



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 177/05

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
27. September 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 303 57 926

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Comfort Gel**

ist am 10. November 2003 für die Waren

„Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Ophthalmika“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2005 und vom 17. Oktober 2005, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, blieb in beiden Beschlüssen dahingestellt.

Die angemeldete Marke setze sich deutlich erkennbar aus den Begriffen „Comfort“ und „Gel“ zusammen. „Comfort“ bedeute „auf technisch ausgereiften Einrichtungen beruhende Bequemlichkeiten, Annehmlichkeiten“, wobei auch die Schreibweise mit „C“ am Wortanfang nicht schutzbegründend wirke. Im Übrigen sei das Wort „comfort“ Bestandteil des englischen Grundwortschatzes. Der Begriff „Gel“ sei sowohl in der englischen als auch in der deutschen Sprache in weitgehend identischen Bedeutungen, nämlich zur Bezeichnung eines feindispersiven Sys-

tems aus (mindestens) einer festen und einer flüssigen Phase (einem flüssigen und einem festen Stoff), die sich gegenseitig durchdringen und ein dreidimensionales System bilden, gebräuchlich. Der Begriff „Gel“ werde insbesondere dazu benutzt, um eine weiche, geschmeidige, gelförmige Substanz zu beschreiben, die als medizinisches oder kosmetisches Produkt oder in der Lebensmittelindustrie verwendet werde. Insgesamt bedeute die angemeldete Marke „Comfort Gel“, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um weiche, geschmeidige Substanzen handele, die hinsichtlich ihrer Anwendung Bequemlichkeit, Annehmlichkeit bieten, die bequem anzuwenden seien. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die Bezeichnung in diesem Sinne. Im Hinblick auf diesen sachbezogenen Sinngehalt fehle der Anmeldemarke jegliche Unterscheidungskraft. Die Erinnerungsprüferin wies zudem darauf hin, dass es nicht darauf ankomme, ob der Begriff „Comfort Gel“ so existiere bzw. lexikalisch nachweisbar sei. Der Begriff sei sprachüblich gebildet und weise in Bezug auf die einschlägigen Waren keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß)

die Beschlüsse der Markenstelle des DPMA vom 14. Juni 2005  
und vom 17. Oktober 2005 aufzuheben.

Der angemeldeten Marke fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Selbst unter der Annahme, dass der Zeichenbestandteil „Comfort“ auf die Bedeutung „bequem“ eingeschränkt wäre, ergebe sich keineswegs ein ohne weiteres allgemein verständlicher Begriff, denn ein „komfortables Gel“ könne die Art einer Ware nicht eindeutig beschreiben. Ein „komfortables Gel“ sei im Vergleich zu einem „komfortablen Sofa“ keine sinnvolle Aussage. Es sei nicht möglich, das Zeichen „Comfort Gel“ in einem Satz beschreibend zu verwenden. Insbesondere sei der Bestandteil „Comfort“ für die Art der Waren nicht beschreibend. Eine bloße Aneinanderreihung von zwei Substantiven ohne weitere Angaben sei in der deutschen Sprache nicht üblich. Eine Marke „Gel für Comfort“ oder „Gel mit Comfort“ sei jedoch nicht an-

gemeldet. Die Marke weise somit eine ausreichende grammatikalische Besonderheit auf, so dass die relevanten Verkehrskreise die Zusammenstellung als Marke verstünden. Die dem Beschluss beigefügten Internetauszüge zeigten, dass „Comfort Gel“ eine Ware nicht eindeutig beschreiben könne. Insbesondere sei nicht ersichtlich, inwiefern die Wortmarke speziell „Ophthalmika“ beschreiben solle. Da die angemeldete Marke keine unmittelbar beschreibende Angabe darstelle, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2007 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Aus- übung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren abzustellen ist. Da die angemeldeten Ophthalmika teilweise auch ohne Einschaltung des Fachverkehrs erworben werden können, gehören zu den beteiligten Verkehrskreisen nicht nur der Fachverkehr, sondern auch allgemeine Verkehrskreise.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Zeichen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Waren nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Auch die Bezeichnung „Comfort Gel“ hat hinsichtlich der angemeldeten Waren den Charakter einer bloßen Sachbezeichnung.

Der Zeichenbestandteil „Comfort“ bedeutet u. a. „Annehmlichkeit, Bequemlichkeit, Komfort“ und wird von den deutschen Verkehrskreisen, insbesondere auch wegen seiner Nähe zu dem deutschen Wort „Komfort“ in diesem Sinne verstanden. Der weitere Bestandteil „Gel“ weist auf eine gelartige Substanz hin und weist in der englischen Sprache eine identische Bedeutung auf. In Verbindung mit Ophthalmika sieht der Verkehr in dieser Bezeichnung in der Regel einen Hinweis auf die Abgabeform.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin hat auch die Kombination der Angaben „Comfort“ und „Gel“ keine Unterscheidungskraft. Es drängt sich ein Verständnis als Sachangabe auf, auch wenn daraus nicht ersichtlich ist, in welcher Hinsicht das Gel Komfort bietet. Es können nämlich auch relativ allgemeine Angaben von Fall zu Fall als verbraucherorientierte Sachinformation zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich - wie hier - auf allgemeine Sachverhalte beziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58). Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich warenbezogener Eigenschaften erfassen zu können. Der Begriff „Comfort“ kann darauf hinweisen, dass bei den angemeldeten Waren die Anwendung oder die Wirkungsweise komfortabel sind, und damit kann der Hinweis auf die Bequemlichkeit, die das Gel bietet, einen weiten Bereich abdecken, was gerade gewollt sein kann.

Der Verkehr hat keinen Anlass, „Komfort“ lediglich mit technischen Waren zu verbinden, sondern versteht dieses Wort ebenso bei anderen Waren oder sogar Dienstleistungen als Hinweis auf die Bequemlichkeit, die sie bieten. Hinzu kommt, dass auch Arzneimittel bzw. Arzneimittelverpackungen durch die dabei gewählte Technik, z. B. für die Entnahme des Mittels, einfacher oder komplizierter in der Anwendung sein können, so dass auch bei diesen Waren ein technischer Aspekt in Betracht kommen kann. Dass es noch andere Möglichkeiten gibt, diese Merkmale der Waren auszudrücken, ändert nichts am Verständnis des Verkehrs, dass es sich auch bei dem angemeldeten Ausdruck um einen bloßen Sachhinweis handelt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Hinzu kommt, dass die bloße Zusammenstellung zweier beschreibender Sachangaben keine Schutzfähigkeit begründet. Die bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Bezeichnung führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr

zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen können. (EuGH GRUR 2004, 680 - Biomild). Es trifft im Übrigen auch nicht zu, dass es grammatisch unmöglich sei, zwei Substantive nebeneinander zusammenzustellen. So gibt es etwa den „user comfort“ (Nutzerkomfort).

Darüber hinaus zeigt auch die der Anmelderin mit dem angefochtenen Beschluss übersandte Recherche, dass die Zusammenstellung der beiden Wörter „Comfort“ und „Gel“ z. B. bereits im Zusammenhang mit einem After Shave verwendet wird.

Auch Voreintragungen von Zeichen mit den Bestandteilen „comfort“, auf die die Anmelderin hingewiesen hat, ändern nichts an der Schutzunfähigkeit der vorliegenden Bezeichnung für die angemeldeten Waren. Abgesehen davon, dass die Frage der Schutzfähigkeit von angemeldeten Marken nicht eine Ermessensfrage, sondern eine Rechtsfrage ist (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 25), und daher aus Voreintragungen kein Rechtsanspruch auf Eintragung selbst einer identischen Marke hergeleitet werden kann, handelt es sich bei den in der Beschwerde begründeten Marken mit den genannten Bestandteilen (z. B. „ComfortCare“, „Comfort Guard“, „Comfort Balance“) um andere Kombinationen in teilweise anderen Klassen, die mit der vorliegenden Anmeldung nicht ohne weiteres zu vergleichen sind. Hinzu kommt, dass seit diesen Eintragungen das Verständnis englischsprachiger Begriffe im Verkehr noch größer geworden ist und auch die Rechtsprechung des EuGH in Bezug auf absolute Schutzhindernisse jedenfalls seit den Entscheidungen Biomild (EuGH GRUR 2004, 680) und Postkantoor (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674) nicht mehr die Linie der Entscheidung „Baby-dry“ (EuGH GRUR 2001, 1145) verfolgt, auf welche die Anmelderin hingewiesen hat.

Da die Anmeldung bereits wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückzuweisen ist, kommt es nicht mehr darauf an, ob auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegensteht.

Die Beschwerde war zurückzuweisen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na