



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 58/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 29 703.1

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Juni 2010 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortfolge

Heringsdorfer Jod Sole

für die Waren und Dienstleistungen

„Pharmazeutische Erzeugnisse, Gesundheitspflegemittel; Mineralwasser; Dienstleistungen eines Fitnessstudios; Betrieb von Kosmetiksalons, von Kurkliniken, von Erholungsheimen; Dienstleistungen eines Heil- und Kurbades, Gesundheits- und Schönheitspflege; Beherbergung und Bewirtung von Gästen“.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Wortfolge enthalte in eindeutiger und typischer Weise den bloßen beschreibenden Hinweis, dass die so gekennzeichneten Waren Jod Sole - eine nach eigenem Vortrag des Anmelders wässrige Salzlösung unter Beimengung von Jod - aus dem Ort Heringsdorf enthielten bzw. die beanspruchten Dienstleistungen unter Verwendung einer solchen Jod Sole erbracht würden. Es sei üblich, dass Kurorte ihre Jod Sole im Rahmen ihrer Gesundheits- und Heilangebote anpriesen.

Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und ausgeführt, auch wenn die einzelnen Wortbestandteile „Jod“, „Sole“ und „Heringsdorf“ für sich beschreibend und nicht schutzfähig seien, so gelte dies für die Kombination mit dem Begriff „Heringsdorfer“ nur im Hinblick auf die Ware „Mineralwasser“, nicht jedoch für die übrigen Waren und Dienstleistungen. Hierfür bestehe auch kein Freihaltebe-

dürfnis. Denn die Jodsolequelle, von der die Bezeichnung der Marke abgeleitet sei, befinde sich schon seit Jahrhunderten auf dem Territorium und im Besitz der Gemeinde OT Heringsdorf; aus geologischen Gründen gebe es auch dort nur diese eine Quelle. Ohnehin sei die Wortfolge bereits für die Dienstleistungen der Klasse 44 eingetragen.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Mai 2008 aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

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 von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine für den Wettbewerb freizuhaltende, beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist und darüber hinaus jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26) - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it). Dabei nimmt der Verkehr Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen regelmäßig in der Form auf, wie sie ihm entgegentreten und ist erfahrungsgemäß wenig geneigt, sie begrifflich zu analysieren, um beschreibende Bedeutungen herauslesen zu können, so dass die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit der Beurteilung zugrunde zu legen und keine zergliedernde Analyse vorzunehmen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - 164 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort oder einer Wortfolge mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von deren Inhalt jeder Merkmale der beanspruchten Waren beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wortinhalt und der bloßen Summe des Inhalts seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - KPN-Postkantoor).

Hinsichtlich einer geographischen Herkunftsangabe muss die für die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses erforderliche Beziehung zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und dem fraglichen Ort nicht notwendigerweise auf der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistung in diesem Ort beruhen, sondern kann sich auch aus anderen Anknüpfungspunkten ergeben. Letztlich besteht ein Freihaltungsbedürfnis nicht nur an geographischen Angaben, die sich unmittelbar auf konkrete Eigenschaften der einschlägigen Wa-

ren und Dienstleistung beziehen, sondern auch an Ortsbezeichnungen, welche die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, z. B. dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen Waren und Dienstleistungen und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verknüpfen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 8 Rdn. 279 m. w. N.). Dabei besteht bei Namen von Ländern oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geographische Herkunftsangaben zur freien Verwendung benötigt werden (vgl. EuG GRUR 2004, 148 - OLDENBURGER; Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 283 m. w. N.).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck „dienen können“.

Davon ausgehend ist im vorliegenden Fall ein rechtserhebliches Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Wortfolge zu bejahen. „Heringsdorf“ ist der Name eines Seebades auf der Insel Usedom; als adjektivierte Form stellt „Heringsdorfer“ einen beschreibenden geografischen Bezug her. Unter „Sole“ versteht man eine Salzwasserlösung. „Jod“ ist ein Spurenelement, das im Bereich der Medizin zur Behebung von Jodmangel eingesetzt wird; es gibt auch jodiertes Speisesalz zur Vorbeugung gegen Jodmangel. Demnach ist „Jod Sole“ eine Bezeichnung für eine Salzwasserlösung, die Jod enthält. In seinem Schriftsatz vom 10. Juli 2008 hat der Anmelder selbst die „Jodsolequelle“ in Heringsdorf erwähnt. Andere Kurorte in Deutschland haben Jod-Sole-Thermen eingerichtet (Bad Bernsen, Bad Schwartau, Dangast), bei denen das Jod-Sole-Heilwasser im Mittelpunkt von Heilanwendungen steht. Die angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der sprachüblich gebildeten Kombination aus der Bezeichnung „Jod Sole“ und der Ortsangabe „Heringsdorf“ ohne weiteres die Bedeutung „Jod Sole aus Heringsdorf“. Bei derar-

tigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, soweit die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID).

Die Wortfolge in ihrer Gesamtheit enthält keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgeht, was für die Schutzfähigkeit erforderlich wäre (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rdn. 29 - BioID).

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, ergibt die angemeldete Wortfolge die zur Beschreibung geeignete, naheliegende Sachaussage, dass es sich bei den beanspruchten Waren nach Art und Beschaffenheit um solche handelt, die aus Jodsole aus Heringsdorf bestehen oder unter deren Verwendung hergestellt worden sind. Das Gleiche gilt für die Dienstleistungen, die unter Verwendung der Heringsdorfer Jodsole erbracht werden können. Schließlich gilt dies auch für die auf Fitness oder Schönheitspflege bezogenen Dienstleistungen, bei denen auch Heilwasserbehandlungen angeboten werden können, beim Betrieb eines Fitness-Studios z. B. durch Wassergymnastik im Heilwasserbecken.

Es muss auch anderen Marktteilnehmern möglich sein, ohne Behinderung durch Monopolrechte Dritter darauf hinweisen zu können, dass ihre Waren und Dienstleistungen unter Verwendung der Heringsdorfer Jod Sole erbracht werden. Dagegen spricht nicht die vom Anmelder geltend gemachte Monopolstellung hinsichtlich der Jodsolequelle, denn dadurch ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Mitbewerber die von der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen unter Verwendung der Jodsole erbringen. Ohnehin wird das Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendbarkeit von Angaben über Örtlichkeiten, die im Alleinbesitz stehen, in der Regel nicht ausgeschlossen, weil sich die Rechtslage mit Rücksicht auf die Möglichkeit von Besitzwechseln und angesichts der freien Übertragbarkeit von Marken jederzeit ändern kann (vgl. Ströbele-/Hacker, a. a. O. § 8 Rdn. 289, 294).

Auch lässt die getrennte Schreibweise des Wortes „Jodsole“ das Freihaltungsbedürfnis nicht entfallen; denn die Trennung wird bereits bei Großschreibung der Wortmarke, die in allen üblichen Schrifttypen Schutz für sich beanspruchen könnte, nicht mehr ohne weiteres erkennbar sein oder zumindest kaum auffallen.

Das Gleiche gilt für das Anhängsel „er“, welches dem Ortsnamen „Heringsdorf“ in sprachüblicher Weise angefügt ist, was bei der Herkunftsumschreibung von Waren völlig gängig ist (Lübecker Marzipan, Aachener Printen, etc.).

2. Darüber hinaus liegt aber auch der weitere Versagungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG vor. Wie die Markenstelle zurecht ausgeführt hat, wird die Wortfolge wegen ihrer ohne weiteres erkennbaren und im Vordergrund stehenden Sachaussage sowohl der Einzelelemente als auch der daraus gebildeten Kombination, die über den Sinngehalt der Einzelelemente nicht hinaus geht und zu einer konkreten beschreibenden Bezeichnung dienen kann, nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden, sondern lediglich als allgemeiner Sachhinweis, wofür Markenschutz nicht gewährt werden kann.

3. Der Anmelder kann sich zur Ausräumung der Schutzhindernisse auch nicht auf eine identische Voreintragung berufen. Selbst aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken entsteht 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; BGH BIPMZ 1998, 248, 249 - Today; GRUR 2005, 578 - LOKMAUS; GRUR 2008, 1093, 1095 - Marlene Dietrich; EuGH

GRUR 2009, 667 f. - Schwabenpost; BPatG PMZ 2007, 160 - Papaya; GRUR 2010, 425 - Volksflat; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 8 Rdn. 25, 26 m. w. N.).

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Winter

Hartlieb

Paetzold

Cl