine gewisse Nachhaltigkeit aufweisen. Christbaumschmuck ruft hingegen nur momentan eine bestimmte Stimmung hervor, die nicht geeignet ist, auf Dauer Lebenskraft zu spenden. Insofern steht hier der die Unterscheidungskraft ausschließende Sachbezug nicht eindeutig im Vordergrund.

Im Hinblick auf Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten ist eine eindeutige Merkmalsbeschreibung durch die Bezeichnung „VitalForce“ ebenfalls nicht ohne weiteres zu erkennen. Die Dienstleistungen weisen von ihrer Zielrichtung her zunächst keine Lebenskraft fördernde Wirkung auf. Zwar können sie beispielsweise auch für Fitnessstudios, Sportartikelhersteller, Nahrungsmittel-

produzenten oder sonstige Unternehmen erbracht werden, die vitalisierende Dienstleistungen oder Waren erbringen bzw. anfertigen. Allerdings ist hierbei zum einen zu berücksichtigen, dass Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten verwaltende und organisierende Tätigkeiten sind, die im Hintergrund und unabhängig von dem Unternehmenszweck häufig ähnlich ablaufen. Somit werden sie nicht zwangsläufig durch die der Vitalisierung dienenden Produkte oder Tätigkeiten charakterisiert. Zum anderen ist der sachliche Abstand zwischen der Anmeldemarke und den eben genannten Dienstleistungen als ausreichend groß anzusehen, da durch die Bezeichnung „VitalForce“ allenfalls der Zweck der Geschäfte oder des Unternehmens benannt wird. Folglich sind zu viele Gedankenschritte erforderlich, um der Anmeldemarke auch für Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten eine eindeutige Sachaussage entnehmen zu können.

b) Ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der gegenständlichen Marke ist im Hinblick auf „Christbaumschmuck; alle vorgenannten Waren ausgenommen für den Heimtierbereich“ und „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; alle vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen für den Heimtierbereich“ ebenfalls nicht erkennbar, so dass die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben sind.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Hiermit wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass solche Zeichen von jedermann frei verwendet werden können (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Ein solches Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber der Anmelderin liegt jedoch insbesondere im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die die Bezeichnung „VitalForce“ als unterscheidungskräftig angesehen ist, nicht vor.

Den im Internet ermittelten Fundstellen lässt sich entnehmen, dass die Anmelde-
marke fast ausschließlich von der Beschwerdeführerin benutzt wird (vgl. Google-
Trefferliste unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=VitalForce&btnG=Suche&m...>“). Mit ihr bezeichnet sie Comic-Figuren, die bestimmte
Grundnahrungsmittel wie Milch, Zucker oder Käse verkörpern (vgl.
„[http://www.cma.de/include/php/printpage.php?url=http://www.cma.de/young-
_76266...](http://www.cma.de/include/php/printpage.php?url=http://www.cma.de/young-_76266...)“). Hierbei geht es im Wesentlichen darum, auf witzige Art und Weise
jungen Menschen Kenntnisse zur Herkunft und Bedeutung von Nahrungsmitteln,
die auf einem Bauernhof erzeugt werden, zu vermitteln (vgl. „[http://www.kind-
in.de/gesundheitsblog/archive/2006/04/04/1uyv2i2npqz2g.htm](http://www.kind-in.de/gesundheitsblog/archive/2006/04/04/1uyv2i2npqz2g.htm)“). Eine Verwendung
des Begriffs „VitalForce“ - unabhängig von der jeweiligen Schreibweise - durch
andere Unternehmen konnte demgegenüber nur in sehr geringem Umfang und
auch nicht in Zusammenhang mit Christbaumschmuck, Geschäftsführung, Unter-
nehmensverwaltung sowie Büroarbeiten nachgewiesen werden.

gez.

Unterschriften