



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 168/10

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2008 079 126.8**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. März 2009 und vom 23. September 2010 werden aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 19. Dezember 2008 für die Waren

„Waren aus Leder, Lederimitationen, Textilmaterialien oder aus Kunststoff, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Schulranzen, Packsäcke; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Sattlerwaren; Reisenecessaires; Schuhwaren, einschließlich Sportschuhwaren; Teile von Schuhwaren, insbesondere Sohlen, Absätze, Stollen, Spikes“

angemeldete Wortmarke

**BIOFUN**

hat die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts mit zwei Beschlüssen vom 25. März 2009 und vom 23. September 2010, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, das Anmeldezei-

chen setze sich aus den zusammengeschriebenen Worten „BIO“ und „FUN“ zusammen. Mit dem Präfix „BIO“ verbinde das Publikum auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Schuhen, Schuhteilen und Waren der Klasse 18 einen klaren Sinngehalt dahingehend, dass die Rohstoffe für die Waren aus natürlichem Anbau stammten, naturbelassen seien oder auf natürliche Art und Weise ohne den Zusatz schädlicher Stoffe hergestellt würden oder dass die beantragten Rohstoffe selbst eben diese Eigenschaften aufwiesen. Diese Bedeutung des Wortes „BIO“ gelte keinesfalls nur für Lebensmittel, sondern auch für die beanspruchten Waren. So sei die beschreibende Verwendung des Begriffs „Bio-Schuhe“ üblich, wie sich aus den dem Beschluss beigefügten Anlagen 1 und 2 ergebe. Auf der Fachmesse BioFach 2011 gebe es sogar eine eigene Textil-Arena, wie sich aus der dem Beschluss beigefügten Anlage 5 ergebe.

Auch die Bezeichnung „FUN“ habe Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden und zähle auf dem hier einschlägigen Warenssektor zu den gängigsten Mode- und Werbeschlagwörtern. Der häufig verwendete Begriff „FUN“ benenne dabei ein wichtiges Modethema, um ein bestimmtes, unbeschwertes Lebensgefühl anzusprechen und die betreffenden Produkte anzupreisen. Zudem sei der Begriff auch Bestandteil verschiedener Fachbegriffe, wie z. B. „Fun-Fashion“, „Fun-Couture“ oder „Fun-Shirt“. Auch die beschreibende Verwendung des Begriffs „Fun-Schuhe“ sei nachzuweisen, wie sich aus den dem Beschluss beigefügten Anlagen 3 und 4 ergebe.

Das Gesamtwort „BIOFUN“ sei nichts anderes als die Kombination der beschreibenden Bestandteile, nämlich der Hinweis darauf, dass es sich bei der gekennzeichneten Ware um Schuhe, Taschen oder Koffer, Behältnisse oder Schirme handle, die aus Rohstoffen gefertigt seien, die aus natürlichem Anbau stammten, naturbelassen seien oder auf natürliche Art und Weise ohne den Zusatz schädlicher Stoffe hergestellt würden und ein bestimmtes, unbeschwertes Lebensgefühl ansprächen. Die Waren würden also der Art nach beschrieben. Hippe und gleich-

zeitig ökologische Outfits und Accessoires seien angesagt, wie sich aus der dem Beschluss beigefügten Anlage 5 ergebe.

Auf die Eintragung von Drittmarken, mit denen sich die Erstprüferin ausreichend auseinandergesetzt habe, könne die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren nicht erfolgreich stützen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 25. März 2009 und vom 23. September 2010 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Die Anmelderin hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig. Entgegen der Ansicht der Markenstelle handle es sich bei „BIOFUN“ nicht um ein die beanspruchten Waren beschreibendes Zeichen. Den am ehesten in Betracht kommenden Übersetzungen „Biospaß“, „Bioscherz“, „Ökofreude“ oder „ökologischer Spaß“ könne kein konkreter Bedeutungsgehalt zugeschrieben werden. Weder das Gesamtzeichen noch seine einzelnen Bestandteile seien dazu geeignet, die angemeldeten Waren unmittelbar oder auch nur mittelbar zu beschreiben. Denn weder das Wort „BIO“ noch das Wort „FUN“ beschreiben Produkte wie beispielsweise Schuhe, Handtaschen, Regenschirme oder Reise- und Handkoffer. Insofern liege schon bei einer - im Ergebnis nicht gebotenen, von der Markenstelle aber dennoch vorgenommenen - analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise kein Sachhinweis der Zeichenbestandteile auf die angemeldeten Waren vor.

Zur Begründung ihres Eintragungsbegehrens verweist die Anmelderin außerdem auf die Eintragung der identischen Marke beim HABM und von ihrer Ansicht nach vergleichbaren Marken mit den Bestandteilen „FUN“ und „BIO“.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil einer Registrierung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch dass einer Merkmalsbezeichnung im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen (EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL 2006).

Die Unterscheidungskraft fehlt einer fremdsprachigen Angabe nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dann, wenn die beteiligten inländischen Kreise im Stand sind, die Bedeutung dieses Wortes zu erkennen. Die insoweit maßgeblichen beteiligten Kreise definiert der EuGH dabei als den Handel und/oder den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord/Hukla).

Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 nicht jegliche Unterscheidungskraft. Das angemeldete Zeichen setzt sich zusammen aus dem deutschen Wortbestandteil „BIO“ und dem zum Grundwortschatz der engli-

schen Sprache gehörenden Wort „FUN“ (= Spaß). Auch wenn das hier angesprochene Publikum die Marke im Sinn von „Biospaß“ ohne weiteres übersetzen kann, vermag der Senat dieser Bedeutung bei der gebotenen Gesamtbetrachtung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) keinen hinreichend klaren beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren zu entnehmen. Der gegenteiligen Auffassung der Markenstelle liegt eine analysierende Betrachtungsweise zugrunde, die der Verbraucher in der Regel nicht vornimmt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 105).

In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 bleibt der Bedeutungsgehalt der Marke in ihrer Gesamtheit vage und unscharf. Belege für eine beschreibende Verwendung des Begriffs „BIOFUN“ durch Dritte hat die Markenstelle nicht ermittelt. Die dem Erinnerungsbeschluss beigefügten Anlagen belegen nur eine Verwendung der Wörter „BIO“ und „FUN“ jeweils in Alleinstellung im Zusammenhang mit Schuhen, nicht aber in der hier angemeldeten Kombination. Selbst wenn man den Bestandteil „BIO“ auch in Bezug auf die beanspruchten Waren für sich betrachtet als beschreibenden Hinweis im Sinn eines ökologischen Produkts verstehen sollte und dieser Bestandteil daher schutzunfähig wäre, gilt dies nicht die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit.

Für die beanspruchten Waren besitzt die Marke daher weder einen beschreibenden Begriffsinhalt noch einen lediglich anpreisenden Charakter.

Die angemeldete Bezeichnung unterliegt damit auch nicht dem Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. In ihrer Kombination verbinden sich die beiden Bestandteile nicht zu einer die Eigenschaften der Waren unmittelbar beschreibenden Angabe.

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

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Pr