



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 70/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2008 067 820.8**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2009 und vom 19. Juli 2010 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung hinsichtlich der Waren „Fungizide; Kulturen von Mikroorganismen für medizinische oder tierärztliche Zwecke“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das Markenregister angemeldet worden ist



für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 16, 25, 32, 41 und 44, nämlich für:

„diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Fungizide; Bakterienpräparate für medizinische und tierärztliche Zwecke; bakteriologische Präparate für medizinische oder tierärztliche Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische Zwecke; Fermente für pharmazeutische Zwecke; Kulturen von Mikroorganismen für medizinische oder tierärztliche Zwecke; medizinische Getränke; Milchfermente für medizinische Zwecke; mineralische Nahrungs-

ergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; pilztötende Mittel (Antikryptogame); Verdauungsmittel für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholfreie Fruchtextrakte; alkoholfreie Fruchtgetränke; isotonische Getränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Coaching; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Unterricht; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) ausgenommen für Werbezwecke; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops (Ausbildung); Veröffentlichung von Büchern; Ernährungsberatung; Gesundheitsberatung“.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Erstbeschluss vom 13. Mai 2009 gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, weil dem Zeichen, abgesehen von den Waren „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“, jegliche Unterscheidungskraft fehle. Begründend ist unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid ausgeführt, dass die Marke in der Übersetzung der englischen Worte im Deutschen „sich wohlfühlen“ und „Energie“ bedeute; in Verbindung mit dem nachgestellten Bestandteil „+“, der als Wort „plus“ aufgefasst und in vielen Lebensbereichen als Hinweis auf ein Mehr im Vergleich zum Üblichen eingesetzt werde, würden die angesprochenen Verkehrskreise diese Bezeichnung deshalb als werbemäßigen Sachhinweis dahin auffassen, dass die so gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen bei ihrer Anwendung bzw. Inanspruchnahme zu einem Wohlfühl der Konsumenten führten und ein Mehr an Energie lieferten oder in Aussicht stellten. Die grafische Gestaltung sei nicht geeignet, das Eintragungshindernis zu überwinden; je deutli-

cher eine Sachangabe in den Vordergrund rücke, desto größer müsse der Grad der Besonderheit der grafischen Gestaltung sein. Die hier vorliegende grafische Ausgestaltung in der wellenförmigen Schreibweise mit Schattenwurf bewege sich im Rahmen des Werbeüblichen und gehe über die Hervorhebung der beschreibenden, schutzunfähigen Wortbestandteile nicht hinaus.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle durch Beschluss vom 19. Juli 2010 aus denselben Gründen zurückgewiesen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält mit näheren Ausführungen das angemeldete Zeichen für schutzfähig, weil es sich nicht um einen werblichen Sachhinweis handele; die Marke sei neu und ungewöhnlich. Jedenfalls sei aber die grafische Gestaltung geeignet, den Schutz zu begründen. Sie hat ferner auf Voreintragungen ihrer Meinung nach vergleichbarer Marken hingewiesen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2009 und vom 19. Juli 2010 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet; die

angemeldete Marke ist insoweit wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 952 - Rn. 9 - Deutschland-Card; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Die maßgeblichen Verkehrskreise definiert der EuGH als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 29 m. w. N.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Bei einer Wort-/Bildmarke - wie vorliegend angemeldet - ist wie bei anderen aus mehreren Elementen zusammengesetzten Marken bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen. Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (vgl. BGH

GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH können Wortbestandteile in kombinierten Wort-/Bildmarken die erforderliche Unterscheidungskraft nicht begründen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch) oder wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 411 Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - Bonus). Weiter fehlt solchen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei denen es sich um ein geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 735 - Test it; a. a. O. - City Service).

So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehören, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdrücken oder Wortfolgen anzunehmen, bei denen - ohne dass eine warenbeschreibende Sachangabe im engeren Sinn vorliegt - ein auf die Ware bzw. Dienstleistung bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich - über eine Werbeaussage hinaus - um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2010, 935 Rn. 9 - Die Vision; GRUR 2009, 778 Rn. 12 - Willkommen im Leben; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zei-

ten - Schlechte Zeiten; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

Hinsichtlich der bildlichen Ausgestaltung einer Wort-/Bildmarke gilt sodann, dass der Marke - unbeschadet der gegebenenfalls fehlenden Unterscheidungskraft der Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH a. a. O. - NEW MAN; a. a. O. - antiKALK), wobei an die Ausgestaltung aber um so größere Anforderungen zu stellen sind, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (vgl. auch BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION). Erforderlich ist eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke (vgl. auch EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1017 (Nr. 73, 74) - BioID). Dabei vermögen einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, keine Unterscheidungskraft zu begründen (BGH a. a. O. - antiKALK).

1. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen im Umfang der Zurückweisung jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Das zur Eintragung angemeldete Zeichen ist im Wortbestand gebildet aus „be Well“ und „energy“. Das englische Verb „to be“, das englische Adjektiv „well“ und das englische Substantiv „energy“ gehören zum englischen Grundwortschatz (vgl. E. Weiss, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, S. 20; 40; 112); die Wortfolge „to be well“ bedeutet im Deutschen „sich wohlfühlen“ (vgl. Langenscheidt, Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch, Teil 1, S. 1066); in der Form des Imperativs „be well“ ergibt sich die Bedeutung „fühle dich wohl“. Das englische Wort „energy“ bedeutet im Deutschen „Energie, Tatkraft, Kraft“ (vgl. E. Weiss, a. a. O., S. 40). Das dem Wort „energy“ nachgestellte grafische Symbol „+“ ist das Pluszeichen, das, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, dem inländischen Verkehr seit langem als Mittel der Intensivierung einer Werbebotschaft geläufig ist, und mit dem eine bestimmte Aussage verstärkt bzw. besonders betont werden soll (vgl. BPatG 28 W (pat) 503/10 - Premium PLUS +; 25 W (pat) 136/03 - Assurance+; beide veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts).

Das begriffliche Verständnis von „be Well“ und „energy+“ im Sinn von „fühle dich wohl“ und „mehr Energie“ bereitet dem angesprochenen Publikum angesichts der zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörter und der gebräuchlichen Verwendung des Pluszeichens in der genannten Bedeutung somit keinerlei Schwierigkeiten. Die Markenbestandteile werden dabei in Übereinstimmung mit ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Bei diesem Verständnis ergibt die Anmeldung hinsichtlich der hier versagten Waren und Dienstleistungen einen Sachhinweis auf Wohlgefühl und mehr Energie. Im Zusammenhang mit den hier zurückgewiesenen Waren der Klassen 5 und 32, die infolge ihres Genusses, ihrer Einnahme oder Anwendung zu Wohlgefühl und mehr Energie führen können, entnimmt der Verkehr einer entsprechenden Kennzeichnung dieser Waren daher keinerlei betrieblichen Hinweis, sondern bezieht sie ausschließlich auf deren Bestimmung bzw. die gewünschte Wirkung. Die Waren der Klasse 16 beschreibt das Zeichen hinsichtlich ihres thematischen Bezugs, da



sie sich nach ihrem Inhalt damit beschäftigen können, wie man sich wohl fühlen und mehr Energie gewinnen kann. Entsprechendes gilt bezüglich der weiterhin beanspruchten Dienstleistungen, die teils bei Inanspruchnahme ein Wohlfühlen und mehr Energie bewirken, teils inhaltlich-thematisch darauf bezogen sein können. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den Beschluss der Erstprüferin Bezug genommen.

Den Wortbestandteilen „be Well energy+“ der angemeldeten Marke fehlt im Umfang der Zurückweisung somit die erforderliche Unterscheidungskraft, da der beschreibende Bezug für die insoweit in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen für den Verkehr ohne weiteres ersichtlich ist und sie sich in einer im Vordergrund stehenden sachbezogenen Aussage in werbemäßiger Form erschöpfen.

Die grafische Ausgestaltung bewegt sich entgegen der Ansicht der Anmelderin im Rahmen des Werbeüblichen und vermag das Schutzhindernis nicht auszuräumen. Ein schutzbegründender „Überschuss“ kann zwar - wie oben ausgeführt - insbesondere durch eine besondere bildliche Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile erreicht werden. Die wellenförmige Anordnung, der Fettdruck und die Binnengroßschreibung des Buchstabens „W“ sowie die schattierte Wiedergabe von „be Well“ liegen im Rahmen des Werbeüblichen und dienen lediglich der Hervorhebung der Wortelemente, entfalten daneben aber keine eigene schutzbegründende Wirkung. Da es sich bei der Zusammensetzung „be Well“ und „energy+“ um deutlich beschreibende Begriffe handelt, vermögen die genannten werbeüblichen Grafikelemente - auch in ihrer Kombination - nicht den Schutz der Anmeldung zu begründen, da sie weder einzeln noch in ihrer Summe eine eigenständige Bedeutung erlangen und damit nicht von der beschreibenden Sachaussage wegführen können. Der Verkehr nimmt die angemeldete Marke als Gesamtheit wahr, in der die beschreibenden Angaben „be Well“ und „energy+“ so im Vordergrund stehen, dass der bildlichen Gestaltung daneben keine über das Werbeübliche hinausgehende Besonderheit beigemessen wird (vgl. BGH a. a. O. - antiKALK).

Die zur Eintragung in das Markenregister angemeldete Marke kann damit im Umfang der Zurückweisung ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke ist mit Ausnahme der im Beschlusstenor genannten Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Aus Neuheit und Ungeläufigkeit eines Zeichens kann entgegen der Auffassung der Anmelderin nichts über deren Unterscheidungskraft hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rdn. 107 m. w. N.). Auch die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen können zu keinem anderen Ergebnis führen. Etwasige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben hinsichtlich der Schutzzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH, GRUR 2011, 230 Rn. 12 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche; BGH GRUR 2012, 276 Rn. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Die Beschwerde ist daher insoweit zurückzuweisen.

2. Dagegen kann der angemeldeten Marke für die im Beschlusstenor genannten Waren „Fungizide; Kulturen von Mikroorganismen für medizinische oder tierärztliche Zwecke“ kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Im Gegensatz zu den von der Zurückweisung umfassten Waren handelt es sich hier um Erzeugnisse, die keinen erkennbaren Bezug zum Wohlfühlen oder zu mehr Energie haben. Es lässt sich derzeit nicht feststellen, dass diese dazu eingesetzt werden, um in irgendeiner Art und Weise ein „sich Wohlfühlen“ oder „mehr Energie“ des Verbrauchers zu erreichen. Fungizide sind chemische oder biologische Wirkstoffe, die zur Pilzbekämpfung vor allem in der Landwirtschaft als Pflanzenschutzmittel angewendet oder auch zur Bekämpfung von Schadpilzen auf Holz, Farbe, Textilien, an Wänden eingesetzt werden; Kulturen von Mikroorganismen dienen in der medizinischen Mikrobiologie der Erkennung schädlicher Bakterien. Dabei ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass „be Well“ und „energy+“ insoweit als konkrete Angabe über Eigenschaften oder die Bestimmung dieser Waren dienen könnten und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müssten. An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf diese Waren daher kein Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Es ist aus obengenannten Gründen insoweit auch nicht ersichtlich, dass dem Zeichen die Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden; der angemeldeten Marke fehlt insoweit nicht die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Der Beschwerde war daher insoweit stattzugeben.

Hacker

Winter

Backes

CI