



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 507/18

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 222 227.8**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. März 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Kruppa und des Richters Dr. Söchtig beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

#### **FootActive**

ist am 18. Juli 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 10: Weiche Einlegesohlen (orthopädisch).

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 10, hat die Anmeldung – nach vorangegangener Beanstandung vom 16. August 2017 – mit Beschluss vom 16. Oktober 2017 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle es an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es setze sich aus den einfachen und leicht verständlichen englischen Begriffen „Foot“ („Fuß“) und „Active“ („aktiv, wirksam“) zusammen und werde vom angesprochenen Verkehr als „Fuß aktiv“ verstanden. Hiervon ausgehend werde dieser das Anmeldezeichen in Verbindung mit den angemeldeten Waren „weiche Einlegesohlen (orthopädisch)“ lediglich als rein beschreibenden Sachhinweis im Sinne einer Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe auffassen, nämlich dergestalt, dass die beanspruchten Produkte für den Fuß bestimmt und in besonderer Weise wirksam seien.

Soweit die Beschwerdeführerin auf vermeintlich gleichgelagerte Voreintragungen verwiesen habe, so entfalteten diese keine Bindungswirkung für vorliegendes Verfahren.

Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf eine Änderung der Praxis der Markenregistrierung des Unternehmens Amazon und den damit für sie verbundenen wirtschaftlichen Nachteil durch eine fehlende Registrierung des Anmeldezeichens sei nicht geeignet, dessen Schutzfähigkeit zu begründen. Hierfür spiele es nämlich regelmäßig keine Rolle, ob dessen wirtschaftliche Nutzung erschwert werde, wenn es nicht als Marke eingetragen werden könne.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Ergebnis dahinstehen lassen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde vom 9. November 2017, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,  
Markenstelle für Klasse 10, vom 16. Oktober 2017 aufzuheben.

Entgegen einer anders lautenden Ankündigung hat die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde nachfolgend nicht weiter begründet.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie auf nach ihrer Auffassung vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verwiesen. Ferner hat sie geltend gemacht, dass sie auf Grund einer veränderten Praxis der Markenregistrierung des Unternehmens Amazon auf die Eintragung des Anmeldezeichens als Wortmarke angewiesen sei.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung des Anmeldezeichens abgelehnt, da diesem das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Unter Berücksichtigung vorgenannter Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Zeichenbestandteilen „Foot“ und „Active“ zusammen, welche ob der gewählten Binnengroßschreibung (bei der es sich um eine übliche werbliche Gestaltung handelt) auch unschwer als solche zu erkennen sind. „Foot“ hat im Deutschen die Bedeutung „Fuß“ (vgl. unter „www.dict.leo.org“ – „foot“). Die weitere Zeichenkomponente „Active“ wird mit „aktiv, wirksam“ übersetzt (vgl. unter „www.dict.leo.org“ – „active“). Beide Zeichenelemente entstammen dem englischen Grundwortschatz und sind auch für die vorliegend angesprochenen inländischen Durchschnittsverbraucher als solche unmittelbar verständlich.

In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise im Sinne von „Fuß aktiv“ respektive „aktiver Fuß“ auffassen. Die Bezeichnung „FootActive“ stellt sich für den Verkehr auch keineswegs als sprachlich ungewöhnlich dar, weil er dem Begriff „aktiv“ bzw. englisch „active“ in allen möglichen Kombinationen begegnet, die bei genauer Analyse sprachlich verkürzt oder nicht ganz korrekt gebildet sind, sich aber dennoch in einer üblichen werblichen Anpreisung erschöpfen (vgl. unter „www.juris.de“: BGH GRUR 1998, 394 – Active Line; BPatG 27 W (pat) 137/03 – ACTIVE AIR).

b) In Verbindung mit den beanspruchten Waren „Weiche Einlegesohlen (orthopädisch)“ werden die angesprochenen Verkehrskreise im Anmeldezeichen lediglich eine rein beschreibende Sachangabe dergestalt sehen, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren für den Fuß (respektive die Füße) bestimmt sind und dort eine positive Wirkung auf die Aktivität des Fußes (respektive der Füße) haben. In Betracht kommen in diesem Zusammenhang beispielsweise

Einlegesohlen, die das Fußgewölbe („Foot“) unterstützen und dadurch die Körperhaltung wie auch den Laufkomfort verbessern („Aktiv“). Aber auch zur Unterstützung von stehenden Tätigkeiten sind entsprechende Einlagen geeignet und führen dazu, dass der Träger dieser Produkte trotz der Belastung „aktiv“ bleibt.

Beschränkt sich der Bedeutungsgehalt des Anmeldezeichens – wie hier – ausschließlich auf eine rein beschreibende Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe, steht dies einer Eintragung wegen Fehlens der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

c) Auch die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) 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 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an. Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Zum anderen darf auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; WRP 2011, 349 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

d) Schließlich vermag auch der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Aspekt einer vermeintlichen Beschränkung ihrer Verkaufsmöglichkeiten bei Amazon die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht zu begründen. Wie bereits das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss zutreffend

ausgeführt hat, ist die Eintragbarkeit eines Zeichens als Marke unabhängig von der Person des Anmelders und seiner wirtschaftlichen Interessen zu bewerten (vgl. BGH GRUR 2006, 503 – Casino Bremen).

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann wegen vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Kruppa

Söchtig

Fi