



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 107/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 64 129

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. August 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Schlank und Fit

ist am 1. Oktober 2007 für die Waren

"Klasse 5: Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für medizinische Zwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert; pharmazeutische Produkte;

Klasse 30: Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert; Tee-Extrakte; Eistee; Getränke mit oder auf der Basis von Tee/Kräutertee/Früchtetee (auch in trinkfertiger Form und/oder Beimischung von Fruchtgetränken und/oder Fruchtsäften); Zubereitungen überwiegend bestehend aus Tee-Extrakten und/oder Extrakten aus teeähnlichen Erzeugnissen in pulverisierter und/oder granulierter und/oder instantisierter Form, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewürzen und/oder Milchbestandteilen und/oder weiteren Zutaten; Getränkepulver und Fertiggetränke (soweit in Klasse 30 enthalten), insbesondere auf der Basis von Tee, Tee-

Extrakten, Kaffee, Kaffee-Extrakten, Kaffee-Ersatzmitteln, Kaffee-Ersatzmittelextrakten, Kakao, Malz, Zucker, Zuckerersatzmitteln, Zichorie und/oder anderen Geschmackgebenden Zutaten (jeweils einzeln und/oder in Kombination miteinander); Kakao; Schokoladenpulver (auch in Mischung mit Milchpulver), insbesondere als Trinkschokoladenpulver; Kaffee; Kaffee-Ersatzmittel;

Klasse 32: alkoholfreie Getränke, insbesondere Getränke unter Beimischung von Tee/Kräutertee/Früchtetee; Energie-Getränke (Energy-Drinks); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Mineralwässer und andere Kohlensäurehaltige Wässer; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Instantgetränkepulver zur Herstellung alkoholfreier Getränke; Extrakte und Essenzen zur Herstellung alkoholfreier Getränke"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG ist die Anmeldung durch zwei Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 vom 31. Januar 2008 und 17. November 2008, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, unter Bezug auf den Beanstandungsbescheid vom 20. Dezember 2007 zurückgewiesen worden. Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich um eine unmittelbar beschreibende Angabe hinsichtlich der Wirkungsweise und Beschaffenheit der so gekennzeichneten Waren, so dass einer Eintragung bereits das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Den angesprochenen Verkehrskreisen werde lediglich in werbeüblicher Form die Information vermittelt, dass der Verzehr dieser Produkte den Konsumenten schlank und fit halte bzw. mache. Ein Hinweis auf die betriebliche

Herkunft sei einer solchen Angabe nicht zu entnehmen. Wegen dieser Eignung der angemeldeten Bezeichnung zur Beschreibung der beanspruchten Waren handle es sich zudem auch um eine freihaltebedürftige Angabe i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie mit Schreiben vom 22. Dezember 2008 unter Hinweis auf eine Reihe ihrer Ansicht nach vergleichbarer Marken eine Entscheidung über ihre Beschwerde beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angemeldete Bezeichnung "Schlank und Fit" für die beanspruchten Waren bereits nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke 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 (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 - "Cityservice"; GRUR 2006, 850, 854 - Tz. 18 - "FUSSBALL WM 2006"; EuGH GRUR 2004, 674 - "Postkantoor"). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 8 Rdn. 42). Ausgehend davon ist nach

der aktuellen Rechtsprechung des EuGH wie auch des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - "Postkantoor"; GRUR 2004, 680 - "BIOMILD"). So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an einer (hinreichenden) Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen sieht (vgl. BGH MarkenR 2009, 163, 163 Tz. 9 - "STREETBALL"; GRUR 2008, 1093, 1094 Tz. 15 - "Marlene-Dietrich-Bildnis"; GRUR 2006, 850, 854 - "FUSSBALL WM 2006").

Davon ist bei der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren auszugehen. Die angesprochenen Verbraucher werden die angemeldete Bezeichnung "Schlank und Fit" ausschließlich als werbemäßige Herausstellung einer Produkteigenschaft verstehen, nämlich dass der Verzehr bzw. die Einnahme der entsprechenden Produkte schlank und fit hält bzw. macht. Dieser sachbezogene Sinngehalt liegt bei den beanspruchten Waren nahe, da diese ohne weiteres dazu bestimmt sein können. Die sprachregelgerecht gebildete Wortkombination "Schlank und Fit" beschränkt sich somit in anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt, wie es auch bei vergleichbar gebildeten Werbeaussagen bzw. -slogans wie "gesund und fit", "vital und fit" etc. der Fall ist. Alle Markenbestandteile werden entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Nr. 39 - 41 - "BIOMILD"). Die angemeldete Bezeichnung weist insbesondere keine ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer

Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Sie trifft eine für den Verkehr aus sich heraus verständliche und sofort erfassbare schlagwortartige Bestimmungsangabe zu den beanspruchten Waren. Über diese Sachinformation hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung kein Element, das den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung, also einer Marke hervorruft.

Unerheblich ist neben einer den Werbebefolgheiten entsprechenden Großschreibung der Adjektive auch die mit einer allgemein gehaltenen Umschreibung wie "Schlank und Fit" verbundene begriffliche Unbestimmtheit. Denn auch zusammenfassende oberbegriffsartige Ausdrücke und Wortfolgen können einen beschreibenden und sachbezogenen Charakter in Bezug auf Waren haben. So bezeichnet auch die Wortfolge "Schlank und Fit" schlagwortartig und treffend mögliche Eigenschaften der beanspruchten Waren. Die angemeldete Bezeichnung ist insoweit weder unklar noch mehrdeutig (vgl. BGH, GRUR 2000, 882, 883 - "Bücher für eine bessere Welt"; 2008, 397, 398 Tz. 15 - "SPA II"; WRP 2009, 960, 962 Tz. 15 - "DeutschlandCard").

Soweit "Schlank und Fit" in bezug auf die beanspruchten Waren sowohl als Hinweis auf schlank und fit haltende als auch auf schlank und fit machende Produkte verstanden werden kann, steht dies der Annahme fehlender Unterscheidungskraft schon deshalb nicht entgegen, weil die unterschiedlichen Bedeutungsinhalte jeweils für sich betrachtet beschreibender Art sind (vgl. BGH, WRP 2009, 960, 962 Tz. 15 - "DeutschlandCard"). Im Übrigen reicht es für das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aus, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen eine beschreibende Angabe enthält (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146 Tz. 33 - "DOUBLEMINT"; BGH, GRUR 2008, 397, 398 Tz. 15 - "SPA II").

Unerheblich ist ferner, ob die in der Anlage 2 des Schreibens der Anmelderin vom 22. Dezember 2008 aufgeführten, mit dem Bestandteil "fit" gebildeten Marken mit

der hier streitgegenständlichen Anmeldung vergleichbar bzw. zu Recht zur Eintragung gelangt sind. Denn unabhängig davon, dass den genannten Voreintragungen von Marken mit dem Begriff "fit" auch eine Reihe von Zurückweisungen von Bezeichnungen mit diesem Begriff entgegenstehen (vgl. Anlage 1 des Schreibens der Anmelderin vom 22. Dezember 2008), hat der EuGH in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass ein Anmelder aus der Eintragung vergleichbarer oder identischer Marken keinen Anspruch auf Eintragung auch seiner Anmeldung in das Markenregister herleiten kann. Voreintragungen selbst identischer Marken führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung der über die Eintragung entscheidenden Stellen, da es sich dabei nicht um eine Ermessens-, sondern um eine Rechtsfrage handelt (vgl. EuGH MarkenR 2009, 201, 203 Tz. 15 - 19 "Schwabenpost/Volks.Handy"; vgl. auch BPatG BIPMZ 2007, 236 - "CASHFLOW"; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 26 - 28).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Bayer

Metternich

Merzbach

Hu