



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 10/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 026 813.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr sowie des Richters Heimen

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Dezember 2012 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistung „Werbung“ zurückgewiesen wurde.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet als Marke wurde am 20. April 2012 die Bezeichnung

Pferdesalbe

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register u. a. für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 3: Seifen; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege getränkte feuchte Waschlappen; Körperpeeling für die Körper- und Schönheitspflege unter Einschluss von kosmetischen Salzen und/ oder ätherischen Ölen und/ oder ätherischen Essenzen; Gesichtspeeling, für die Körper- und Schönheitspflege unter Einschluss von kosmetischen Salzen und/ oder ätherischen Ölen und/ oder ätherischen Essenzen; Gelmasken und Kühlpads für die Körper- und Schönheitspflege; Massagegele, ausgenommen für me-

dizinische Zwecke; Kräuterkompressen für die Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Pflaster, Verbandmaterial; mit pharmazeutischen Mitteln getränkte feuchte Waschlappen; Massagegele für medizinische Zwecke;

Klasse 35: Werbung; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, jeweils auch über das Internet, mit Waren der Klassen 3, 5.

Die Markenstelle für Klasse 3 hat mit Beschluss vom 19. Dezember 2012 die unter Nr. 30 2012 026 813.7 geführte Anmeldung teilweise, nämlich in Bezug auf die oben genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der angemeldeten Bezeichnung fehle für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft. Der Verkehr werde den Begriff „Pferdesalbe“ dahingehend verstehen, dass es sich bei den von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen um solche handele, die mit Pferdesalbe, einer Salbe, die ursprünglich für Pferde entwickelt worden sei, zu tun habe. Alle zurückgewiesenen Waren könnten Pferdesalbe enthalten, damit versehen sein usw., so z. B. Masken, Kompressen, Pflaster, Verbandmaterial, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege u. ä. Auch Werbe- und Einzelhandelsdienstleistungen könnten sich speziell auf Pferdesalbe beziehen. „Pferdesalbe“ sei ferner auch für Menschen geeignet und werde teilweise auch als Kosmetikprodukt angesehen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, die Bezeichnung „Pferdesalbe“ sei für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig, die Begründung der Markenstelle trage die Teilzurückweisung nicht. Der Verkehr verstehe

den Begriff „Pferdesalbe“ allenfalls als Hinweis auf eine Salbe für Pferde, nicht aber als Begriff für ein Produkt zur Anwendung beim Menschen. Die von der Markenstelle vorgelegten Nachweise belegten keine sachlich beschreibende Verwendung des Begriffes für Produkte für Menschen, ebenso erschließe sich dem Verkehr aus dem Begriff nicht, dass es sich um eine ursprünglich für Pferde entwickelte Salbe handeln könnte, die auch für Menschen verwendbar sei. Die Angabe sei auch kein Gattungsbegriff geworden, der Beschluss stütze die Zurückweisung auch nicht auf § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Schließlich verweist die Anmelderin auf einige ihrer Auffassung nach vergleichbare Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „Pferdesalbe“.

Die Anmelderin hat beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Dezember 2012 aufzuheben.

Mit Schriftsatz vom 15. Mai 2014 hat die Anmelderin den Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur in Bezug auf die Dienstleistung „Werbung“ Erfolg, im Übrigen ist sie zurückzuweisen. Mit Ausnahme der vorgenannten Dienstleistung steht einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 3 und 5 sowie der übrigen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Denn der Begriff „Pferdesalbe“ wird für die vorgenannten Waren und die Dienstleistungen vom angesprochenen Verkehr

allein als Sachangabe aufgefasst und nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft. Somit fehlt dem angemeldeten Zeichen insoweit die Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift. Die Markenstelle hat die Anmeldung, soweit sie Gegenstand der Beschwerde ist, daher ganz überwiegend zu Recht nach § 37 Abs. 1, 5 MarkenG zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Aber auch anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 28 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Bei der Beurteilung dieses Schutzhindernisses ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen. Diese umfassen alle Kreise, in denen die fragliche Marke in Zusammenhang mit den jeweils konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann, also den Handel und/ oder die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413, Rn. 24 - Matratzen Concord/ Hukla; BPatG 2007, 527 - Rapido; BPatG B. v. 09.03.2007, Az.: 24 W (pat) 110/05 - bagno; B. v. 16.06.2010, Az.: 28 W (pat) 28/10 - Porco).

Der angesprochene Verkehr umfasst hinsichtlich der hier beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von „Werbung“ weiteste Verkehrskreise, also auch den allgemeinen, angemessen informierten und durchschnittlich aufmerksamen Endverbraucher.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Bezeichnung "Pferdesalbe" als betrieblicher Herkunftshinweis hinsichtlich der streitgegenständlichen Waren und aller Dienstleistungen mit Ausnahme von „Werbung“ ungeeignet.

Der Begriff „Pferdesalbe“ bedeutet nach seiner Wortbedeutung ursprünglich „eine Salbe für Pferde“. Damit handelt es sich, soweit „veterinärmedizinische Erzeugnisse“ beansprucht werden, um eine schutzunfähige, glatt beschreibende Bestimmungsangabe. Derzeit und bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung bezeichnet und bezeichnete der Begriff aber auch eine regelmäßig gelartige Salbe, die meist Inhaltsstoffe wie Menthol, Rosmarin, Kampfer und Arnika aufweist und wegen ihrer kühlenden, die Durchblutung fördernden und Verletzungen lindernden Wirkungen, insbesondere bei Muskelkater, Prellungen und Blutergüssen ausdrücklich auch beim Menschen angewendet wird (vgl. neben den von der Markenstelle vorgelegten Belegen auch die mit Senats-Vfg. vom 8.5.2014 übersandten Belege). Entsprechend wird das Produkt „Pferdesalbe“ nicht nur von der Anmelderin in ihrem Internetauftritt, sondern auch von anderen Anbietern beworben, wobei der Begriff „Pferdesalbe“, soweit ohne Zusätze gebraucht, insoweit als reine Sachangabe verwendet wird (vgl. z. B. Senats-Vfg. vom 8.5.2014: Anl. 1: „Anwendung und Wirkung von Pferdesalbe“; Anl. 4: „Pferdesalbe ist besonders wohltuend für die Haut...“). Ob derartige Salben ursprünglich tatsächlich für die Anwendungen bei Tieren, insbesondere Pferden, entwickelt wurden oder - was näher liegt – die Bezeichnung lediglich eine besondere Wirksamkeit eines von Anfang an für den Einsatz beim Menschen entwickelten Mittels werblich hervorheben soll, ist für das maßgebliche Verkehrsverständnis ohne Belang. In beiden Fällen wird dem Verkehr ein Wirkungsversprechen vermittelt, aber nicht der Hinweis auf ein konkretes Herkunftsunternehmen.

Soweit die Anmelderin meint, der Verkehr werde dem Begriff „Pferdesalbe“ nicht entnehmen können, für welche Art der Anwendung die Ware bestimmt sei, ist dem nicht beizutreten. Marken begegnen dem Verkehr in der Regel nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, so dass der Verkehr bei auch für den Gebrauch beim Menschen vorgesehenen Waren in der Angabe „Pferdesalbe“ keinen – irreführenden – Anwendungshinweis erkennt, sondern sie als Hinweis auf die oben bereits beschriebenen Wareneigenschaften auffasst.

Mit dieser Bedeutung ist die Angabe „Pferdesalbe“ für alle Waren der Klassen 3 und 5 entweder die Bezeichnung des Produktes, soweit es sich um Salben, Pasten und/ oder Gele handeln kann, selbst oder ein Sachhinweis darauf, dass das jeweilige Produkt z. B. als Inhaltsstoff eine kühlende, durchblutungsfördernde etc. Salbe enthält oder beispielsweise als Trägermaterial für solche Salben geeignet oder bestimmt ist.

Hinsichtlich der in der Klasse 35 beanspruchten „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, jeweils auch über das Internet, mit Waren der Klassen 3, 5“ besteht jedenfalls ein enger beschreibender Zusammenhang, da das angemeldete Zeichen den Gegenstand dieser Dienstleistungen beschreibt.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare, frühere Eintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Voreintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS; GRUR 2008, 229 - BioID; GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 – Henkel; BGH GRUR 2008, 1093 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya). Dies folgt bereits daraus, dass die bei der Feststellung der Unterscheidungskraft notwendig zu berücksichtigende Verkehrswahrnehmung nicht statisch ist, sondern Wandlungen unterworfen ist. Ferner können bereits geringe Abweichungen beispielsweise von einer be-

schreibenden Angabe das Eintragungshindernis entfallen lassen. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist zudem keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

Anders ist die Unterscheidungskraft hinsichtlich der Dienstleistung „Werbung“ in Klasse 35 zu beurteilen. Bei Werbedienstleistungen, die in den verschiedensten Bereichen erbracht werden können, ist es nicht ohne weiteres gerechtfertigt, jeder Benennung einer Person, Sache oder Leistung bereits deshalb die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen, weil diese spezielle Person, Sache oder Leistung im Einzelfall Gegenstand einer Werbung sein kann (s. Ströbele/ Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rn. 80).

Es kann hier schon nicht mit Sicherheit festgestellt werden, dass die Angabe „Pferdesalbe“ im Zusammenhang mit Werbedienstleistungen vom insoweit angesprochenen (Fach-)Verkehr als bloßer Sachhinweis etwa auf eine ein konkretes Produkt betreffende, spezialisierte Werbedienstleistung aufgefasst wird. Zwar kann im Bereich der Werbung eine Spezialisierung der Dienstleistung, etwa in Bezug auf die unternehmerische Zielgruppe oder bestimmte Warentypen, auch durch produktbezogene Sachbegriffe plakativ zum Ausdruck gebracht werden, dabei muss es sich aber um Begriffe handeln, die der Verkehr mit einer bestimmten, abgrenzbaren Branche in Verbindung bringt (dazu: BPatG, B.v. 7..5.2013, Az. „4 W (pat) 537/11 – Kamine; vgl. auch BGH GRUR 2009, 949 (Rn. 24) – My World). Begriffe, die zwar begrifflich einer Branche, hier der Kosmetik- und /oder Pharmaindustrie zugeordnet werden können, aber dort nur eine untergeordnete Bedeutung haben, wird der Verkehr nicht vorrangig als derartigen Hinweis auffassen, sie sind für solche Dienstleistungen deshalb auch als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet.

Andere Schutzhindernisse in Bezug auf die Dienstleistung „Werbung“ bestehen ebenfalls nicht, so dass der angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben war.

III.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb