



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 2/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 59 411.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Oktober 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richter k. A. Metternich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2007 und vom 17. Oktober 2008 aufgehoben, soweit die Markenmeldung 306 59 411.0 in Bezug auf folgende Waren zurückgewiesen worden ist: Zucker für medizinische Zwecke; Glukose für Nahrungszwecke; Kandiszucker für Speisezwecke.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 26. September 2006 eingereichte Markenmeldung 306 59 411.0

MedHerbs

beansprucht Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 5:

Balsam für medizinische Zwecke; biologische Präparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen; Diätahrungsmittel für medizinische Zwecke; Heilkräutertees; medizinische Getränke; medizinische Kräuter; medizinische Kräutertees; medizinische Tees; Mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Öle für medizinische Zwecke; pharmazeutische Präparate; Räucherkerzen; Räuchermittel

für medizinische Zwecke; Salben für pharmazeutische Zwecke; Schlankheitstee für medizinische Zwecke; Tinkturen für medizinische Zwecke; Zucker für medizinische Zwecke;

Klasse 30:

Aromastoffe [pflanzliche] für Getränke, ausgenommen ätherische Öle; Aromen [pflanzliche], ausgenommen ätherische Öle; diätetische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten; Essenzen für Nahrungszwecke, ausgenommen ätherische Essenzen und Öle; Getränke auf der Basis von Tee; Gewürze; Gewürzmischungen; Glukose für Nahrungszwecke; Ingwer [Gewürz]; Kandiszucker für Speisezwecke; Kräutertees, nicht medizinische; Muskatnüsse; Pastillen [Süßwaren]; Piment [Gewürz]; Vanille [Gewürz];

Klasse 35:

Online Werbung in einem Computernetzwerk, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Werbung im Internet für Dritte, Personal-, Stellenvermittlung, Vermittlung von Adressen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Vermittlung von Zeitarbeitskräften, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing), Merchandising, Marketing, auch in digitalen Netzen, Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Plakatanschlagwerbung, Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Rundfunkwerbung, Sponsoring in Form von Werbung, Werbung durch Werbeschriften, Vermittlung von Ver-

trägen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren und über die Erbringung von Dienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten, Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte, Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten (Verbraucherberatung), Durchführung von Auktionen und Versteigerungen im Internet;

Klasse 38:

Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging), Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellen von Internetzugängen (Software), Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, E-Mail-Dienste.

Mit zwei Beschlüssen vom 16. November 2007 und vom 17. Oktober 2008, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts die angemeldete Marke teilweise als schutzunfähig erachtet, und zwar in Bezug auf folgende Waren:

Balsam für medizinische Zwecke; biologische Präparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Heilkräutertees; medizinische Getränke; medizinische Kräuter; medizinische Kräutertees; medizinische Tees; mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Öle für medizinische

Zwecke; pharmazeutische Präparate; Räucherkerzen; Räucher-
mittel für medizinische Zwecke; Salben für pharmazeutische Zwe-
cke; Schlankheitstee für medizinische Zwecke; Tinkturen für medi-
zinische Zwecke; Zucker für medizinische Zwecke; Aromastoffe
(pflanzliche) für Getränke, ausgenommen ätherische Öle; Aromen
(pflanzliche), ausgenommen ätherische Öle; diätetische Lebens-
mittel oder Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwe-
cke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe
von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder
einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten; Es-
senzen für Nahrungszwecke, ausgenommen ätherische Essenzen
und Öle; Getränke auf der Basis von Tee; Gewürze; Gewürzmi-
schungen; Glukose für Nahrungszwecke; Ingwer (Gewürz); Kan-
diszucker für Speisezwecke; Kräutertees, nicht medizinische;
Muskatnüsse; Pastillen (Süßwaren); Piment (Gewürz); Vanille
(Gewürz).

Die Markenstelle ist der Auffassung, der angemeldeten Marke fehle in Bezug auf diese Waren der Klassen 5 und 30 jegliche Unterscheidungskraft. Die Wortkombination "MedHerbs" habe insgesamt beschreibenden Charakter. Der Bestandteil "Med" sei die einfache und geläufige Abkürzung für "Medizin, medizinisch". Der weitere Bestandteil "Herbs" sei das englische Wort für "Kräuter, Heilkräuter, Küchenkräuter". Diese Begriff sei für die an englische Bezeichnungen gewöhnten Verkehrskreise ohne weiteres verständlich, zumal diese an Bezeichnungen wie "Herbalist" oder "Herbarium" gewöhnt seien und "Herbs" auch im deutschen Sprachgebrauch Verwendung finde. Das (Fach-)Publikum verstehe das Kombinationszeichen ohne weiteres in der Bedeutung "medizinische (Heil-)Kräuter". Es enthalte keinen über die Aneinanderreihung ihrer produktbezeichnenden Bestandteile hinausgehenden Informationsgehalt. Es weise nur darauf hin, dass die beanspruchten Waren der Klassen 5 und 30 medizinische Heilkräuter enthielten bzw. unter Verwendung dieser hergestellt würden. Eine ungewöhnliche syntakti-

sche oder semantische Veränderung sei bei der angemeldeten Marke ebenfalls nicht gegeben. Von der Anmelderin geltend gemachte Voreintragungen würden zu keiner anderen Beurteilung führen.

Hiergegen richtet sich die vom Markenanmelder am 18. November 2008 erhobene Beschwerde. Er beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 17. Oktober 2008 aufzuheben und die Wortmarke MedHerbs für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass die angemeldete Marke hinreichend unterscheidungskräftig sei. Er trägt vor, dass es für die Unterscheidungskraft nicht nur auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ankomme, sondern auch auf die beteiligten Verkehrskreise, hier den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher. Da dieser keine zergliedernde Betrachtungsweise vornehme sondern die Bezeichnung als ganzes aufnehme, bestehe kein Anlass, die angemeldete Marke zergliedert auszusprechen und in einem sich daraus ergebenden Sinn zu verstehen. Bei fließender Aussprache dränge sich der Begriff "medizinisch" für die Abkürzung "med" gar nicht auf. Im Übrigen sei die angemeldete Bezeichnung mehrdeutig und interpretationsfähig. Sie sei eine lexikalische Neuerfindung, bei der die Bestandteile in untypischer Weise miteinander kombiniert seien (Binnen-H) und eine neue, nicht geläufige Wortzusammenstellung, deren Gebrauch derzeit nicht nachweisbar sei. Gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs könnten bereits geringe Abweichungen von der sprachüblichen Bildung als "lexikalische Erfindung" die Schutzfähigkeit begründen. Die angemeldete Kombination weise Unterscheidungskraft auf, gerade mit Blick auf die fremdsprachige Form des Teils "Herbs". Dass dieser Teil der Umgangssprache geworden sei, habe die Markenstelle nicht belegen können. Zudem dürften die Englischkenntnisse der Bevölkerung nicht überschätzt werden. "Herbs" sei nicht dem Grundwortschatz zuzuordnen, so dass

nicht davon ausgegangen werden könne, der Durchschnittsverbraucher verstehe "MedHerbs" ohne weiteres als "medizinische (Heil-)Kräuter", sondern fasse es eher als Phantasiebezeichnung auf. "Med" habe selbst durchschnittliche Kennzeichnungskraft, so dass auch "MedHerbs" jedenfalls auch durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe. Die angemeldete Bezeichnung werde zudem, wie sich aus einer Internetrecherche ergebe, im geschäftlichen Verkehr ausschließlich auf den Geschäftsbetrieb des Anmelders bezogen. Die Verkehrskreise fassten das Zeichen daher als dessen Herkunftshinweis auf, wie auch zahlreiche Äußerungen im Internet belegten.

Schließlich sei hinsichtlich der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu differenzieren. Folgende Waren wiesen keinen engen oder beschreibenden Bezug zu "medizinischen (Heil-)Kräutern" auf:

"Balsam für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; medizinische Getränke; mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Öle für medizinische Zwecke; Räucherkerzen; Räuchermittel für medizinische Zwecke; Salben für pharmazeutische Zwecke; Zucker für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten; Glukose für Nahrungszwecke; Kandiszucker für Speisezwecke; Pastillen (Süßwaren)."

Zumindest insoweit sei der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nur in Bezug auf einen Teil der von der Markenmeldung 306 59 411.0 beanspruchten Waren begründet.

1. In Bezug auf die Waren

Balsam für medizinische Zwecke; biologische Präparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen; Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Heilkräutertees; medizinische Getränke; medizinische Kräuter; medizinische Kräutertees; medizinische Tees; mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Öle für medizinische Zwecke; pharmazeutische Präparate; Räucherkerzen; Räuchermittel für medizinische Zwecke; Salben für pharmazeutische Zwecke; Schlankheitstee für medizinische Zwecke; Tinkturen für medizinische Zwecke; Aromastoffe (pflanzliche) für Getränke, ausgenommen ätherische Öle; Aromen (pflanzliche), ausgenommen ätherische Öle; diätetische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten; Essenzen für Nahrungszwecke, ausgenommen ätherische Essenzen und Öle; Getränke auf der Basis von Tee; Gewürze; Gewürzmischungen; Ingwer (Gewürz); Kräutertees, nicht medizinische; Muskatnüsse; Piment (Gewürz); Vanille (Gewürz); Pastillen (Süßwaren)

weist die angemeldete Marke nicht die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft auf.

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 ständigen Rechtsprechung BGH/GRUR 2003, 1050 – "Cityservice"; GRUR 2004, 683, 684 – "Farbige Arzneimittelkapsel"; 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 Rdnr. 42). Nur soweit ein Zeichen zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet ist, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass die betreffende Angabe der ungehinderten Verwendung vorenthalten und zugunsten eines einzelnen monopolisiert wird (vgl. EuGH/GRUR 2003, 604, 607 Tz. 51 - "Libertel"; GRUR 2004, 674, 677 Tz. 68 - "Postkantoor"). Ausgehend davon ist nach der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wie auch des Bundesgerichtshofs 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").

Zwar ist die Bezeichnung "MedHerbs" eine sprachliche Neuschöpfung, deren Verwendung, außer in Bezug auf den Beschwerdeführer selbst und seine

Produkte, nicht nachweisbar ist (einschließlich der Verwendung im Internet). Es handelt sich jedoch um eine Kombination beschreibender Bestandteile, die als solche auch in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die oben genannten Waren einen engen, beschreibenden Bezug aufweist. Sie stellt keine ungewöhnliche Neuschöpfung dar, die einen merklichen Unterschied zu der bloßen Summe ihrer Bestandteile aufweist (EuGH/GRUR 2004, 680 - "Biomild").

Der Bestandteil "Med" stellt eine gebräuchliche Abkürzung für "medizinisch, Medizin" dar (vgl. Duden, Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl. 2005, S. 276; BPatG, PAVIS PROMA 30 W (pat) 32/02 - MEDorganizer). Der Bestandteil "Herbs" ist die englischsprachige Bezeichnung für "Kräuter" (Pons, Großwörterbuch englisch - deutsch, Neubearb. 2007, S. 448). Die Kombination "MedHerbs" kann mithin als Umschreibung für "medizinische Kräuter" angesehen werden. Ein solches Verständnis liegt auch gerade in Bezug auf die oben, eingangs zu Ziff. 1 genannten Waren nahe, ohne dass es einer vertieften analysierenden Betrachtungsweise bedarf. Es geht insoweit um Produkte, die entweder medizinische Kräuter oder zumindest Wirkstoffe aus medizinischen Kräutern enthalten bzw. enthalten können. Bei den Waren "Heilkräutertees; medizinische Getränke; medizinische Kräuter; medizinische Kräutertees; medizinische Tees, Kräutertees" liegt dies ohne weiteres auf der Hand. Aber auch bei den übrigen Lebensmitteln, Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Präparaten, Essenzen, Gewürzen und den weiteren, oben genannten Produkten ist die Verwendung von Kräutern als Zutat bzw. die Beigabe von Wirkstoffen aus Kräutern üblich, letztlich auch für Pastillen, z. B. Kräuterbonbons, die durchaus auch medizinische Kräuter enthalten können.

Werden mit der angemeldeten Marke typische oder zumindest übliche Zutaten oder Wirkstoffe für die Waren, für die die Marke registriert werden soll, beschrieben, so handelt es sich um die Beschreibung wesentlicher Eigenschaften eben dieser Waren. Es ist davon auszugehen, dass der Verkehr

das angemeldete Zeichen dann nicht als betrieblichen Herkunftshinweis gesehen wird (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 107). Auch die Tatsache, dass es sich bei "Herbs" um ein fremdsprachiges Wort handelt, ändert daran nichts, auch wenn man zugunsten des Beschwerdeführers unterstellt, dass dieses Wort nicht zum Grundwortschatz der Durchschnittsbevölkerung gehört. Es erscheint aber nicht angebracht, den gleichen Maßstab aber auch in Bezug auf den Durchschnittsverbraucher bzw. Endverbraucher der konkret beanspruchten Waren anzulegen. Der englischsprachige Begriff "Herbs" hat durchaus Eingang beim Vertrieb und Bewerben von und Informationen über Produkte aus Kräutern gefunden hat, so z. B. bei Firmennamen wie "E... GmbH", "F... GmbH", die Produktangabe "Cool Herbs" für kräuterhaltige Getränke, "Himalayan Herbs" für Räucherstäbchen oder der Internet-Adresse www.spicesandherbs.de, bei denen es um den Vertrieb von Kräutern und deren Wirkstoffen bzw. Produkte, die diese enthalten, geht.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass nicht nur allein auf die Endverbraucher als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen ist, sondern auch auf die am Handel beteiligten Fachkreise einschließlich der Zwischenhändler (EuGH/GRUR 2004, 862 - Bostongurka; Ströbele/Hacker, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 109, 111). Aus den eben genannten Beispielen ergibt sich, dass beim Vertrieb der eingangs genannten Waren, für die die Markenmeldung 306 59 411.0 auch Schutz beansprucht, Zwischenhändler beteiligt sind, die sich selbst des englischsprachigen Begriffs "Herbs" bedienen. Nach alledem ist davon auszugehen, dass der maßgebliche Verkehr in der Bezeichnung MedHerbs eine Beschaffenheitsangabe in Bezug auf kräuterhaltige Produkte und keinen Herkunftshinweis auf einen bestimmten Betrieb oder Gewerbetreibenden sehen wird.

Daran ändert auch die konkrete Ausgestaltung der angemeldeten Marke nichts. Das im Markenwort "MedHerbs" verwendete "Binnen-H" stellt lediglich

eine werbeübliche Gestaltung dar. Dies ist jedoch nicht geeignet, den im dargelegten Sinne beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke zu beseitigen.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die Waren, für die es Schutz beansprucht, 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 im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Soweit sich der Beschwerdeführer auf die Eintragung von Marken mit dem Bestandteil "Med" beruft, so führt auch dies zu keinem anderen Ergebnis. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kann ein Anmelder aus der Eintragung selbst vergleichbarer oder identischer Marken keinen Anspruch auf Eintragung auch seiner Anmeldung in das Markenregister herleiten. 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).

2. In Bezug auf die folgenden, von der Markenmeldung 306 59 411.0 beanspruchten Waren, hinsichtlich derer die Markenstelle die Schutzfähigkeit ebenfalls verneint hatte, ist jedoch eine hinreichende Unterscheidungskraft gegeben:

Zucker für medizinische Zwecke; Glukose für Nahrungszwecke;
Kandiszucker für Speisezwecke;

Insoweit weist die angemeldete Marke keinen beschreibenden Inhalt auf. Insbesondere handelt es sich insoweit nicht um eine Angabe der Beschaffenheit oder sonstiger wesentlicher Eigenschaften der Waren "Zucker für medizinische Zwecke; Glukose für Nahrungszwecke; Kandiszucker für Speisezwecke". Hier liegt eine Assoziation mit "medizinischen Kräutern" als Zutat oder Wirkstoff fern, so dass in Bezug auf diese Waren der angemeldeten Marke kein beschreibender Inhalt und kein enger beschreibender Bezug zugeordnet werden kann. Mithin ist die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf diese Waren auch geeignet, als betriebliche Herkunftsbezeichnung zu dienen.

Mangels beschreibenden Inhalts ist insoweit auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben. Da insoweit auch keine weiteren Schutzhindernisse gegeben sind, ist die angemeldete Marke in Bezug auf die im Tenor genannten Waren als schutzfähig zu erachten. Im Übrigen war die Beschwerde aus den in Ziff. 1 genannten Gründen aber zurückzuweisen.

Bayer

Merzbach

Metternich

Hu