



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 96/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 63 428.6

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 24. Oktober 2007

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. April 2005 und vom 13. Juli 2006 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Ware „Kühleis“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

SOJA AKTIV

ist als Marke für die Waren

„Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und

Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der Begriff „SOJA“ sei lediglich die Angabe eines Bestandteils, der in den beanspruchten Waren enthalten und verarbeitet sein könne. Der Zusatz „AKTIV“ führe zu keiner anderen Beurteilung, da dieser den Verbraucher nur darauf hinweise, welche Wirkung der Genuss der so gekennzeichneten Waren habe. Auch wenn die Aneinanderreihung der beiden Begriffe syntaktisch nicht ganz korrekt sei, ändere dies nichts an dem beschreibenden Charakter der Wortfolge. Die darin enthaltene Sachaussage „aktiv durch Soja“ sei weder unklar noch verschwommen. Dass die Wortfolge möglicherweise neu und auch nicht lexikalisch nachweisbar sei, begründe nicht zwangsläufig die Unterscheidungskraft.

Die Erinnerung der Anmelderin ist ohne Erfolg geblieben (Beschluss vom 13. Juli 2006). Auch die Erinnerungsprüferin ist der Auffassung, der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft. Die Wortfolge „SOJA AKTIV“ werde vom Verkehr nicht als Phantasiebegriff verstanden, sondern als Kombination zweier beschreibender Sachangaben, die auch in ihrer Gesamtheit eine beschreibende (Beschaffenheits-)Angabe darstelle. Der Verbraucher erwarte unter der Bezeichnung „SOJA AKTIV“ ein Produkt, in dem Soja enthalten sei. Die Verwendungsbreite von Soja im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren sei allgemein bekannt. Der Zusatz „AKTIV“ im Sinne von aktivmachende Wirkung für den Körper, stelle für den Verbraucher eine übliche Wortverbindung dar. Entgegen der Ansicht der Anmelderin sei die Stellung des Wortes „AKTIV“ am Ende nicht so ungewöhnlich, dass die Marke schon deshalb als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren der Anmelderin gegenüber denjenigen anderer Unternehmen aufgefasst werde.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Verfahren vor der Markenstelle vertritt sie weiterhin die Auffassung, dass die angemeldete Bezeichnung unterscheidungskräftig sei. Die Wortkombination sei weder ein Wort der deutschen noch einer anderen Sprache. Auch wenn die Bestandteile „SOJA“ und „AKTIV“ für sich gesehen möglicherweise beschreibend seien, gelte dies nicht für die angemeldete Kombination. Diese beschreibe weder die konkrete Beschaffenheit noch die Bestimmung der Waren. Dementsprechend werde die Kombination auf dem in Rede stehenden Warengbiet auch nicht beschreibend verwendet. Im Übrigen seien Wortverbindungen, die aus der Bezeichnung eines Inhaltsstoffs und dem Zusatz „AKTIV“ bestünden, nach der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts eintragungsfähig.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, in der Sache jedoch nur in Bezug auf die Ware „Kühleis“ begründet. Im Übrigen hat die Markenstelle zu Recht angenommen, dass die angemeldete Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke

besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012 [Nr. 27 ff.] - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Schutzzfähigkeit als Marke ist dabei stets anhand der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 15). Enthält eine Bezeichnung danach einen beschreibenden Begriffsinhalt, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darauf, ob die Marke eine Neuschöpfung ist oder ob sie bereits im Verkehr verwendet wird oder lexikalisch nachweisbar ist, kommt es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht an (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 89).

1. Nach diesen Grundsätzen weist das angemeldete Zeichen in Bezug auf die Waren

„Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze; Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

nicht die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf. „SOJA“ ist als Eiweißlieferant ein wichtiger Bestandteil der Ernährung, der an-

gesichts des steigenden Gesundheitsbewusstseins vor allem als Ersatz für tierisches Eiweiß zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Bestandteil „AKTIV“ hat im Zusammenhang mit der Bezeichnung von Inhalts- und Wirkstoffen die Bedeutung von „in besonderer Weise wirksam“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM], Stichwort: „aktiv“). Die Markenstelle ist daher zutreffend davon ausgegangen, dass die angesprochenen Verkehrskreise auch die Kombination „SOJA AKTIV“ als lediglich beschreibende Beschaffenheitsangabe in dem Sinn verstehen werden, dass die genannten Waren Soja enthalten, das seine Wirkung in besonderem Maße entfaltet.

Die Argumentation der Anmelderin, die angemeldete Marke sei weder ein Wort der deutschen noch einer anderen Sprache, sondern eine interpretationsbedürftige Wortneuschöpfung, die keinen eindeutigen Sinngehalt aufweise, vermag der Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen. Auch ohne lexikalischen Eintrag fehlt es einer Wortmarke an der erforderlichen Unterscheidungskraft, wenn der unmittelbare Produktbezug für die in Rede stehenden Waren für den Verkehr ohne weiteres ersichtlich ist. Nach der Rechtsprechung ist eine neue Wortkombination, deren Bestandteile jeweils für sich betrachtet Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, nur dann nicht als beschreibend anzusehen, wenn die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die betreffenden Waren einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (EuGH GRUR 2004, 674, 678 [Nr. 96] - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 [Nr. 37] - BIOMILD). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Der Verkehr ist daran gewöhnt, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Ebenso ist bekannt, dass sich solche Kreationen gerade nicht an grammatikalischen Regeln oder einem ausgeprägten Stilempfinden orientieren. Demnach können auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, aber gleichwohl verständliche Sachaussagen

durchaus als solche erkannt und nicht als betriebliche Herkunftshinweise aufgefasst werden (Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 66). So liegt der Fall hier. Die Wortfolge „SOJA AKTIV“ erschöpft sich in Bezug auf die von der Zurückweisung erfassten Waren in einer sachbezogenen Aussage („SOJA“), verbunden mit einem Werbeversprechen („AKTIV“). Dieser beschreibende Sinngehalt steht im Vordergrund, auch wenn sich die beiden Komponenten der angemeldeten Bezeichnung nicht zu einem grammatikalisch korrekten Gesamtbegriff verbinden.

Aus der Schutzgewährung für andere, nach ihrer Ansicht vergleichbare Marken kann die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH, GRUR 2004, 674 [Nr. 43, 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Nr. 63] - Henkel; BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya).

2. Eine andere Beurteilung ist lediglich für die Ware „Kühleis“ angezeigt. Insoweit steht der Eintragung des angemeldeten Zeichens weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch der Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Bei „Kühleis“ handelt es sich im Unterscheid zu den übrigen beanspruchten Waren nicht um ein Nahrungsmittel. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, in welcher Hinsicht Soja im Zusammenhang mit Kühleis eine Rolle spielen könnte, so dass die Wortkombination „SOJA AKTIV“ nicht geeignet ist, Merkmale dieser Ware zu beschreiben. Mangels eines im Vordergrund stehenden beschreibenden oder werbemäßigen Sinngehalts kann der angemeldeten Marke inso-

weit auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. In diesem Umfang konnten die angefochtenen Beschlüsse daher keinen Bestand haben.

Hacker

Kruppa

Kober-Dehm

Hu