



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 515/20

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13.09.2021

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 012 467.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juli 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin k. A. Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Damit trockene Augen wieder lächeln können

ist am 22. Mai 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel; Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; Medizinprodukte in Form von Stoffen, die Krankheiten verhindern, erkennen, überwachen oder lindern; humanmedizinische und veterinärmedizinische Arzneimittel; künstliche Tränen.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2019 012 467.3 geführt.

Mit Beschluss vom 28. November 2019 hat die Markenstelle für Klasse 5 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 27. Juni 2019 die Anmeldung teilweise wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und wegen des Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für folgende Waren zurückgewiesen:

Klasse 5:

Pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Präparate; veterinärmedizinische Präparate; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Medizinprodukte in Form von Stoffen, die Krankheiten verhindern, erkennen, überwachen oder lindern; humanmedizinische und veterinärmedizinische Arzneimittel; künstliche Tränen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Wortfolge sei sprachüblich aus Wörtern der deutschen Umgangssprache gebildet und erschöpfe sich in einem gewöhnlichen Werbeslogan, der bereits aufgrund seiner Länge nicht schutzfähig sei. Der angesprochene Verkehr erkenne in ihm nur die werbliche Anpreisung, dass die so beworbenen Waren guten Gewissens angewendet bzw. verwendet werden könnten. Er unterstreiche die Wichtigkeit, die Augen zu pflegen und ihnen alles erdenklich Gute zukommen zu lassen. In diesem Sinne werde das Anmeldezeichen lediglich als Qualitätsangabe und Produktberühmung wahrgenommen, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der von der Zurückweisung umfassten Waren. Zudem könne das Zeichen zur Bezeichnung ihrer Bestimmung und Qualität dienen und sei deshalb im Interesse der Mitbewerber vom Registerschutz auszunehmen.

Gegen die teilweise Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie damit begründet, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um ein sprechendes Zeichen handle. Insbesondere der Zeichenbestandteil „Lächeln“ vermittle keine klare Aussage. „Lächeln“ sei immer nur die Folge eines anderen Tuns oder eines Willensentschlusses, werde jedoch nicht direkt durch eine Ware hervorgerufen. Demzufolge könne dem angemeldeten Zeichen nicht die für die Bejahung der Schutzfähigkeit erforderliche Originalität und Interpretationsbedürftigkeit abgesprochen werden, die insbesondere in der ungewöhnlichen Verknüpfung der einzelnen Begriffe liege. So bestehe ein Gegensatz zwischen „trocken“ und „lächeln“, da zum einen ein Lächeln eher zu nassen Augen führe und zum anderen die Beseitigung der Augentrockenheit nicht zwingend ein Lächeln auslöse. Auch die Verbindung von „Augen“ und „lächeln“ sei ungewohnt. Denn ein Lächeln finde primär im Mund-/Lippenbereich statt und habe nur mittelbare Auswirkungen auf die Augenpartie. Gerade die gegenwärtige Corona-Pandemie habe gezeigt, dass bei Verdecken des Mundes durch eine Maske die Wahrnehmung von Emotionen, einschließlich eines Lächelns, deutlich erschwert sei. Die angemeldete Wortfolge lasse daher mehrere Interpretationsvarianten zu, die zu einer Mehrdeutigkeit und damit zur Schutzfähigkeit des Zeichens führen würden. Ergänzend verweist die Anmelderin auf ihrer Ansicht nach vergleichbare gerichtliche Entscheidungen und Voreintragungen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 28. November 2019 aufzuheben, soweit die Markenmeldung 30 2019 012 467.3 zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 28. November 2019, auf die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 1. Dezember 2020, die diesem Hinweis

beigefügten sowie die weiteren, in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2021 übergebenen Rechercheergebnisse, das Protokoll der mündlichen Verhandlung und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Damit trockene Augen wieder lächeln können“ als Marke steht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 5 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung teilweise versagt (§ 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt

es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH, a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH, a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen, wozu das Anmeldezeichen gehört, sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keinen phantasievollen Überschuss aufweisen oder einen selbständig schutzfähigen Bestandteil enthalten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 267 m. w. N.). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans bzw. werblich-sachbezogenen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine bloße Werbefunktion

ausübt, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen, es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zur Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweiligen Zeichen nicht nur eine gewöhnliche Werbemitteilung darstellen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder beim Verkehr einen Denkprozess auslöst (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 279). Kürze, Originalität und Prägnanz der jeweiligen Wortfolge können somit wesentliche Indizien für die Bejahung der Unterscheidungskraft sein.

Gemessen an diesen Maßstäben kann dem zur Eintragung angemeldeten Zeichen „Damit trockene Augen wieder lächeln können“ keine Unterscheidungskraft zugebilligt werden. Nach Auffassung des Senats wird es vom angesprochenen Verkehr, der insbesondere aus den breiten, allgemeinen Verkehrskreisen der Verbraucher besteht, ausschließlich als Werbeslogan in oben genanntem Sinne verstanden.

2. Die Wortfolge „Damit trockene Augen wieder lächeln können“ ist ein vollständiger und grammatikalisch korrekt aus der einleitenden Konjunktion „damit“, aus dem Subjekt mit dem Substantiv „Augen“ und dem dieses konkretisierenden Adjektiv „trockene“ sowie aus der Verbkonstruktion „wieder lächeln können“ zusammengesetzter Satz.

Das erste Satzglied „damit“ ist dabei im Sinne von „auf dass“ zu verstehen und leitet einen sogenannten Finalsatz ein, der eine Absicht oder einen Zweck ausdrückt. Vergleichbar gebildete Slogans, mit denen die Erreichung eines bestimmten Zwecks oder Ziels durch die beworbenen Produkte oder Leistungen versprochen wird, sind in der Werbung sehr beliebt, wie sich aus den über 200 Einträgen in der

Datenbank „Slogans.de“ ersehen lässt (vgl. Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 1. Dezember 2020).

Ebenso werbeüblich ist die Verwendung des Verbs „lächeln“, was soviel bedeutet wie „durch eine dem Lachen ähnliche Mimik Freude, Freundlichkeit oder Ähnliches erkennen lassen“ bzw. „eine bestimmte andere Gefühlsregung lächelnd ausdrücken“ (vgl. „www.duden.de“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 1. Dezember 2020). Als Ausdruck der Freude und des Wohlbefindens ist es positiv besetzt und wird in der Werbesprache häufig eingesetzt. Allein im einschlägigen Gesundheits- und Pharmabereich konnten 17 damit gebildete Slogans ermittelt werden (vgl. Auszug aus der Datenbank „Slogans.de“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 1. Dezember 2020).

3. In seiner Gesamtheit vermittelt das angemeldete Zeichen die ohne weiteres verständliche Aussage, dass die beschwerdegegenständlichen Waren dazu geeignet und bestimmt sind, trockene Augen zu behandeln, so dass es diesen wieder gutgeht (vgl. auch die in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2021 überreichten Recherchebelege). So kann es sich bei den pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Präparaten, veterinärmedizinischen Präparaten sowie den humanmedizinischen und veterinärmedizinischen Arzneimitteln um Medikamente in Form von Tropfen, Sprays oder Salben zur Behandlung des sogenannten Sicca-Syndroms (Keratoconjunctivitis sicca), d. h. des Krankheitsbildes des trockenen Auges handeln. Dieses findet sich auch bei Tieren, so dass die angemeldete Wortfolge in Verbindung mit den eben genannten Waren nur einen sachlichen Hinweis auf deren Anwendungsbereich und Wirkung vermittelt.

Künstliche Tränen, also Tränenersatzflüssigkeiten, werden dazu eingesetzt, den körpereigenen Tränenfilm zu stabilisieren und damit der Entstehung des trockenen Auges vorzubeugen.

Auch diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Nahrungsergänzungsmittel für Tiere - vor allem auf der Basis von Omega-3-Fettsäuren - werden als Entzündungshemmer und zur positiven Beeinflussung der Tränenflüssigkeit bei trockenem Auge beworben.

Unter die weiterhin beanspruchten „Medizinprodukte in Form von Stoffen, die Krankheiten verhindern, erkennen, überwachen oder lindern“ können beispielsweise Lackmuspapierstreifen fallen, die beim sogenannten Schirmer-Test zur Messung der vorhandenen körpereigenen Tränenflüssigkeit verwendet werden.

4. Nach Auffassung des Senats weist die Wortfolge keine über die werbeüblich vermittelte Sachaussage hinausgehende Eigentümlichkeit, Prägnanz oder Interpretationsbedürftigkeit auf, die ihr zur Schutzfähigkeit verhelfen könnte. Insbesondere ist entgegen der Ansicht der Anmelderin auch die Verbindung der Begriffe „Augen“ und „lächeln“ nicht ungewöhnlich. Bereits die mit gerichtlichem Hinweis vom 1. Dezember 2020 übermittelten Fundstellen zeigen die Verwendung von Formulierungen wie „Wie lächeln unsere Augen?“ oder „Ich mag Menschen, die mit den Augen lächeln“ im allgemeinen Sprachgebrauch. Auch der Ausdruck „etwas mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen“ ist allgemein geläufig. Insofern ist unabhängig davon, dass Augen, worauf die Anmelderin zu Recht hinweist, rein physiologisch betrachtet nicht lächeln können, davon auszugehen, dass der Verkehr in der Verknüpfung dieser Begriffe weder einen Widerspruch noch etwas Ungewöhnliches erkennen wird. Vielmehr wird der unbefangene Verbraucher, dem die Wortfolge „Damit trockene Augen wieder lächeln können“ auf den entsprechenden Produkten begegnet, diese als werbetypisch formulierte, aus sich heraus verständliche Anpreisung ihrer Wirksamkeit verstehen, aber keine tieferen Überlegungen nach der wissenschaftlichen Korrektheit der Aussage anstellen.

5. Der Verweis auf Voreintragungen bzw. auf gerichtliche Entscheidungen zu vermeintlich vergleichbaren Anmeldungen veranlasst zu keiner abweichenden Beurteilung. Insoweit ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach Voreintragungen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung zur Folge haben (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 75 ff mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Zusammenhang mit unbestimmten Rechtsbegriffen weder eine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA noch eine irgendwie geartete Bindung des Gerichts. Dies gilt erst recht für Voreintragungen ausländischer Behörden, denen ebenfalls keinerlei relevante Indizwirkung zukommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 63f - Henkel, BGH GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I, GRUR 2014, 569 Rn. 30 - HOT).

Unter Berücksichtigung obiger Ausführungen war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann die am Beschwerdeverfahren Beteiligte das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Kriener

Fehlhammer

Li