



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 520/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 050 983

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig im schriftlichen Verfahren am 31. Mai 2016

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das Wortzeichen

KOI BEAUTY FIRST

ist am 26. Juni 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren der

Klasse 31: Futtermittel

angemeldet worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 31, hat nach vorausgegangener Beanstandung vom 11. August 2014 mit Beschluss vom 5. Februar 2015 die Markenmeldung wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat es unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid ausgeführt, wie sich der vorab übersandten Internetrecherche entnehmen lasse, handele es sich bei einem Koi um eine bei Fischhaltern wegen ihrer Farbenpracht beliebte Karpfenart, bei der das Futter entscheidenden Einfluss auf das Wachstum und die Entwicklung habe. Das Anmeldezeichen „KOI BEAUTY FIRST“ mit seiner deutschen Bedeutung „Koi Schönheit zuerst“ erweise sich daher angesichts der

angemeldeten Waren lediglich als ein Hinweis, dass es sich bei diesen um Futter für Kois handele, welches ein besonders schönes Äußere bewirke. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in dem Anmeldezeichen daher keinen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb erkennen, sondern lediglich eine beschreibende Angabe.

Sofern sich die Anmelderin darauf berufen habe, es sei fernliegend anzunehmen, das Zeichen werde so verstanden, dass das damit gekennzeichnete Futter Schönheit bei einem Koi bewirken könne, werde auf die dem Beanstandungsbescheid beigefügten Recherchebelege verwiesen, aus denen hervorgehe, dass zum einen Kois wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes als Zierfische gehalten würden und zum anderen Futter angeboten werde, das sich positiv auf die Farbe der Tiere auswirken solle.

Soweit sich die Anmelderin noch auf diverse in- und ausländische Voreintragungen berufen habe, entfalteten diese keine Bindungswirkung. Ergänzend hat das DPMA in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass die Kombination eines weiteren Bestandteils mit dem Element „Koi“ zudem zu einem anderen Gesamteindruck führe als dem vorliegend gegenständlichen. Ob schließlich der Eintragung des Anmeldezeichens auch das absolute Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne im Ergebnis dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 9. März 2015 mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 31, vom 5. Februar 2015 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, sowohl der Markenbestandteil „KOI BEAUTY“ als auch das Gesamtzeichen „KOI BEAUTY FIRST“ verfügten über das erforderliche

Mindestmaß an Unterscheidungskraft, da beide Begriffe keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufwiesen.

„KOI BEAUTY“ lasse sich als „KOI SCHÖNHEIT“ übersetzen. Dass es sich dabei um keine beschreibende Angabe für die Waren „Futtermittel“, für welche das Anmeldezeichen Schutz suche, handele, sei offensichtlich. Futtermittel dienten nämlich der Ernährung von Tieren und nicht der Verschönerung.

Ferner seien in der Vergangenheit zahlreiche Kombinationsmarken, die sich aus einer beschreibenden Angabe sowie dem Wort „BEAUTY“ zusammensetzten und für Futtermittel beziehungsweise Nahrungsmittel Schutz beanspruchten, zugelassen worden. Ohne weitere gedankliche Schritte sei „KOI BEAUTY“ kein eindeutiger beschreibender Begriffsinhalt für Futtermittel zu entnehmen.

Diese Feststellungen müssten erst recht für die Gesamtbezeichnung „KOI BEAUTY FIRST“ gelten. Die Wortfolge könne nämlich in vielfältiger Weise übersetzt werden. Als mögliche Übersetzung des Gesamtzeichens komme beispielsweise „KOI SCHÖNHEIT DAS ERSTE“, „EHER KOI SCHÖNHEIT“, „KOI SCHÖNHEIT ZUERST“, „KOI SCHÖNHEIT ERSTMALIG“, „LIEBER KOI SCHÖNHEIT“ sowie „KOI, SCHÖNHEIT GEHT VOR“ in Betracht. Diese Mehrdeutigkeit lasse Raum für Spekulationen und Auslegungen.

Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Aneinanderreihung der Begriffe „KOI“, „BEAUTY“ und „FIRST“ nicht den grammatikalischen Regeln der englischen Sprache entspreche. Auch die deutsche Übersetzung „KOI SCHÖNHEIT ZUERST“ sei nicht sprachüblich und nach deutschen Sprachregeln gebildet. Sowohl die englische Wortfolge als auch ihre deutsche Übersetzung muteten eigentümlich und ungewöhnlich an. Dies trage zusätzlich dazu bei, dass die beteiligten Verkehrskreise zum Nachdenken angeregt würden, wenn sie mit dem Anmeldezeichen konfrontiert seien.

Aus den genannten Gründen bestehe auch kein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber. Das Anmeldezeichen werde nicht benötigt, um spezifische Eigenschaften von Futtermitteln zu beschreiben.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da der Eintragung des Anmeldezeichens das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

1.

Unterscheidungskraft gemäß 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, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 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, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 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, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 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, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – 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, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unter-

scheidungskraft 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, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans, wie die hier vorliegende Bezeichnung „KOI BEAUTY FIRST“, sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949 – My World; BGH GRUR 2009, 778 – Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft). Auch wenn Wortfolgen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie vom Verkehr nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Zeichen. Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von dem Zeichen erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735 – Test it.).

2.

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kann dem Anmeldezeichen das für eine Eintragung erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft nicht beige-messen werden.

a) Das Anmeldezeichen besteht aus den drei Zeichenbestandteilen „KOI“, „BEAUTY“ und „FIRST“, wobei die beiden letztgenannten der englischen Sprache entstammen. Entgegen dem anders lautenden Vorbringen der Beschwerdeführe-rin ist die Gesamtbezeichnung „KOI BEAUTY FIRST“ sprachlich auch nicht so ungewöhnlich gebildet, dass sie zum besonderen Nachdenken über den Bedeu-tungsinhalt des Anmeldezeichens anregen würde. Der Verkehr ist nämlich daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch welche ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Ebenso ist bekannt, dass sich solche Neubildungen häufig nicht an grammatikalischen Regeln oder korrektem Sprachstil orientieren. Der Verkehr wird daher auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen, durchaus als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 8, Rdnr. 179).

Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich im Wesentlichen um Züchter von Koi-Karpfen bzw. Koi-Liebhaber handelt, werden das englischspra-chige Anmeldezeichen „KOI BEAUTY FIRST“ auf Deutsch mit „Koi Schönheit zuerst“ übersetzen. Dass die angesprochenen Verkehrskreise um die Bedeutung des Zeichenbestandteils „KOI“ als Bezeichnung für einen Koi-Karpfen (bzw. die Gattung „Koi“) wissen, liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Erläuterung. Bei den weiteren Bestandteilen des Anmeldezeichens „BEAUTY“ und „FIRST“ handelt es sich wiederum um geläufige Begriffe der englischen Sprache, welche der Verkehr unschwer mit „Schönheit“ und „zuerst“ übersetzen wird. Soweit die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Beschwerdebegründung anderweitige ver-

meintliche Übersetzungsmöglichkeiten ins Feld geführt hat, sind diese fernliegend. Dies gilt zunächst für die von der Beschwerdeführerin genannte Übersetzung des Anmeldezeichens mit „KOI SCHÖNHEIT DAS ERSTE“. Unter Zugrundelegung dieser deutschen Übersetzung müsste das Anmeldezeichen nämlich nicht „KOI BEAUTY FIRST“, sondern vielmehr „KOI BEAUTY THE FIRST“ lauten (Unterstreichung durch das Gericht). Entsprechend verhält es sich auch bzgl. der weiteren vermeintlichen Übersetzungsalternative „KOI SCHÖNHEIT ERSTMALIG“ sowie „KOI SCHÖNHEIT GEHT VOR“. In ersterem Fall müsste das Anmeldezeichen nämlich „FIRST KOI BEAUTY“ lauten, im zweiten Fall „KOI BEAUTY COMES FIRST“. „EHER KOI SCHÖNHEIT“ wird umgangssprachlich ins Englische mit „RATHER KOI BEAUTY“ übersetzt, wie auch „LIEBER KOI SCHÖNHEIT“ in der englischen Umgangssprache „PREFERABLY KOI BEAUTY“ lautet.

b) Bei einem „KOI“ handelt es sich um eine Zuchtform des Karpfens, bei dem insbesondere seine „Zeichnung“ – mithin die Farbgebung – von besonderer Relevanz für den Wert eines solchen Tieres ist (vgl. den Wikipedia-Auszug gemäß der Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 11. August 2014). Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 31, hat in seinem Beanstandungsbescheid sowie nachfolgend in seinem Beschluss vom 5. Februar 2015 unter Verweis auf die weiteren dem Beanstandungsbescheid beigefügten Recherchebelege ferner zutreffend darauf hingewiesen, dass speziell bei Koi-Karpfen das Futter einen maßgeblichen Einfluss auf die Farbgebung dieser Tiere hat. So wird beispielsweise im Rahmen des Onlineangebotes des Tierfuttermittelanbieters www.aqua-pond24.de ausgeführt „... Allerdings muss auch mit entsprechend hochwertigem Koifutter die Farbgebung weiter ausgebaut werden...“. Auf der Internetseite unter www.tiere-online.de heißt es weiter „... Für Kois erhält man im Handel Spezialfutter, das der Gesundheit förderlich ist, ihnen zu besonderer Farbenpracht verhilft...“ sowie „... Daneben gibt es auch Nahrung, die die Farben der Kois verstärkt...“. Schließlich belegt auch eine Google-Recherche unter „futter koi“, dass zahlreiche der dort gelisteten Anbieter von entsprechendem Tierfutter für Kois dieses unter Verweis auf die hierdurch erzielte besondere Farbbildung

bewerben („tolle Farben“, „schönes und farbiges Tier“ – Unterstreichung jeweils durch das Gericht).

Das Anmeldezeichen „KOI BEAUTY FIRST“ in seiner Übersetzung „Koi Schönheit zuerst“ beschreibt die von diesem beanspruchten Waren „Futtermittel“ zwar nicht unmittelbar – jedoch weist es einen engen beschreibenden Bezug zu diesen auf, was ebenfalls der Annahme der für eine Schutzgewährung erforderlichen Unterscheidungskraft entgegensteht. Von einem engen beschreibenden Bezug im vorstehenden Sinne ist regelmäßig auch dann auszugehen, wenn es sich um eine lediglich mittelbar beschreibende Angabe handelt. Eine solche liegt vor, wenn diese beispielsweise den Verwendungszweck der betroffenen Waren beschreibt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 83). So liegt der Fall auch hier:

Das Anmeldezeichen in seiner deutschen Übersetzung „Koi Schönheit zuerst“ beschreibt den Verwendungszweck der so bezeichneten Futtermittel dergestalt, dass dieses Futter (in besonderem Maße) dazu geeignet ist, sich positiv auf die Farbe der entsprechenden Tiere und im Ergebnis auf deren Schönheit auszuwirken. Da die Farbgebung bei Koi-Karpfen – wie bereits ausgeführt worden ist – ein wesentliches Kriterium nicht zuletzt für den Wert eines solchen Tieres darstellt, werden die angesprochenen Verkehrskreise der Koi-Züchter bzw. Koi-Liebhaber diesen Hinweis auf den Verwendungszweck des solchermaßen bezeichneten Futters auch unschwer und ohne weitere gedankliche Zwischenschritte erkennen, was der Annahme der erforderlichen Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens entgegensteht.

Soweit sich die Anmelderin im Rahmen ihrer Beschwerde noch auf vermeintlich ähnlich gelagerte Voreintragungen berufen hat, vermag auch dies ein anderweitiges Ergebnis nicht zu rechtfertigen. Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend. Zum einen können aus zu Unrecht vorgenommenen Eintra-

gungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden und zum anderen darf auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgewichen werden (BGH GRUR 2013, 729, Rdnr. 21 – READY TO FUCK).

3.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch das absolute Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann im Ergebnis dahingestellt bleiben.

4.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Fa