



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 165/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Mai 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 56 642.6

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat die Anmeldung der für die Waren der Klasse 21

„Zahnbürsten, Zahnstocher, Zahnseide“

bestimmten Marke

TRIAKTIV

gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter Bezugnahme auf die Beschlüsse des BPatG zu der angemeldeten Marke „Duo-Aktiv Tabs“ (PAVIS PROMA, BPatG 24 W (pat) 247/99, 20.06.00) und des HABM zu der angemeldeten Marke „TRI-CLAMP“ (PAVIS PROMA, HABM R 0024/00-2, 13.03.01) ausgeführt, die angemeldete Wortmarke sei in sprachüblicher Form aus den beiden Bestandteilen „TRI“ und „AKTIV“ zusammengesetzt. „AKTIV“ sei ein Wort der deutschen Umgangssprache, das u. a. die Bedeutung „wirksam“ habe, während die vorangestellte Silbe „TRI“ von den Durchschnittsverbrauchern der beanspruchten Waren ohne weiteres im Sinne von „drei“ bzw. „dreifach“ verstanden werde, weil das Präfix „Tri“ in einer Anzahl von dem deutschen Verkehr geläufigen Begriffen, wie z. B. „Triade“ oder „Triathlon“, in diesen Bedeutungen vorkomme. Der ange-

meldeten Marke werde der Verkehr deshalb ohne weiteres die Bedeutung „dreifach aktiv“ entnehmen und sie damit als einen beschreibenden Hinweis auf die Wirkungsweise der so bezeichneten Produkte werten.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, der Bestandteil „TRI“ der angemeldeten Marke weise nicht zwangsläufig auf die Zahl „drei“ bzw. das Wort „dreifach“ hin. Es gebe auch Begriffe, wie z. B. „Trikot“, „Trichine“ und „trivial“, in denen die Anfangssilbe „Tri-“ keinerlei Bezug zu dieser Zahl habe. Im Zusammenhang mit den Waren der Anmeldung könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Bestandteil „TRI“ von dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher dieser Waren im Sinne von „drei“ oder „dreifach“ verstanden werde. Auch der Bundesgerichtshof sei in einer die Marken „Polyflam“ und „Monoflam“ betreffenden Entscheidung davon ausgegangen, dass dem Verkehr die Bedeutung der Bezeichnungen „Mono“ und „Poly“ nicht immer geläufig sei. In dem von der Markenstelle dem Zurückweisungsbeschluss beigefügten Internetauszug sei die Bezeichnung „TRIAKTIV“ auch nicht in beschreibendem Sinne, sondern als Marke benutzt worden, wie die hinzugefügte Erläuterung „dreifachwirkende Körperpackung“ belege. Im Internet seien auch sonst nur markenmäßige Verwendungen der Bezeichnung „TRIAKTIV“ feststellbar. Für die Schutzzfähigkeit der angemeldeten Marke spreche auch, dass sowohl das Patentamt als auch das Harmonisierungsamt eine Anzahl von vergleichbaren Marken, wie z. B. „TriActiv“, „TRIACTIVE“ und „TRIACTIVE“, mehrfach eingetragen hätten.

Die Anmelderin beantragt,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Ferner regt sie hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als unbegründet. Der angemeldeten Marke fehlt für die Waren, für die sie eingetragen werden soll, jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung weist eine Marke dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2005, 22, 25 f., Rdn. 33 – Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH BIPMZ 2004, 30 f. - Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Warenverkehr zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 805 und 809 - Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO). Kann demnach einer Marke ein für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH a. a. O. - Cityservice).

Eine ausschließlich aus beschreibenden Einzelementen bestehende Wort(neu)bildung ist im allgemeinen ebenfalls als beschreibend anzusehen, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Wortkombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Ein derartiger relevanter Unterschied setzt sprachliche oder begriffliche Besonderheiten voraus, welche die gewählte Verbin-

dung als ungewöhnlich erscheinen lassen. Maßgeblich ist letztlich, ob der durch die Kombination bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung der beschreibenden Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (BGH GRUR 2004, 680, 681, Nr. 39-41 – BIOMILD).

Die vorliegend zu beurteilende Marke setzt sich – wie die Markenstelle zutreffend ermittelt hat – aus den begrifflichen Bestandteilen „TRI“ und „AKTIV“ zusammen, die die Bedeutungen „drei(fach)“ und „wirksam“ haben. Beide Einzelbestandteile sind geeignet, die in der Anmeldung benannten Waren ihrer Beschaffenheit nach dahingehend zu beschreiben, dass sie drei Komponenten aufweisen und bei ihrer zweckentsprechenden Verwendung – z. B. gegen die Bildung von Karies, Parodontose und Zahnstein – dreifach wirksam sind. Dass der Markenbestandteil „AKTIV“ von den mit der Marke konfrontierten inländischen Durchschnittsverbrauchern ohne weiteres als ein beschreibender Sachhinweis verstanden wird, stellt auch die Anmelderin nicht ernsthaft in Abrede. Entgegen der von ihr im Beschwerdeverfahren weiterhin vertretenen Ansicht weist jedoch auch der Anfangsbestandteil „TRI“ der angemeldeten Marke keinerlei Unterscheidungskraft auf, weil er dem normal informierten inländischen Verbraucher, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, aus im Inland geläufigen Begriffen wie „Triade“ oder „Triathlon“ in den Bedeutungen „drei“ bzw. „dreifach“ in einem rechtserheblichen Umfang geläufig ist. Hinzu kommt, dass er auch im Inland - und zwar sogar innerhalb einer der angemeldeten Marke weitgehend entsprechenden Bezeichnung „TriAktiv“ - bereits zu Beschreibung von Warenmerkmalen verwendet worden ist, wie den der Anmelderin mit der Ladung übermittelten Internetseiten zu entnehmen ist, die insoweit u. a. die Benutzung der Bezeichnungen „Tri-Aktiv Düse“, „Mobiltelefone“ „Tri-Band“ und „Tri-Gate-Transistor“ erkennen lassen.

Die Zusammenfügung beider Bestandteile in der angemeldeten Marke ist sprachüblich. Sie weist keinerlei sprachliche oder begriffliche Besonderheiten auf, sondern erschöpft sich in der Aneinanderreihung der beiden warenbeschreibenden Einzelbegriffe in sprachlich und begrifflich korrekter Form und Reihenfolge. Der für

die Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgebliche, normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR Int. 2005, 823, 825, Nr. 31 - Eurocermex) ist deshalb in der Lage, der angemeldeten Marke sofort und ohne begriffliches Analysieren die Bedeutung „dreifach wirksam“ zu entnehmen.

Der von der Anmelderin angeführte Umstand, dass es in der deutschen Sprache auch Begriffe mit der Anfangsilbe „TRI“ - wie z. B. „Trikot“ oder „trivial“ - gibt, in denen dieser Wortbestandteil nicht die Bedeutung „drei(fach)“ hat, ist nicht geeignet, ein ausschließlich warenbeschreibendes Verständnis der angemeldeten Marke entscheidend in Frage zu stellen; denn zum einen weist die Anfangsilbe „Tri“ im Regelfall die Bedeutung „drei(fach)“ auf und zum anderen legt im Fall der angemeldeten Marke der dieser Anfangsilbe folgende weitere Begriff „AKTIV“ ein Verständnis in diesem Sinne ohne weiteres nahe. Dies gilt unabhängig davon, ob die beanspruchten Waren als Kombipackung von drei wirksamen Einzelkomponenten oder einzeln als – z. B. gegen Karies, Zahnstein und Zahnbelag - dreifach wirksame Erzeugnisse verkauft werden, weil der Durchschnittsverbraucher der maßgeblichen Waren aus der Werbung an mehrfach wirkende Zahnpflegeprodukte bereits seit langem gewöhnt ist.

Ohne Einfluss auf die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke bleibt auch der Hinweis der Anmelderin auf die Feststellungen des BGH zur Bekanntheit der Bezeichnungen „MONO“ und „POLY“ in der Widerspruchssache „MONO-FLAM/POLYFLAM“ (GRUR 1999, 735); denn die im Widerspruchsverfahren bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die sofortige Erfassbarkeit des Begriffsgehalts einer Bezeichnung anzulegenden Maßstäbe stimmen mit den Anforderungen, die bei der Prüfung der Unterscheidungskraft anzulegen sind, nicht überein.

Auch der Hinweis der Anmelderin auf eine ihrer Auffassung nach bestehende Praxis der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts, vergleichbare Be-

zeichnungen als Marken einzutragen, kann nicht zum Erfolg der Beschwerde führen.

Dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das Patentamt im Rahmen der Prüfung nachträglich angemeldeter Marken entfalten, ist in Rechtsprechung und Literatur nahezu unumstritten (vgl. z. B. BPatGE 13, 113, 116 ff. - men's club; GRUR 2006, 333, 337 f. - Portraitfoto „Marlene Dietrich“; MarkenR 2007, 88 ff. - Papaya). Dieser Auffassung schließt sich der Senat an. Letztlich kommt im vorliegenden Fall den von der Anmelderin genannten Voreintragungen auch schon deshalb keine indizielle Wirkung zu, weil es sich insoweit weder um identische Marken handelt noch eine Eintragung für identische Waren erfolgt ist. Im übrigen kann auch von einer ständigen Praxis der Markenämter, Marken mit dem Bestandteil „Tri“ zur Eintragung zuzulassen, nicht ausgegangen werden, wie die die Zurückweisung der Anmeldung „TRI-CLAMP“ durch das HABM zeigt (PAVIS PROMA, HABM, R0024/00-2, 13.03.01).

Bei dieser Sach- und Rechtslage kann die Beschwerde der Anmelderin schon wegen des Bestehens des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft keinen Erfolg haben. Da einer Marke die Eintragung immer schon bei dem Bestehen eines der in § 8 MarkenG aufgeführten Schutzhindernisse zu versagen ist, kann die Frage, ob ihrer Eintragung weitere Schutzhindernisse, wie z. B. das des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, dahingestellt bleiben.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht kein Raum, weil im vorliegenden Fall weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist noch zur Fortbildung oder Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erforderlich ist. Vielmehr

handelt es sich um eine auf der Grundlage der von der Rechtsprechung des EuGH und des BGH entwickelten Rechtsgrundsätze ergangene Einzelfallentscheidung.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richterin Prietzel-Funk
hat Urlaub und kann daher nicht unterschreiben.
Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb