



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 96/09

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
9. September 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren der Marke 306 28 042

(S 29/08 Lö)

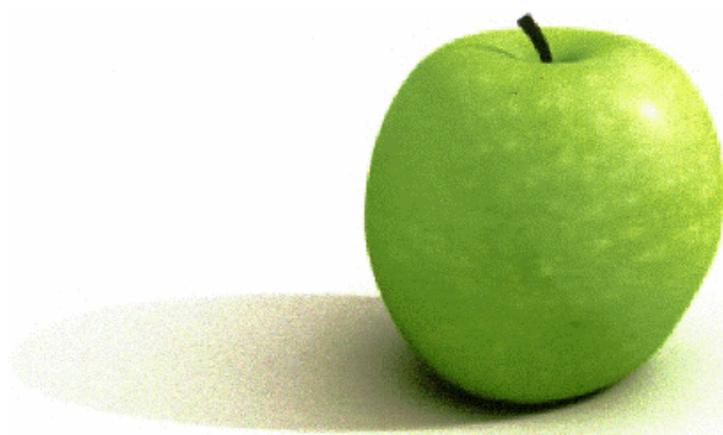
hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 2010 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2009 zu Ziff. 1. aufgehoben. Der Lösungsantrag wird zurückgewiesen.
2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bildmarke (farbig: hellgrün, dunkelgrün, braun, schwarz)



ist am 14. August 2006 unter der Nr. 306 28 042 für „Dienstleistungen eines Zahnarztes“ in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 17. Januar 2008 die Löschung der Marke 306 28 042, gestützt auf § 50 Abs. 1 i. V. m. § 3 und § 8 MarkenG, beantragt. Sie hat die Markenfähigkeit der Abbildung bezweifelt und zur Begründung weiter ausgeführt, bei der Bildmarke handle es sich um eine naturgetreue Darstellung eines grünen Apfels. Eine Bildmarke, die sich in der naturgetreuen Darstellung des weithin bekannten Apfels der Sorte Granny-Smith erschöpfe, werde vom Verkehr auch in Verbindung mit den Dienstleistungen eines Zahnarztes nicht als betrieblicher Herkunftshinweis empfunden, sondern lediglich als gefälliges Werbemotiv, das die Aufmerksamkeit des Publikums erregen soll.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 7. Februar 2008 mit Übergabeeinschreiben zugesandten Löschungsantrag am 5. März 2008 widersprochen und ausgeführt, bei der Bildmarke handle es sich nicht um eine naturgetreue Abbildung eines Granny-Smith Apfels, sondern um eine dreidimensionale Darstellung eines Apfels mit einem speziellen, sehr auffälligen Schattenwurf, die eine besondere Aussage und Unterscheidungskraft habe.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 18. Mai 2009 die Eintragung der Marke 306 28 042 gelöscht, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden sei und sie noch immer eine nicht unterscheidungskräftige Angabe darstelle. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, die Bildmarke sei eine fotografisch genaue Darstellung eines Apfels der Sorte „Granny Smith“; der abgebildete Schattenwurf verdeutliche lediglich die dreidimensionale Wirkung. Durch die sehr intensive blend-a-med-Werbung könne davon ausgegangen werden, dass sich speziell der grüne Apfel zu einem Symbol für gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch im Bereich der Gingivitis-Prophylaxe entwickelt habe, da er besonders geeignet sei, auf das kraftvolle Hin-

einbeißen mit gesunden Zähnen hinzuweisen. Der Granny-Smith Apfel vermittele nicht nur wegen seiner grünen Farbe, sondern auch wegen seines sehr sauren Geschmacks in einem ganz besonderen Maße das Gefühl einer „knackigen“ oder festen Konsistenz des Fruchtfleischs und sei damit ganz besonders geeignet, auf das kraftvolle „Hineinbeißen“ mit gesunden Zähnen hinzuweisen. Durch die Bildmarke werde zwar keine Produkteigenschaft der beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschrieben; ein Eintragungshindernis wegen fehlender Unterscheidungskraft könne sich aber daraus ergeben, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Dienstleistung in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sähen. Wegen des erforderlichen Produktbezugs sei daher eine Löschung der Marke insoweit gerechtfertigt, als die Marke für Dienstleistungen eingetragen worden sei, die eine für die Zahngesundheit gegen Parodontal-Erkrankungen konservierende Funktion haben könnten, denn nur insoweit könne von der Sachbezogenheit der Kennzeichnung ausgegangen werden. Das Apfelsymbol werde immer nur in diesen Bereichen eingesetzt, so dass sich auch hier nur ein entsprechendes Verkehrsverständnis habe bilden und erhalten können. Da aber mit der Markeneintragung die „Dienstleistungen eines Zahnarztes“ beansprucht seien, könnten diese als weitgefaste Oberbegriffe auch solche zum Gegenstand haben, welche speziell zur Behandlung oder Vorbeugung von Parodontose dienen und insoweit einen sachlichen Bezug der Marke zur Dienstleistung vermitteln. Der Schutzausschlussgrund des § 3 Abs. 1 MarkenG liege nicht vor.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt und hierzu ausgeführt, das angemeldete Bildzeichen weise keinen engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen auf. Die Bewertung der Markenabteilung hinsichtlich des Symbols grüner Apfel sei fehlerhaft. Die Firma blend-a-med habe in den 70er Jahren ihre Zahnpasta mit dem Werbeslogan „Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können“ und der Assoziation beworben, dass mit der richtigen Zahnpasta auf der Zahnbürste auch der herzhafteste Biss in einen harten Apfel möglich sei. Alle Figuren der blend-a-med-Werbung hätten stets in einen Apfel gebissen

und es habe sich immer herausgestellt, dass das Zahnfleisch wegen Parodontose blute. Blend-a-med-Zahnpasta sei als die Zahnpasta beworben worden, mit der man Parodontose verhindern könne. Der in der über 30 Jahre zurückliegenden Werbung für eine medizinische Zahncreme zum Schutz vor Parodontose verwendete grüne Apfel sei stets mit der beworbenen Zahnpasta verbunden worden und nie solitär im Zusammenhang mit Parodontoseschutz aufgetreten. Zum einen sei die weit zurückliegende Werbekampagne der Firma blend-a-med nicht mehr im Bewusstsein der Verkehrskreise verankert, zum anderen verbinde der Verkehr mit dem Symbol des grünen Apfels nur Zahnpasta. Der grüne Apfel mit der weißen Bissstelle sei daher als Markenzeichen der Firma blend-a-med bekannt. Der Apfel an sich sei kein allgemeines Symbol für Zahngesundheit oder Parodontosebehandlungen. Auch wenn dem Apfel gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben werden könne, gelte dies nicht im Zusammenhang mit zahnärztlichen Dienstleistungen. Die Darstellung eines runden Apfels stehe für ihr Behandlungsangebot, das unter Berücksichtigung eines ganzheitlichen Ansatzes und in sich geschlossenen Konzepts eine „runde Sache“ darstellen solle. Im Übrigen verweist die Markeninhaberin auf die Entscheidung des LG Mannheim, 7. Zivilkammer, vom 8. Februar 2008 und verschiedene Voreintragungen, die eine Darstellung eines grünen Apfels enthalten. Soweit die Werbung für zahnärztliche Leistungen mit der Darstellung eines grünen Apfels verbunden werde, handle es sich zumeist um abgebissene oder nahezu aufgeessene Äpfel. Die naturalistische Darstellung eines „unbeschädigten“ Apfels in Granny Smith-Farben verbinde der Verkehr allenfalls beschreibend mit der Ware Apfel, nicht aber mit den Dienstleistungen Zahnhygiene und Zahnbehandlung. Vorliegend fehle es an einem konkreten Sachbezug, da die Bildmarke keinen Sachhinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen gebe.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hält die Bildmarke „Apfel“ mit näheren Ausführungen weiterhin für löschungsreif und verweist auf den Beschluss der Markenabteilung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin, die dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG) und fristgerecht Beschwerde erhoben hat, ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetragen wurde und wenn das Eintragungshindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbesteht (§ 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

Nach Auffassung des Senats ist die vorliegende Bildmarke „Apfel“ nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG), da die Bildmarke hinreichend unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig ist.

Die Markenabteilung hat die Marke daher zu Unrecht wegen Nichtigkeit gelöscht, so dass der Beschluss aufzuheben und der Löschungsantrag zurückzuweisen ist.

1. 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. EuGH GRUR 2006, 220 Nr. 27 - BioID; BGH MarkenR 2004, 39 - City Service; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). 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 (BGH 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card) oder wenn es sich um beschreibende Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 1998, 465, 468 - Bonus; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Weiter fehlt solchen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei denen es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer ent-

sprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH a. a. O. - City Service).

Stellen die Elemente eines Bildzeichens die typischen Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen dar oder erschöpfen sie sich in einfachen dekorativen Gestaltungsmitteln, an die sich der Verkehr etwa durch häufige Verwendung gewöhnt hat, wird einem Zeichen im Allgemeinen wegen seines lediglich beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlen, die mit ihm gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von einigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Weist das betreffende Zeichen dagegen nicht nur die Darstellung von Merkmalen, die für die Ware oder Dienstleistung typisch oder lediglich von dekorativer Art sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Merkmale auf, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht, so kann die Unterscheidungskraft nicht verneint werden (vgl. BGH GRUR 2004, 331, 332 - Westie-Kopf; GRUR 2004, 683, 684 - Farbige Arzneimittelkapsel; GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude).

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).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt die vorliegende Bildmarke über die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Die Bildmarke stellt einen grünen Apfel mit hellgrünen Flecken vor neutralem Hintergrund dar, der in Farbe und Form den Merkmalen eines Apfels der Sorte Granny-Smith entspricht. Der Apfel wird auf seiner rechten Seite von einer Lichtquelle aufgehellt, auf seiner linken Unterseite schließt sich ein großer, scharf um-

rissener Schattenwurf an, der durch seine Größe und die scharfen Konturen fast wie eine Scheibe wirkt.

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin handelt es sich vorliegend nicht nur um eine naturgetreue Abbildung eines Granny-Smith Apfels, sondern um eine bildliche Darstellung mit charakteristischen Elementen. Die Lichteffekte und der übergroße, scharf abgegrenzte Schatten sorgen für eine gewisse grafische Verfremdung des ansonsten naturalistisch abgebildeten Apfels. Zur Begründung der Unterscheidungskraft bedarf es keines besonderen Phantasieüberschusses oder sonstiger Auffälligkeiten der Marke (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 f. (Nr. 31, 50) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 zu überwinden.

Wie die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, beschreibt die vorliegende Bildmarke keine Produkteigenschaften, da sie weder Gegenstand oder Inhalt noch Zweck oder Bestimmung der geschützten zahnärztlichen Dienstleistungen bildlich darstellt.

b) Es lässt sich aber auch nicht feststellen, dass das Zeichen sich in der Darstellung eines sonstigen (wesentlichen) Aspekts erschöpft, der zu den zahnärztlichen Dienstleistungen in einem engen beschreibenden Bezug stünde.

Ein solcher Sachbezug wird in der Rechtsprechung etwa bei Hilfsmitteln und -leistungen angenommen, welche regelmäßig beim Vertrieb bzw. der Erbringung der angemeldeten Dienstleistungen eingesetzt werden (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Entsprechendes kann für lediglich mittelbar beschreibende Angaben gelten, z. B. für Bezeichnungen des möglichen Abnehmerkreises der betroffenen Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071, 1072 (Nr. 25) Kinder II) oder Begriffe, die für die Vermarktung der einschlägigen Dienstleistungen verwendet werden (vgl. EuG GRUR Int. 2007, 853, 854 (Nr. 41)

- TWIST & POUR). Die Annahme eines „engen beschreibenden Bezugs“ setzt allerdings voraus, dass der Verkehr mit dem angemeldeten Zeichen einen unmittelbaren und konkreten Sachbezug zu den beanspruchten Dienstleistungen herstellt. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass das Merkmal des „engen beschreibenden Bezugs“ nicht absolut und generalisierend festzustellen ist, sondern von den Umständen des Einzelfalls abhängt, nämlich von dem Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke und den jeweils beanspruchten Dienstleistungen. Maßgeblich ist dabei, ob die beteiligten Verkehrskreise den (allgemein) beschreibenden bzw. sachbezogenen Begriffsgehalt einer Angabe als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und deshalb in der Bezeichnung keine Unterscheidungsmittel für die (betriebliche) Herkunft der betroffenen Dienstleistungen sehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - Berlin Card; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Je bekannter ein solcher sachbezogener Begriffsgehalt ist, desto eher wird der Verkehr ihn auch als solchen (und damit nicht als Herkunftshinweis) auffassen, wenn ihm die Angabe im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Dienstleistungen entgegentritt. Umgekehrt spricht eine fehlende Geläufigkeit der Angabe eher gegen eine Annahme eines die Unterscheidungskraft ausschließenden „engen beschreibenden Bezugs“ (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 8 Rdn. 48).

c Im vorliegenden Fall ließe sich aber ein derartiges auch nur mittelbar beschreibendes Verständnis nur durch eine (unzulässige) analysierende Betrachtungsweise und als Ergebnis mehrerer gedanklicher Schritte erreichen, die für den Durchschnittsverbraucher nicht nahe liegen.

Soweit die Markenabteilung zur Begründung eines engen beschreibenden Bezugs auf die blend-a-med Werbung Bezug nimmt, ist festzustellen, dass hierbei der Biss in einen grünen Apfel als eine Art von Test bzw. als Bestätigung dafür gezeigt wurde, dass mit der Anwendung der blend-a-med Zahnpasta das Zahnfleisch so gesund erhalten werden konnte, dass es beim Biss in den Apfel nicht blutete und damit ein Parodontoserisiko nicht entstehen konnte. Dargestellt wurde hierbei

stets der angebissene grüne Apfel mit weißer Bissstelle, um Wirkungsgrad und Erfolg der Zahnpasta herauszustellen. Bei der vorliegenden Bildmarke handelt es sich dagegen um einen unversehrten, grünen Apfel mit einem charakteristischen Schattenwurf, der sich von dem in der bekannten Werbung verwendeten angebissenen Apfel deutlich unterscheidet.

Aus dem Umstand, dass der Biss in einen grünen Apfel als Test zur Überprüfung des Gesundheitszustandes des Zahnfleisches durch eine frühere Werbung für Zahnpasta eine gewisse Bekanntheit erreicht hatte und der grüne Apfel nach Ansicht der Markenabteilung besonders geeignet ist, auf das kraftvolle Hineinbeißen mit gesunden Zähnen hinzuweisen, lässt sich jedoch nicht darauf schließen, dass sich speziell der grüne Apfel zu einem Symbol für gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch im Bereich der Gingivitis-Prophylaxe entwickelt hätte. Dies würde voraussetzen, dass der grüne Apfel stets als entsprechende eindeutige Sachangabe verstanden wird. Der Apfel an sich wird mit Gesundheit verbunden, der grüne Apfel im Speziellen mit Frische und besonders fruchtigem Geschmack und Geruch. Auch wenn dem Apfel an sich eine allgemein gesundheitsfördernde Wirkung zuzuschreiben ist und er auch notfalls als Ersatz zur Zahnreinigung verwendet werden mag, so versteht der Durchschnittsverbraucher die Abbildung eines grünen Apfels nicht ohne weiteres als Sachhinweis für gesunde Zähne oder gesundes Zahnfleisch. Insoweit hat weder die Antragstellerin noch die Markenabteilung Nachweise für ein entsprechendes Verkehrsverständnis genannt. Von dem „Apfelbiss“ aus der Zahnpastawerbung auf gesunde Zähne und auf eine hierfür erforderliche Parodontosebehandlung und sodann auf eine entsprechende allgemeine Symbolik grüner Äpfel zu schließen und diese auf die hier vorliegende Apfeldarstellung zu beziehen ist keine nahe liegende Betrachtungsweise, sondern erfordert mehrere gedankliche Zwischenschritte. Der Durchschnittsverbraucher wird daher auch aus dem Umstand, dass die Darstellung eines grünen Apfels im Zusammenhang mit der Werbung für zahnärztliche Leistungen - auch markenmäßig - Verwendung findet, nicht darauf schließen, dass der grüne Apfel an sich

ein Symbol für gesunde Zähne und ein Sachhinweis im Zusammenhang mit Parodontosebehandlungen ist.

Es ergeben sich somit keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Feststellung, dass der Verkehr mit der vorliegenden Bildmarke einen unmittelbaren und konkreten Sachbezug zu den beanspruchten zahnärztlichen Dienstleistungen herstellt, da diese Abbildung eines grünen Apfels insoweit keine geläufige Sachangabe ist und ein (allgemein) beschreibender bzw. sachbezogener Begriffsgehalt nicht ohne weiteres und ohne Unklarheiten zu entnehmen ist.

3. Da der Bildmarke kein beschreibender Aussagegehalt zu entnehmen ist, handelt es sich auch nicht um eine Freihaltebedürftige Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Weitere Lösungsgründe liegen nicht vor. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die Marke entgegen § 3 MarkenG eingetragen worden ist. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin handelt es sich bei der vorliegenden Marke schon nicht um die naturgetreue Abbildung eines Granny-Smith Apfels; insbesondere ist nicht feststellbar, dass unter allen denkbaren Umständen ausgeschlossen werden kann, dass das Zeichen als Herkunftshinweis dienen kann (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 3 Rdn. 6 m. w. N.).

5. Der gleichzeitig von der Beschwerde umfasste Angriff gegen die unterbliebene Auferlegung von Kosten ist indessen ohne Erfolg. Gründe für eine abweichende Entscheidung im Beschwerdeverfahren sind weder dargelegt noch ersichtlich.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Winter

Paetzold

Hartlieb

Cl