



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 531/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 877 942

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner, der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Beschluss vom 25. Mai 2010 hat die Markenstelle für Klasse 3 IR durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes der international registrierten Wortmarke IR 877 942

### **BALANCE - N - BRIGHTEN**

für die Waren

„Klasse 3: cosmetics“

den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marke bestehe ausschließlich aus einer nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Angabe. Das schutzsuchende Zeichen setze sich aus dem englischen „BALANCE“ für „Balance, Ausgeglichenheit und Ausgleich“ und dem englischen Begriff für „aufhellen“, „BRIGHTEN“, zusammen. Beide Wortbestandteile würden, wie die Markenstelle unter Verweis auf verschiedene, zur Akte gereichte Belege dargelegt hat, in der Kosmetikbranche als Hinweise auf ausgleichende Eigenschaften sowie im Sinne von „aufhellen“ verwendet. Zumindest vom angesprochenen Fachverkehr für Kosmetikprodukte, der hierzu über hinreichende Kenntnisse der englischen Fachsprache verfüge, werde er auch so verstanden. Der Buchstabe „N“ stelle, umrahmt von zwei Wörtern und von Mittelstrichen, ein gängiges Verbindungselement dar, das in diesem Kontext als werbeübliche Verkürzung des Wortes „und“ verstanden werde. Bei den angesprochenen Fachverkehrskreisen werde die Angabe „BALANCE - N - BRIGHTEN“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Kosmetikprodukten in ihrer Gesamtheit daher lediglich als beschreibender Sachhinweis darauf aufgefasst, dass diese Produkte ausgleichende und aufhellende Wirkung hätten.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie wendet ein, die von der Markenstelle zur Akte gereichten Internetauszüge ließen lediglich eine Aussage darüber zu, dass sich die beiden Wortbestandteile „BALANCE“ und „BRIGHTEN“ in Zusammenhang mit Worten setzen ließen, die ihrerseits beschreibend auf den Bereich der Kosmetika hinwiesen. Auch der inländische Fachverkehr für Kosmetika werde „BALANCE - N - BRIGHTEN“ nicht ohne weiteres als „ausgleichen und aufhellen“ verstehen. Der Buchstabe „n“ könne unterschiedliche Bedeutungen haben. Er werde als Verbindungselement zwischen zwei Worten nicht nur mit der Bedeutung „und“ verwendet, sondern könne im Englischen auch die Endung –„ing“ abkürzen und die Bedeutung „in“ oder „im“ haben. Daher könnten der schutzsuchenden Wortkombination auch die Bedeutungen „BALANCE IN BRIGHTEN“ oder „BALANCING BRIGHTEN“ zukommen. Der Verkehr könne mit ihr zudem das englische Seebad „Brighton“ assoziieren. Das Zeichen weise eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf. Die Annahme, dass es für die Schutzzfähigkeit einer Marke allein auf das Verständnis des angesprochenen Fachverkehrs ankommen könne, treffe nicht zu und lasse sich insbesondere den Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union EuGH GRUR 2006, 411ff., Rn. 45 - Matratzen Concord/Hukla und EuGH GRUR 1999, 723, 726, Rn. 29 - Chiemsee nicht entnehmen. Bei Zeichen, die für Massenartikel wie Kosmetikprodukte beansprucht würden und sich an breite Verkehrskreise richteten, sei es nicht zulässig, zur Beurteilung ihrer markenrechtlichen Schutzzfähigkeit allein auf das Verständnis der angesprochenen Fachverkehrskreise abzustellen. Schließlich verweist die Markeninhaberin darauf, dass der internationalen Registrierung IR 847058 „BRONZE - N - BRIGHTEN“ in Deutschland ebenfalls Schutz gewährt worden sei.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Mai 2010 aufzuheben.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. Zusammen mit einem gerichtlichen Hinweis hat der Senat der Markeninhaberin mit Gelegenheit zur Stellungnahme vorab verschiedene Ausdrücke inländischer Internetseiten als Beleg für die Verwendung von Ausdrücken im Inland übersandt, in denen der Buchstabe „-N-“ als Bindeglied zwischen zwei Worten benutzt wird.

## II.

Die gem. §§ 66 Abs. 1, 2, 64 Abs. 1 S. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat die Markenstelle für Klasse 3 IR der für die Waren „cosmetics“ beanspruchten Wortmarke „BALANCE - N - BRIGHTEN“ den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert, §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind 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 oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Diese auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. C MarkenRL beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen und Angaben von jedermann, insbesondere von den Mitbewerbern der Markeninhaberin, frei verwendet werden können (st. Rspr. d. EuGH, vgl. z. B. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 - Chiemsee; GRUR 2003, 514, Rn. 73 - Linde, Winward u Rado; GRUR 2004, 674, Rn. 54, 55 - Postkantoor; GRUR 2006, 233, Rn. 62 - Standbeutel; GRUR 2008, 503, Rn. 23 - adidas/Marca Mode u. a.; EuGH MarkenR 2007, 204, Rn. 75 - CELLTECH; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Rn. 34 - Patentconsult; EuGH GRUR Int. 2011, 400, Rn. 37 - Zahl 1000; vgl. auch BGH GRUR 2006, 850, 856, Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aufgeführten, beschreibenden Zeichen sind vom Schutz deshalb ausgeschlossen, weil ihrer Monopolisierung einem

berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht (Ströbele, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 265 zu § 8). Dieses Allgemeininteresse wird bereits durch die bloße potenzielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber GRUR 2005, 127, 129; BPatG GRUR 2010, 338, 340 - Etikett; GRUR 2010, 1017, 1019 - Bonbonform).

Zur Erfüllung des Tatbestandes des § 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG erachtet es der Gerichtshof der Europäischen Union als ausreichend, aber auch notwendig, dass die beteiligten Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen der Marke und den beanspruchten Waren herstellen können (vgl. EuGH GRUR 2010, 534, Rn. 29 - PRANAHAUS; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Rn. 26, 27 - Patentconsult; GRUR Int. 2011, 400, Rn. 50 - Zahl 1000), bzw. es vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zukünftig eine solche Verbindung herstellen können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674, Rn. 56 - Postkantoor; GRUR 2010, 534, Rn. 53 - PRANAHAUS; Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 392 zu § 8). Die insoweit maßgeblichen beteiligten Verkehrskreise definiert der Gerichtshof der Europäischen Union, dies sei auf die von der Markeninhaberin geäußerten Einwände hin erneut klargestellt, als „den Handel **und/oder** den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“ (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla im Anschluss an EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 682, Rn. 23-25 – Bostongurka; Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 393 zu § 8). Mithin kann auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 393 zu § 8; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435; BPatG MarkenR 2007, 527, 529 f. - Rapido).

Entgegen der von der Markeninhaberin geäußerten Auffassung kommt es dabei auf die absolute Größe des durch die Markenmeldung angesprochenen Kreises inländischer Fachleute ebenso wenig an (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 58 -

Postkantoor; GRUR 2010, 534, Rn. 25-31 - PRANAHAUS; Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 396 zu § 8; Ströbele, MarkenR 2006, 433 - 435) wie auf dessen Größe in Relation zur Anzahl der durch das Zeichen zusätzlich angesprochenen Endverbraucher.

Die von der Markeninhaberin benannte Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union vom 12. März 2008 (EuG T-341/06, BeckRS 2010, 91890- GARUM) deutet auf Unterschiede in der Rechtsanwendung des Gemeinschaftsmarkenrechts im Vergleich zum harmonisierten nationalen Markenrecht hin. Sie entfaltet für den Senat jedoch keine Bindungswirkung und gibt keinen Anlass, von der dargestellten gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dazu abzuweichen, dass auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise für die Frage der markenrechtlichen Schutzfähigkeit eines Zeichens allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann.

In diesem Punkt folgte der Gerichtshof der Europäischen Union Generalanwalt Jacobs, der an mehreren Stellen seiner Schlussanträge ausdrücklich neben den „Durchschnittsverbrauchern“ die „Händler“ als in diesem Zusammenhang maßgebliche beteiligte Verkehrskreise bezeichnet hat, wobei er insbesondere auf den zwischenstaatlichen Handel und das in diesem Bereich zu berücksichtigende Allgemeininteresse abgestellt hat (vgl. Rn 45, 46, 47, 50 und 57 der Schlussanträge vom 24.11.2005 in dieser EuGH-Rechtssache C-421/04). Diese Überlegungen tragen dem im 2. Erwägungsgrund der Markenrichtlinie hervorgehobenen Grundprinzip Rechnung, wonach das vordringliche Anliegen des harmonisierten europäischen Markenrechts darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr innerhalb des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs zu gewährleisten (vgl. näher Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 394 zu § 8).

Die hier schutzsuchende Wortfolge „BALANCE - N - BRIGHTEN“ richtet sich an die an Kosmetikprodukten interessierten Endverbraucher ebenso wie an den am Handel mit diesen Produkten beteiligten Fachverkehr. In dieser Branche gehört

die Welthandelsprache Englisch im Inland zu denjenigen Fremdsprachen, derer sich die international agierende Fachwelt und die fachspezifisch orientierte Werbebranche erfahrungsgemäß besonders häufig bedienen.

Mit „BALANCE“ i. S. v. „ausgleichen“ und „BRIGHTEN“ i. S. v. „aufhellen“ (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Neubearbeitung 2004, S. 54, 92) kombiniert die schutzsuchende Wortfolge zwei Verben der englischen Sprache miteinander, die jeweils als Bestimmungsangabe für die in Klasse 3 beanspruchten Kosmetikartikel dienen können.

Beide Ausdrücke gehören zu dem in der Kosmetikbranche häufig verwendeten Fachvokabular. So sind im Handel Seren, Lotionen und Cremes zur Aufhellung geröteter Haut und zur Reduktion von Hyperpigmentierung, Sonnenschäden und so genannter Altersflecken erhältlich, die Unterschiede in der Pigmentierung der Haut ausgleichen sollen. Auf die aufhellende Eigenschaft dieser Produkte können ihre Hersteller mit dem englischen Wort „BRIGHTEN“ hinweisen: So bewirbt die Markeninhaberin auf ihrer Internetseite <http://www.laurageller.com/store/face-foundations-and-powders/products/BALANCE - N - BRIGHTEN-baked-color-correcting-foundation> mit „BALANCE - N - BRIGHTEN“ eine Grundierung zur Farbkorrektur „für ein makellooses Finish“.

Der Begriff „BALANCE“, dessen Bedeutung sich nicht nur der Fachverkehr, sondern auch der inländische Durchschnittsverbraucher durch die Nähe zum deutschen Wort „Balance“ leicht zu erschließen vermag, spielt in der Kosmetikbranche nicht zuletzt deshalb eine herausragende Rolle, weil die Vorstellung von Schönheit traditionell eng mit äußerlicher Symmetrie einerseits und dem Erreichen eines inneren Gleichgewichts andererseits verknüpft wird.

Dass es auch im Inland üblich ist, den Buchstaben „N“ zur Verbindung zweier englischsprachiger Begriffe zu verwenden, belegen die der Markeninhaberin vorab übersandten Nachweise zur Benutzung von Wortkombinationen wie „CASH-N-

GO“; „beans-n-bites“; „Rack n Roll“, „book-n-drive“ „rock 'n pop“ oder „Arts'n'Boards“. Dass dem Buchstaben „N“ in dieser Funktion die Bedeutung „und“ zukommen kann, stellt die Markeninhaberin nicht in Abrede. Einen entsprechenden lexikalischen Nachweis enthält beispielsweise eine ältere Auflage der deutschen Brockhaus-Enzyklopädie (17. Aufl. 1973, Bd. 16, S. 29) für die Wortkombination „Rock'n'Roll“: „Rock'n'Roll, [engl. „wiegen und rollen], Rock and Roll (...)“.

Aus dem Vortrag der Markeninhaberin, nach welchem dem Buchstaben „N“ als Verbindungselement zweier Worte noch weitere Bedeutungen zukommen können, lässt sich keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit der beanspruchten Wortkombination „BALANCE - N - BRIGHTEN“ ableiten. In rechtlicher Hinsicht ist es nicht erforderlich, dass der Verkehr die Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als sachbezogenen Begriff wahrnimmt. Ein Zeichen ist nämlich bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 - DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - BIOMILD/Campina Melkunie).

Auch auf die Frage der Neuheit einer Wort- oder Markenneubildung kommt es nicht an; die Feststellung der Unterscheidungskraft einer Marke erfolgt im Wege einer Prognose unabhängig von einer Benutzung (vgl. Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 139 zu § 8 m. w. N.).

Angesichts dessen wird zumindest der mit den hier beanspruchten Kosmetikprodukten angesprochene Fachverkehr das schutzsuchende Zeichen als sachlichen Hinweis auf die mit einem Kosmetikprodukt verbundenen Eigenschaften i. S. v. „aufhellen und ausgleichen“ verstehen. Auch Mitbewerbern der Markeninhaberin muss es mithin möglich bleiben, die schutzsuchende Wortkombination als beschreibende Sachangabe zur Anpreisung ihrer Konkurrenzprodukte im Inland zu verwenden. Einer Schutzrechtserstreckung von „BALANCE - N - BRIGHTEN“ auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht daher ein Freihaltebedürfnis



i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ.

Aus der Schutzgewährung für andere - ihrer Ansicht nach vergleichbare - Marken vermag die Markeninhaberin keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall herzuleiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich genommen, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Die Schutzfähigkeit einer Marke ist bezogen auf den konkreten Einzelfall ausschließlich anhand der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen; einer vorgängigen Amtspraxis (des Deutschen Patent- und Markenamts oder eines ausländischen Markenamts) kommt daher keine entscheidende Bedeutung zu (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor GRUR 2009, 676 Nr. 19 - SCHWABENPOST u. a.; MarkenR 2009, 478, Nr. 57 - American Clothing; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; GRUR 2008, 1093, Nr. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 33 - Papaya; GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Pr