



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 529/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 252 851.8

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 14. Dezember 2021 angemeldete Wortmarke

dentally

soll u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 05: Medizinische Mundpflegemittel; Medizinische Mundspülungen zur Verhinderung von Zahnschäden; Medizinische Zahnpasta; Medizinische Zahnputzmittel; Medizinische Zahnpülungen;

Klasse 44: Zahnmedizinische Dienstleistungen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Mit Beanstandungsbescheid vom 11. Januar 2022 hat die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts darauf hingewiesen, dass einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Zudem stehe einer Eintragung ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da die angemeldete Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Angabe darstelle, die im Interesse des Wirtschaftsverkehrs, insbesondere der Mitbewerber des Anmelders, freizuhalten ist.

Mit Beschluss vom 8. Juli 2022 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts die

Anmeldung teilweise, nämlich für die o.g. Waren und Dienstleistungen, zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung insoweit an Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Das angemeldete Zeichen bestehe aus dem englischen Begriff **dentally**, welcher mit der Bedeutung „dental, zahnmedizinisch, zahnärztlich“ lexikalisch nachweisbar sei und mit dieser Bedeutung auch verwendet werde. Auch die vorliegend angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise ohne vertiefte Englischkenntnisse würden das Zeichen so verstehen, da in der deutschen Sprache das Wort „dental“ verwendet werde und die Bildung von Adjektiven mit „-ly“ in der englischen Sprache nahezu jedem bekannt sei. Zudem sei der inländische Verkehr zunehmend mit der Welthandelsprache Englisch vertraut.

Mit seiner Bedeutung „dental, zahnmedizinisch“ erschöpfe sich **dentally** in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren in einem ohne weiteres verständlichen Sachhinweis auf deren Art und Zweck, nämlich dass es sich bei diesen um zahnmedizinische Produkte handle. Bezüglich der Dienstleistungen „zahnmedizinische Dienstleistungen“ beschreibe das Zeichen die Art der Dienstleistungen.

Der Verkehr werde **dentally** daher ausschließlich in dem vorgenannten beschreibenden Sinne verstehen, darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Angesichts des sich jedenfalls einem erheblichen Teil des Verkehrs erschließenden Verständnisses von **dentally** sei unerheblich, ob dieser Begriff im Inland häufig verwendet werde.

Die von der Anmelderin benannten Markeneintragungen böten keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung, da Voreintragungen in rechtlicher Hinsicht keine Bindungswirkung zukomme und die benannten Eintragungen zudem mit der Anmeldemarke nicht vergleichbar seien.

Ob an der angemeldeten Bezeichnung insoweit auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass es sich bei **dentally** entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht um ein im Inland gebräuchliches englisches Adjektiv handele. Vielmehr sei die Verwendung des Begriffes **dentally** vollkommen unüblich, und zwar im Englischen wie im Deutschen. Dementsprechend fänden sich zu diesem Begriff im Internet auch nur Hinweise auf die Anmelderin. Da aber nur im Inland gebräuchlichen Begriffen die Eintragung versagt werden könne, sei **dentally** bereits aus diesem Grunde zur Eintragung zuzulassen.

Zudem ergebe sich aus den benannten vergleichbaren Voreintragungen, mit denen die Markenstelle sich nicht auseinandergesetzt habe, ein Eintragungsanspruch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 vom 8. Juli 2022 aufzuheben

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache unbegründet. Die angemeldete Bezeichnung **dentally** ist hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen bereits deshalb von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie – worauf die Markenstelle im Beanstandungsbescheid vom 11. Januar 2022 zutreffend hingewiesen hat - ausschließlich aus einer Angabe besteht, die im Verkehr zur

Bezeichnung der Art, Beschaffenheit und Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht insoweit zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 8 Rn. 408). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30, 31 – Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 – Postkantoor; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 377 m. w. N.). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Nr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 442,443).

Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird; vielmehr reicht es aus, dass sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR

1999, 723, Nr. 30 – *Chiemsee*; GRUR 2004, 146, Nr. 32 – *DOUBLEMINT*; GRUR 2004, 674, Nr. 97 – *Postkantoor*; GRUR 2004, 680, Nr. 38 – *BIOMILD*; EuGH MarkenR 2008, 160, Nr. 35 – *HAIRTRANSFER*; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Nr. 37 – *Patentconsult*; EuGH GRUR 2010, 534, Nr. 52 – *PRANAHAUS*; GRUR 2011, 1035, Nr. 38 – *1000*; BGH GRUR 2003, 882, 883 – *Lichtenstein*; GRUR 2008, 900, Nr. 12 – *SPA II*; GRUR 2012, 272, Nr. 12, 17 – *Rheinpark-Center Neuss*; GRUR 2012, 276, Nr. 8 – *Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.*

Das angemeldete Zeichen **dentally** besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen ausschließlich aus einer Angabe, die deren Beschaffenheit beschreibt. Die Mitbewerber der Anmelderin haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der freien Verwendung dieser Angabe.

2. Wie bereits im angegriffenen Beschluss vom 8. Juli 2022 und dem vorangegangenen Beanstandungsbescheid des DPMA vom 11. Januar 2022 dargelegt, handelt es sich bei dem angemeldeten Wort **dentally** um einen lexikalisch nachweisbaren Begriff der englischen Sprache mit der Bedeutung „dental, zahnmedizinisch, zahnärztlich“ (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/dentally> zu „dentally“), was auch seitens der Anmelderin nicht in Abrede gestellt wird.

a. Die zurückgewiesenen Waren „Medizinische Mundpflegemittel; Medizinische Mundspülungen zur Verhinderung von Zahnschäden; Medizinische Zahnpasta; Medizinische Zahnputzmittel; Medizinische Zahnspülungen“ können für zahnmedizinische/zahnärztliche Zwecke bestimmt sein und dort Verwendung finden, so dass sich **dentally** insoweit auf einen glatt beschreibenden Hinweis zu Bestimmungs- und Verwendungszweck dieser Waren beschränkt.

b. Hinsichtlich der zu Klasse 44 beanspruchten „Zahnmedizinische(n) Dienstleistungen“ beschränkt sich **dentally** auf eine ebenfalls glatt beschreibende Angabe zu deren Gegenstand und Inhalt.

3. Zur Merkmalsbeschreibung kann dabei auch das angemeldete englische Wort **dentally** dienen und nicht nur das entsprechende deutsche Wort „zahnmedizinisch/zahnärztlich“.

a. In seinem Urteil vom 9. März 2006 zur Frage der Schutzfähigkeit fremdsprachiger Marken nach Art. 3 Abs. 1 Buchstaben b und c Markenrichtlinie (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG), die in der jeweiligen Fremdsprache die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreiben, hat der Europäische Gerichtshof darauf abgestellt, ob die beteiligten Verkehrskreise in dem Land, in dem die Eintragung beantragt wird, im Stande sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Wortes zu erkennen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26, 32) - Matratzen Concord/Hukla).

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob aus dem Kreis der Endverbraucher, der bei den hier beanspruchten Waren zumeist aus breiten Bevölkerungsschichten besteht, ein beachtlicher Teil das Markenwort **dentally** als englisches Wort für „zahnmedizinisch“ erkennt, wenngleich in Anbetracht der nicht zuletzt durch die zunehmende Verwendung der englischen Sprache im inländischen (Werbe-)Sprachgebrauch das Verständnis des deutschen Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf die Welthandelsprache Englisch nicht zu gering zu veranschlagen ist (vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8 Rdnr. 208).

Denn als beteiligte Verkehrskreise in diesem Sinn sind nicht stets alle mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in Berührung kommenden Kreise anzusehen, insbesondere sind nicht stets die Verbraucher in ihrer Gesamtheit maßgeblich. Der EuGH differenziert insofern zwischen dem Handel und/oder dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, wobei er durch die Wortwahl „und/oder“ klarstellt, dass auch einer dieser beiden Kreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla). Vor allem in Bezug auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, welches das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt,

beschreibende Angaben allen Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren, ist davon auszugehen, dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters fremdsprachiger Marken nicht notwendig die Sprach- und Branchenkenntnisse der inländischen Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen entscheidungserheblich sind. Für das Vorliegen einer beschreibenden Angabe im Sinn der genannten Vorschrift ist vielmehr in gleicher Weise markenrechtlich beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs nur für die am Handelsverkehr beteiligten Fachkreise erkennbar ist (vgl. dazu BPatG, Beschluss vom 9. März 2007, 24 W (pat) 110/05 - BAGNO; Beschluss vom 24. Juli 2007, 24 W (pat) 28/06 – Rapido).

b. Bei Fachverkehrskreisen aus dem hier einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich kann aber ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass sie mit der weltweit verwendeten Handelssprache Englisch so vertraut sind, dass sie die Bedeutung des englischen und die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Adverbs **dentally** erfassen.

4. Die am Handel mit den einschlägigen Waren beteiligten inländischen Fachverkehrskreise haben sowohl im Hinblick auf den weltweit überwiegend in der Welthandelssprache Englisch durchgeführten Handels- und Warenverkehr als auch in Anbetracht der zunehmenden Verwendung der englischen Sprache im inländischen Handelsverkehr zB auf Angebotsseiten im Internet ein Interesse daran, das englischsprachige Markenwort **dentally** in der dargelegten beschreibenden Bedeutung sowohl im Inland als auch im Rahmen des weltweiten Handelsverkehrs ungehindert von Monopolrechten Einzelner zur Beschreibung einsetzen zu können.

Dies gilt nicht nur für die zurückgewiesenen Waren, sondern auch für die zu Klasse 44 beanspruchten „Zahnmedizinische(n) Dienstleistungen“. Auch wenn diese Dienstleistungen in aller Regel ortsgebunden (im Inland) erbracht werden, so

besteht dennoch ein Interesse an einer Verwendung der englischen Bezeichnung **dentally** schon im Hinblick auf die Information von nicht der deutschen Sprache mächtigen Patienten.

5. Ob die fragliche Bezeichnung tatsächlich bereits zu beschreibenden Zwecken für die einschlägigen Waren oder Dienstleistungen im inländischen Verkehr verwendet wird bzw. – wie die Anmelderin geltend macht – „gebräuchlich“ ist oder nicht, ist ohne Belang, da es lediglich darauf ankommt, ob das Zeichen zu diesem Zweck dienen kann, wie dies der Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eindeutig klarstellt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 424). Dies ist aber bei dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen der Fall.

6. Die von der Anmelderin vor der Markenstelle benannten Markeneintragungen sind ungeachtet der Frage ihrer Vergleichbarkeit bereits deshalb unerheblich, weil sich nach übereinstimmender höchstrichterlicher Rechtsprechung selbst aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen herleiten lässt, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 (Nr. 18) – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2012, 276, Nr. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 – Freizeit Rätsel Woche).

7. Die angemeldete Marke ist damit in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war. Auf die Frage, ob dem Begriff insoweit auch die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach

...