



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 543/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 036 793

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2012 aufgehoben.

Gründe

I.

Die in den Farben „Bleu clair et vert-jaune“ international registrierte Marke
1 036 793



sucht um Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet:

„Kl. 3: Huiles essentielles; cosmétiques; crèmes cosmétiques.

Kl. 5: Produits pour l'hygiène.

Kl. 44: Soins d'hygiène et de beauté ainsi que les consultations y relatifs; franchisage, à savoir agences de savoir-faire technique”.

Die Markenstelle für Klasse 44 - Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke mit Beschluss vom 13. August 2012 den nachgesuchten Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, die im Wortbestandteil aus „the“, „body“, „clinic“ und „AG“ gebildete IR-Marke vermittele in der Bedeutung „Die Körperklinik AG“ die Aussage, dass dem Verkehr für den Körper bestimmte Produkte und Dienstleistungen (irgend-)einer Klinik mit der Rechtsform Aktiengesellschaft angeboten würden. Dieser im Vordergrund stehenden, für den Verkehr ohne weiteres verständlichen Sachaussage fehle die Unterscheidungskraft. Die einfachen, unauffälligen und üblichen Gestaltungselemente seien nicht geeignet, der IR-Marke die erforderliche Unterscheidungskraft zu verschaffen. Voreintragungen, auch in der Schweiz, seien unbehelflich.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin. Sie hält mit näheren Ausführungen die IR-Marke in ihrer Gesamtheit für schutzfähig. Schon die Wortelemente wiesen isoliert betrachtet keinen unmittelbar beschreibenden Charakter auf. Eine „Körper Klinik“ existiere nicht; der Wortbestandteil „the body clinic AG“ sei eine interpretationsbedürftige Wortneuschöpfung ohne hinreichenden Sachbezug zu den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen. Die Waren der Beauty-Industrie und Gesundheitspflege und diesbezügliche Dienstleistungen stünden in keinem Zusammenhang mit den in Krankenhäusern erbrachten medizinischen Dienstleistungen und dabei verwendeten Produkten. Der Verkehr erwarte nicht, dass solche Waren und Dienstleistungen in Kliniken, auch nicht in Schönheitskliniken, angeboten oder hergestellt würden. Jedenfalls begründe die grafische Gestaltung die Unterscheidungskraft. Auffälligstes Merkmal der Marke sei die Gestaltung der unterschiedlichen Größe der vier Markenwörter mit treppenartigem Aufstieg, der zum letzten Element „AG“ hin unvermittelt einbreche, wodurch ein spezieller optischer Effekt erzielt werde. Dazu seien die Schriftfarbe (hellblau) und die Farbe des zentral positionierten Quadrats (grüngelb) mit abgerundeten Ecken merklich kontrastierend. Zu schutzbegründenden grafischen Gestaltungen weist die Markeninhaberin auf die Entscheidungen

BGH GRUR 1991, 136 „NEW MAN“ und BGH GRUR 2001, 1153 „antiKALK“ sowie BPatG GRUR 1997, 283 „TAX FREE“ hin.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Dem Schutz der IR-Marke 1 036 793 stehen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine absoluten Schutzhindernisse gemäß §§ 107, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ entgegen. Insbesondere kann der IR-Marke nicht jede Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 1. Alt. PVÜ abgesprochen werden.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rn. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision;

GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rn. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 100).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. die Wortbestandteile von Wort-/Bildmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rn. 11 - Link economy; GRUR

2009, 952, 953, Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Hinsichtlich der bildlichen Ausgestaltung einer Wort-/Bildmarke gilt sodann, dass der Marke - unbeschadet der gegebenenfalls fehlenden Unterscheidungskraft der Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; GRUR 2001, 1153 - antiKALK), wobei an die Ausgestaltung aber um so größere Anforderungen zu stellen sind, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (vgl. BGH GRUR 2008, Rn. 20 - VISAGE; GRUR 2009, 954, Rn. 17 - Kinder III; vgl. auch BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION). Erforderlich ist eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke (vgl. auch EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1017, Rn. 73, 74 - BioID). Dabei vermögen einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, keine Unterscheidungskraft zu begründen (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

2. Ausgehend von diesen Maßstäben verfügt die vorliegenden Wort-/Bildmarke in ihrer Gesamtheit über die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Allerdings ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, dass die Kombination „thebodyclinicAG“ insgesamt „die Körperklinik Aktiengesellschaft“ bedeutet. Die Wörter „the“ und „body“ gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache (vgl. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, S. 23; 104), das englische Wort „clinic“ ist in gleicher Bedeutung in der Schreibweise „Klinik“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 1004) im Deutschen gebräuchlich und die Abkürzung „AG“ steht für die Gesellschaftsform „Aktiengesellschaft“ (Duden, a. a. O., S. 115); für die angesprochenen Verkehrskreise ist diese Kombination in der genannten Bedeutung deshalb ohne weiteres verständlich. Es fehlt auch nicht jeder Sinnbezug. Wie die Markenstelle erwogen hat, mag es daher sein, dass „thebodyclinicAG“ die Vorstellung vermittelt, dass für den Körper bestimmte Produkte und Dienstleistungen irgendeiner Klinik in der Rechtsform der Aktiengesellschaft angeboten werden sollen. Ob aus dieser Feststellung allerdings ohne analysierende Zwischenschritte der Schluss gezogen werden kann, diese Wortkombination sei geeignet, die in den Klassen 3, 5 und 44 beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, erscheint indessen fraglich. Die nach der Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die Körper- und Schönheitspflege bzw. auch Gesundheitspflege betreffenden Produkte und darauf bezogene Dienstleistungen dürften, worauf die Markeninhaberin verweist, nach Art, Beschaffenheit, Bestimmung sowie Herstellungs- bzw. Erbringungsort kaum Überschneidungen mit dem Angebot einer medizinischen Behandlungen und medizinischen Eingriffen dienenden Klinik aufweisen. So könnte es, wie die Markeninhaberin meint, zutreffen, dass der Verkehr auch nicht erwartet, dass spezielle, auf Kosmetik und Gesundheitspflege bezogene Waren und Dienstleistungen in Kliniken, auch nicht in Schönheitskliniken, hergestellt, eingesetzt oder angeboten werden. Von daher spricht einiges dafür, dass der oben genannte Aussagekern bei der IR-Marke nicht im Vordergrund steht, sondern dem Publikum nach Art eines sprechenden Zeichens in eher vager und unterschwelliger Form nahegebracht

wird. Ob deshalb von suggestiven Andeutungen auszugehen ist, die einer Marke grundsätzlich nicht die erforderliche Unterscheidungskraft nehmen (vgl. BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN [schutzfähig u. a. für Zahnputzmittel]; EuG GRUR 2001, 332, 333 f., Rn. 23 und Rn. 29 f. - VITALITE), bedarf indessen keiner abschließenden Klärung.

b) Denn ein auch geringe Unterscheidungskraft ausschließendes Verständnis der Wortkombination wird hier, zumal keine deutlich beschreibende Angabe feststellbar ist, durch die grafische Komposition so weit überlagert, dass der IR-Marke ein Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

Die in unterschiedlicher Schriftgröße in Minuskeln in eckiger Schriftart ohne Leerstellen zusammengeschiedenen Wörter „the“, „body“ und „clinic“ erwecken, worauf die Markeninhaberin zutreffend hinweist, in der Zusammenfügung den Eindruck eines treppenartigen Anstiegs, der gegenüber der abschließend in geringerer Schriftgröße in Versalien gestalteten Abkürzung „AG“ markant hervortritt. Die hellblaue Schrift der Buchstaben bildet zudem einen Kontrast zu dem zentral in gelbgrüner Farbe hinterlegten Quadrat mit abgerundeten Ecken, was ein weiteres auffallendes Element ergibt. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann die grafische Gestaltung in der Gesamtheit damit nicht als einfach und unauffällig eingestuft werden. Dafür, dass eine solche Gestaltung in der Kombination werbeüblich ist, fehlen Nachweise.

Da es auf die Gesamtbetrachtung und nicht auf eine Analyse der Einzelelemente ankommt, werden die angesprochenen Verkehrskreise die IR-Marke in ihrer Gesamtheit im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Produkten und Dienstleistungen als Herkunftszeichen wahrnehmen.

3. Da die IR-Marke im Wortbestand keinen glatt beschreibenden Charakter aufweist, begründet die grafische Ausgestaltung in ihrer Kombination den erforderlichen schutzbegründenden „Überschuss“ (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8

Rdn. 410 f.), so dass dem Schutz in Deutschland auch nicht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 2. Alt. PVÜ entgegensteht.

Der Beschwerde war deshalb stattzugeben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Jacobi

CI