



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 47/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 18 387.3

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde des Markenmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortfolge

fit for eyes

für die Waren und Dienstleistungen

„Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere Vitaminpräparate; Diagnostikmittel für medizinische Zwecke; Verbandsmaterial; Augenpflaster; Sehhilfen, insbesondere Kontaktlinsen und Brillen; Brillengestelle, Brillengläser, Etais für Sehhilfen, Brillenkettchen, Brillenteile, Kontaktlinsenpflegemittel, Ultraschallreinigungsgaräte; Arzneimittel, medizinische Apparate und Instrumente; Unternehmensberatung auf dem Gebiet der Augenheilkunde; Dienstleistungen eines Augenarztes; Dienstleistungen eines Orthoptisten; Dienstleistungen eines Krankenhauses auf dem Gebiet der Augenheilkunde; Dienstleistungen eines Optikers; Dienstleistungen eines Diagnostikzentrums, insbesondere Vermietung von medizinischen und chirurgischen Apparaten und Instrumenten.“

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angemeldete Wortverbindung mit der Bedeutung „fit, bereit, geeignet für die Augen“ sei sprachüblich gebildet und werde lediglich als werbemäßiger Sachhinweis und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden. In der werbeüblichen Wortfolge

„fit for“ werde das Wort „fit“ nicht nur im Sinne von körperlicher und geistiger Fitness gebraucht, sondern auch in der Bedeutung „geeignet“ und als Hinweis auf eine besondere Tauglichkeit oder Einsatzbereitschaft einer Sache. „fit for eyes“ sei ein Hinweis darauf, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für die Augen geeignet seien und dafür verwendet werden könnten. In Bezug auf die medizinischen Waren und Dienstleistungen bringe die Wortfolge zum Ausdruck, dass die Augen mit Hilfe dieser Dienstleistungen „(wieder) fit gemacht werden“ können.

Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, die angemeldete Wortfolge sei unterscheidungskräftig und weise auch einen phantasievollen Überschuss auf, da sie davon spreche, dass etwas für die Augen „fit“ sei. „Fit“ werde im Deutschen im Sinne von „vorbereitet für eine bestimmte Tätigkeit, ein Ereignis“ benutzt, nicht aber im Zusammenhang mit einem bestimmten Produkt oder einem Organ. Der von der Erinnerungsprüferin angenommene Bedeutungsgehalt leite sich von „to fit“ ab, die korrekte Form müsse aber dann „fits for eyes“ lauten. Die Markenstelle habe die Schutzfähigkeit nicht für alle Waren und Dienstleistungen gesondert geprüft und Voreintragungen nicht berücksichtigt.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. April 2005 und vom 2. Mai 2007 aufzuheben.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für diese angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. 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. BGH MarkenR 2004, 39 – City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 - Postkantoor).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. – City Service). So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein ge-

bräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehören, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdrücken oder Wortfolgen anzunehmen, bei denen – ohne eine warenbeschreibende Sachangabe zu sein – ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich - über eine Werbeaussage hinaus - um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2002, 107 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. - BestBuy; GRUR Int. 2004, 944, 946 - Mehr für Ihr Geld).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

Zwar vermögen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge Indizien für die Eignung sein, die Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage können einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungs-

kraft bieten (vgl. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 f. - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Indessen erfüllt die sprachregelgerecht und allgemein verständliche, aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammengesetzte Wortfolge „fit for eyes“ nach den obengenannten Grundsätzen selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie sich in werbemäßig anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt beschränkt.

Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass der Zeichenbestandteil „fit for“ in der Bedeutung „geeignet zu, passend für“ (vgl. Duden - Dt. Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 CD-ROM) in der Werbung für verschiedene Produkte verwendet wird, um auf eine besondere Tauglichkeit oder Einsatzbereitschaft hinzuweisen (vgl. BPatG 29 W (pat) 268/03 - Fit for Mobile-Service). Entgegen der Ansicht des Anmelders kommt es insoweit allein auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise an, so dass die Frage, ob gegenüber dem angemeldeten Zeichen die Wortfolge „fits for eyes“ die korrekte englische Form sei, nicht maßgeblich ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 432 W (Nr. 65) - Henkel; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 61, 84, 253 ff. m. w. N.).

Die angesprochenen Verbraucher werden die angemeldete Bezeichnung „fit for eyes“ angesichts des engen Sachbezugs ohne weiteres nur als unmittelbar beschreibende Sachangabe verstehen und darin keinen, wegen eines unüblichen sachwidrigen Wortgebrauchs phantasievollen betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Alle Markenbestandteile werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Dabei spielt es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Ausdrücke gibt, mit denen dieselben Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können, oder ob die Merkmale der Waren oder Dienst-

leistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor).

Der Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung daher als werbemäßige Herausstellung einer Produkteigenschaft und Bestimmungsangabe verstehen im Sinne einer „Eignung, Tauglichkeit für Augen, Fitmachen von Augen“ verstehen. Dieser sachbezogene Sinngehalt drängt sich gerade bei den hier beanspruchten Waren ohne weiteres auf, die sämtlich nach Art, Beschaffenheit und Bestimmung Mittel zur Vorsorge, Erkennung oder Behandlung von Augenerkrankungen bzw. Fehlfunktionen des Auges darstellen, hierfür bestimmt sein oder in diesem Zusammenhang Verwendung finden können. So können Nahrungsergänzungsmittel z. B. zur Behandlung oder Vorbeugung einer altersbedingten Makuladegeneration eingesetzt werden; Diagnostikmittel zur Verwendung am Auge sind z. B. Testmittel zur Messung und Untersuchung der Tränenflüssigkeit; Verbandsmaterial umfasst beispielsweise auch Augenkompressen. Hinsichtlich der übrigen Waren ergibt sich der Sachbezug wie bei den Sehhilfen, Brillen und deren Teilen schon aus dem Verwendungszweck zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit des Auges, hinsichtlich der damit in engem Zusammenhang stehenden Waren wie Etuis für Sehhilfen, Kontaktlinsenpflegemittel, Ultraschallreinigungsgерäte kann die Augenverträglichkeit der Waren und damit die Eignung für das Auge von Bedeutung sein. Die Waren Arzneimittel, medizinische Apparate und Instrumente können zur Diagnostik und Behandlung von Augenerkrankungen eingesetzt werden.

Hinsichtlich der beanspruchten medizinischen Dienstleistungen enthält die angemeldete Marke einen ohne weiteres fassbaren Aussagegehalt in dem Sinne, dass die in Frage stehenden Dienstleistungen sich auf den Gegenstand oder das Thema „Eignung, Tauglichkeit für Augen, Fitmachen von Augen“ beziehen.

Der Annahme einer beschreibenden Sachaussage oder einer allgemein werblichen Anpreisung steht nicht entgegen, dass die Wortfolge „fit for eyes“ keine konkrete Aussage darüber enthält, wie im Einzelnen die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen beschaffen sind. So genügt es für die Unterscheidungskraft des Wortzeichens nicht schon, dass es seinem semantischen Gehalt nach keine näheren Informationen über die Art der bezeichneten Waren und Dienstleistungen enthält. Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann nämlich bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt des Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware oder Dienstleistung hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde, oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen wahrgenommen werden wird (vgl. EuG MarkenR 2003, 314 - Best Buy).

Insgesamt wird der Verkehr daher in der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen keine Marke sehen.

Der Anmelder kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken berufen. Hieraus erwächst auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 GG) grundsätzlich kein Eintragungsanspruch für spätere Markenmeldungen, 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. BGH GRUR 1997, 527, 528 - Autofelge; BIPMZ 1998, 248, 249 - Today; a. a. O. - LOKMAUS; BPatG 24 W (pat) 121/05 - Papaya). Im Gemeinschaftsmarkenrecht gelten dieselben Grundsätze (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. - Nr. 60 ff. - Henkel; EuGH GRUR - BioID), wobei ausländische Voreintragungen noch weniger erheblich sind. Die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen im Ausland bildet lediglich einen Umstand, den die zuständige inländische Behörde bzw. das zuständige inländische Gericht unter

sämtlichen Tatsachen und Umständen, die in die Beurteilung einzubeziehen sind, berücksichtigen kann. Sie ist jedoch für die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht maßgebend (vgl. EuGH a. a. O. - Henkel; BGH a. a. O. - LOKMAUS). Aus diesen Gründen stellen die vom Anmelder genannten Eintragungen keinen Hinweis auf die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke dar.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltebedürfnis haben. Angesichts der übrigen behandelten Gesichtspunkte kann diese Frage jedoch offen bleiben.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

CI