



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 520/16

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
1. Juli 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 064 651.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Mai 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, des Richters Hermann und der Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 24. April 2014 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

STAR NUTRITION

ist am 17. Dezember 2012 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen

- Klasse 5: Anti-Oxidantien (Nahrungsergänzungsmittel); Nahrungsergänzungsmittel für diabetische Zwecke; Heilkräuterextrakte für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate, Nahrungsergänzungsmittel in Form von Proteinen
- Klasse 21: Mixbecher (Shaker)
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Trainers; Sweat-Shorts, Trainingsanzüge, Sweat-Jacken, Trainingsanzüge, Joggingshosen, Sweatshirts, Sweat-Pants
- Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Tum-und Sportartikel, (soweit nicht in anderen Klassen enthalten); Christbaumschmuck
- Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gelees, Konfitüren, Kompott, Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette, eiweißreiche Milch

- Klasse 30: proteinreiche Riegel (Eiweißriegel)
- Klasse 32: Nicht-alkoholische Getränke; Isotonische und Energy-Drinks; Getränkepräparate für die Zubereitung von Getränken, Getränke (mit Vitaminen angereichert)
- Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Betriebswirtschaft; Büroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Turn- und Sportartikel

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 24. April 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen Bestehen eines Freihaltebedürfnisses und wegen mangelnder Unterscheidungskraft für die Klassen 5, 21, 29, 30, 32 und 35 teilweise zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich die angemeldete Marke „STAR NUTRITION“ aus allgemein verständlichen englischen Wörtern zusammensetze, die in ihrer Gesamtheit lediglich anpreisend auf die besondere Qualität der Nahrungsmittel hinweise. Es handle sich bei der angemeldeten Marke um eine glatt beschreibende Art- und Beschaffenheitsangabe für die Klassen 5, 21, 29, 30, 32 und 35. Auch handele es sich um eine Angabe, die lediglich die Art, Beschaffenheit, Bestimmung und die Thematik der Waren und Dienstleistungen beschreibe, weshalb der Begriff freizuhalten sei.

Gegen den ihr am 29. April 2014 zugestellten Beschluss richtet sich die am 21. Mai 2014 eingelegte und am 10. Juli 2014 begründete Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ausführt, der Begriff „STAR“ könne in unterschiedlicher Weise verstanden werden, das angesprochene Publikum verstehe den Begriff

„NUTRITION“ nicht. Der Gesamtbegriff sei insbesondere für die Klassen 21, 32 und 35 als fantasievoll und einfallsreich anzusehen.

Nach der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf die nicht streitgegenständlichen Klassen 25 und 28 und in Klasse 35 auf „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Turn- und Sportartikel“ eingeschränkt.

Die Anmelderin beantragt - auf der Grundlage des eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses -,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nach der erfolgten Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses in der Sache begründet. Für die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen fehlt der angemeldeten Marke weder die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch unterliegt sie insoweit einem Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Insbesondere kann der angemeldeten Bezeichnung nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012,

610 (Nr. 42) - Freixenet; EuGH GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) -. for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; BGH GRUR 2013, 731, Nr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Nr. 7 - Starsat; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Nr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 - EUROHYPO). 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, Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Nr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klagestellt, dass auch das Verständnis der beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rdn. 134). Dabei sind an die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914, Nr. 25 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Es ist daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 35 und Nr. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 39 - Vorsprung durch Technik).

Keine Unterscheidungskraft liegt vor, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus

Akten werden Fakten) diesem (dem Zeichen) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn das Zeichen aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer gebräuchlichen Fremdsprache besteht, 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, Nr. 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, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung „STAR NUTRITION“ in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den beiden Bestandteilen „STAR“ und „NUTRITION“ zusammen. Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID).

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, ist das Zeichen erkennbar aus den Elementen „STAR“ und „NUTRITION“ gebildet. Die beiden Begriffe sind ledig-

lich in sprachlich üblicher Weise hintereinandergestellt. Die angesprochene Verkehrskreise sind sowohl die Endverbraucher, die in einem Geschäft oder durch Bestellung die beanspruchten Waren erwerben und die beanspruchten Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sowie die am Handel beteiligten inländischen Verkehrskreise.

Das englische Wort „NUTRITION“ bedeutet „Ernährung, Ernährungsweise, Nahrung“, im Deutschen ist „NUTRITION“ in diesem Sinne als Fremdwort in der medizinischen Fachsprache gebräuchlich (vgl. Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke). Auch wenn der Begriff „NUTRITION“ nicht ohne Weiteres zum englischen Grundwortschatz gerechnet werden kann, ist daher davon auszugehen, dass insbesondere die an spezieller Ernährung interessierten Endabnehmer diesen Begriff verstehen. Darüber hinaus begegnen dem Durchschnittsverbraucher durch den innereuropäischen Handel mit Nahrungsmitteln zahlreiche Produkte, auf denen die Nährwertangaben, zumindest auch, in englischer Sprache zu finden sind (nutritional facts). Insbesondere im Bereich von spezieller Sporternährung ist der Begriff „NUTRITION“ allgegenwärtig, beispielsweise in entsprechenden Online-Shops. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern als auch den am Handel beteiligten Geschäftskreisen die Bedeutung von „NUTRITION“ bekannt ist bzw. sich zumindest direkt aufdrängt. Die von der Anmelderin vorgebrachte Behauptung, der angesprochene Verkehr übersetze die angemeldete Marke nicht, kann daher nicht überzeugen. „STAR“ ist ursprünglich der englischen Sprache zuzuordnen und bezeichnet dort u. a. einen Stern, also u. a. einen Himmelskörper oder ein sternförmiges Zeichen zur qualitativen Einstufung von Hotels und Restaurants. Der Begriff besitzt darüber hinaus eine klar qualitätsbezogene Bedeutung, die vom angesprochenen Verkehr als hervortretende Bedeutung gesehen wird, sofern sich keine andere Bedeutung aufdrängt. Vorliegend ist keine Vielzahl von möglichen gleichrangigen Bedeutungen des Begriffs „Star“ naheliegend, sondern die qualitätsbezogene Bedeutung steht klar im Vordergrund.

Im Zusammenhang mit den von der Anmelderin ursprünglich beanspruchten Waren und Dienstleistungen (mit Ausnahme der Klassen 25 und 29), die sämtlich zum qualitätsvollen Ernährungsbereich zählen, enthält eine entsprechende Kennzeichnung dieser Waren keinerlei betrieblichen Hinweis, sondern bezieht sich ausschließlich auf deren Eigenschaft bzw. Verwendung oder Bestimmung. Die angesprochenen Verkehrskreise werden „STAR NUTRITION“ lediglich als anpreisenden Qualitätshinweis für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bewerten und darin keinen Herkunftshinweis erkennen. Die Marke kann damit in diesem Zusammenhang ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen.

Die Anmelderin hat ihr Dienstleistungsverzeichnis (soweit streitgegenständlich) aber in Klasse 35 auf „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Turn- und Sportartikel“ beschränkt. In diesem Zusammenhang lassen sich keine Schutzhindernisse durch beschreibende Anklänge an hochwertige Ernährung oder Nahrungs(-ergänzungs-)mittel mehr feststellen.

Kann der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Dienstleistungen kein hinreichend konkreter Sachhinweis auf bestimmte Eigenschaften und damit kein im Vordergrund stehender sachbezogener Aussagegehalt zugeordnet werden, fehlt es ihr weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG noch handelt es sich insoweit um eine beschreibende, freihaltungsbedürftige Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die Beschwerde erst auf Grund der Beschränkung des Warenverzeichnisses Erfolg haben konnte.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

VR'in BPatG Klante ist erkrankt
und kann nicht unterschreiben.

Hermann

Seyfarth

Hermann

Hu