



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 576/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die international registrierte Marke 1 159 848**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2014 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 26. Dezember 2012 unter der Nummer IR 1 159 848 international registrierte Wortmarke

## **ES-Coat**

beansprucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die nachfolgend genannten Dienstleistungen der Klasse 40:

Custom manufacture of pharmaceutical preparations; consultancy and information services relating to the custom manufacture of pharmaceutical preparations; treatment and processing of pharmaceutical preparations; consultancy and information services relating to the treatment and processing of pharmaceutical preparations; custom manufacture of surface coatings for pharmaceutical tablets; consultancy and information services relating to the custom manufacture of surface coatings for pharmaceutical tablets.

Die Markenstelle für Klasse 40 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat dieser international registrierten Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland mit Beschluss vom 29. September 2014 verweigert. Bei der Schutz suchenden IR-Marke handele es sich um eine für den Wettbewerb freizuhaltende beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ihr fehle zudem jegliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Das Zeichen „ES-Coat“ setze sich erkennbar aus der Buchstabenfolge „ES“, die im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang die Abkürzung für „extra strong“ darstellen könne, einem Bindestrich und dem Begriff „Coat“, der englischen Bezeichnung für „Beschichtung, Ummantelung, Überzug; beschichten, ummanteln“ zusammen. Die Angabe „ES-Coat“ werde daher von den allgemeinen Verkehrskreisen ohne Weiteres als sachlicher Hinweis auf eine extra starke Beschichtung und Ummantelung gesehen.

Die Tatsache, dass der Buchstabenkombination „ES“ neben der Bedeutung „extra strong“ auch andere Bedeutungen zukommen könnten, begründe nicht die Schutzfähigkeit der Schutz suchenden IR-Marke. Weiter sei nicht erforderlich, dass die Verwendung der Buchstabenkombination „ES“ im Sinne von „extra strong“ auch auf dem Gebiet der kundenspezifischen Bearbeitung pharmazeutischer Präparate nachweisbar sei. Vielmehr sei maßgeblich, ob eine Bezeichnung zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen könne, wobei es ausreiche, wenn ein Zeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der jeweiligen Ware oder Dienstleistung beschreibe. Tatsächlich werde die Abkürzung „ES“ bereits in anderem Zusammenhang in der Bedeutung „extra strong“ verwendet. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen sowie aus der Zusammenfügung mit dem weiteren Markenbestandteil „Coat“ ergebe sich der sachbezogene Sinngehalt. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise, nämlich die Fachkreise und der Handel, würden somit in der Schutz suchenden Marke in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen lediglich einen allgemeinen beschreibenden Hinweis auf irgendeinen Geschäftsbetrieb sehen, der extra starke Beschichtungen vornehme. Die Be-

schichtung von pharmazeutischen Präparaten wirke sich unmittelbar auf die Geschwindigkeit der Wirkung der Präparate aus, so dass ein unmittelbarer beschreibender Zusammenhang zu den beanspruchten Dienstleistungen gegeben sei.

Der Schutz suchenden Marke fehle auch die erforderliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Umstand, dass der Gesamtbegriff „ES-Coat“ noch nicht lexikalisch nachweisbar sei, erlaube nicht den Schluss auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft im Hinblick auf die in der deutschen wie in der englischen Sprache gegebene Möglichkeit der Bildung zusammengesetzter Wörter sowie im Hinblick darauf, dass der Verkehrs daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen Wortkombinationen konfrontiert zu werden, so dass auch bisher unbekannte, aber ohne Weiteres verständliche Sachaussagen als solche erkannt und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden würden.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der Schutz suchenden Marke mit ihrer Beschwerde.

Sie führt aus, dass die Schutz suchende Marke eine lexikalisch nicht nachweisbare Phantasiebezeichnung darstelle, die in keinerlei beschreibendem Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen stehe. Nicht nur sei die Begriffskombination „ES-Coat“ in der deutschen wie auch in der englischen Sprache unbekannt, zudem sei den angesprochenen Verkehrskreisen die Bedeutung „extra strong“ bzw. „extra stark“ für den Markenbestandteil „ES“ nicht geläufig. Weder das Gesamtzeichen „ES-Coat“ noch der Bestandteil „ES“ fänden im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten oder auf diese bezogenen Dienstleistungen aktuell Verwendung oder hätten zu einem früheren Zeitpunkt Verwendung gefunden, zudem lägen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass zukünftig mit einer Bezeichnung von Dienstleistungen der verfahrensgegenständlichen Art mit dem Begriff „ES-Coat“ bzw. dem Bestandteil „ES“ zu rechnen sei, da eine Verwendung von „ES“ lediglich im Zusammenhang mit gänzlich anderen Produkten wie beispielsweise Polioarbonaten oder Schwerlast- und Spezialfahrzeugen habe recherchiert werden können.

Die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG seien aus diesen Gründen nicht anzunehmen.

Die Inhaberin der Schutz suchenden Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 Internationale Markenregistrierung des DPMA vom 29. September 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Inhaberin der Schutz suchenden Marke und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 64 Abs. 6 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Da der Schutz suchenden Marke IR 1 159 848 keine Schutzhindernisse gem. §§ 8 Abs. 2, 37 Abs. 1, 113 Abs. 1, 119, 124 MarkenG entgegenstehen, war der angegriffene Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 Internationale Markenregistrierung des DPMA aufzuheben.

1. Der Schutzgewährung zugunsten der beschwerdegegenständlichen IR-Marke steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen.
  - a) Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist erfüllt, wenn das Schutz suchende Zeichen ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die

Art. 3 Abs. 1 Buchst. c EU-Markenrichtlinie in nationales Recht umsetzende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können (EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 25 – Chiemsee). Diese Vorschrift gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 565, Tz. 28 – smartbook; BGH, GRUR 2012, 276 Tz. 8 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.). Für die Beurteilung der Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen.

- b) Vorliegend wenden sich die beanspruchten Dienstleistungen in erster Linie an den Fachverkehr, insbesondere an gewerbliche Kunden aus dem Bereich der Pharmazie, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herstellung pharmazeutischer Präparate in Anspruch nehmen.
- c) Ausgehend von den dargelegten Grundsätzen steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Schutzgewährung zugunsten des Schutz suchenden Zeichens nicht entgegen.

Die Wortkombination „ES-Coat“ besteht nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben. Zwar kann dem Bestandteil „Coat“ mit der von der Markenstelle ermittelten Bedeutung „Beschichtung, Ummantelung, Überzug; beschichten, ummanteln“ in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt dahingehend entnommen werden, dass diese Dienstleistungen die Beschichtung pharmazeutischer Präparate, insbesondere von Tabletten, zum Gegenstand haben oder hiermit in Zusammenhang stehen können.

Demgegenüber handelt es sich bei dem weiteren Bestandteil „ES“ und damit bei dem Gesamtzeichen „ES-Coat“ nicht um ausschließlich beschreibende Angaben. Weder ist die Verwendung der Abkürzung „ES“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bzw. auf dem Gebiet der Pharmazie bereits nachweisbar, noch sind nach der Beleglage hinreichend belastbare Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass eine beschreibende Verwendung des Zeichens „ES“ in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung „extra strong“ vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist. Die Recherche des Senats hat dahingehende Anhaltspunkte nicht ergeben. Auch die von der Markenstelle in das Verfahren eingeführten Belege tragen eine solche Annahme nicht. Die Verwendung der Buchstaben „ES“ als Abkürzung in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne von „extra strong“ bzw. „extra stark“ ist im gängigen Abkürzungsverzeichnis des DUDEN-Verlags nicht nachweisbar. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt allein die Eintragung eines aus einer Buchstabenfolge bestehenden Zeichens in ein Abkürzungsverzeichnis keine hinreichende Grundlage für die Feststellung dar, dass eine Abkürzung dem gängigen Sprachgebrauch entspricht und deshalb vom angesprochenen Verkehr als beschreibend aufgefasst wird (vgl. BGH GRUR 2015, 1127 – ISET/ISET solar). Vorliegend ist daher bei der Ermittlung des Verständnisses der angesprochenen Verkehrskreise zu beachten, dass nicht einmal eine solche Eintragung der Buchstabenfolge „ES“ mit der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung in ein gängiges Abkürzungswörterbuch festgestellt werden kann. Demgegenüber ist die Verwendung der Buchstaben „ES“ als Abkürzung mit anderem Bedeutungsgehalt in vielerlei Hinsicht nachweisbar, beispielsweise als Länderkennung für Spanien, als Symbol für das chemische Element Einsteinium oder in der Musik als Bezeichnung des um einen halben Ton erniedrigten Tons „e“. Ein Bedürfnis für die Verwendung derselben Buchstaben als Abkürzung in der Bedeutung von „extra strong“ ist

nicht ersichtlich. Die vielfache Verwendung dieser Abkürzung in anderem Zusammenhang und in anderer Bedeutung – ohne dass eine Verwendung im Sinne von „extra strong“ im konkreten Dienstleistungszusammenhang in belastbarer Weise sicher feststellbar ist – könnte vielmehr dazu beitragen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere auch der Fachverkehr, die Buchstabenfolge „ES“ in dem Schutz suchenden Zeichen auch in dem Gesamtzeichen „ES-Coat“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen gerade nicht im Sinne von „extra strong“ verstehen. Bereits dieser Aspekt steht der Annahme eines Freihaltebedürfnisses entgegen. Darüber hinaus liegen andere Ausdrucksmöglichkeiten für eine „extra starke Beschichtung“, bzw. für eine Beschichtung, die „extra strong“ ist, deutlich näher. So wird die durch die Art der Beschichtung bewirkte verzögerte Freisetzung von Wirkstoffen eines Medikaments im pharmazeutischen Bereich oftmals mit der Bezeichnung „retard“ benannt. Das Adjektiv „strong“ bzw. „stark“ in Bezug auf die Beschichtung erscheint in diesem Zusammenhang eher ungewöhnlich. Zudem wird das Wort „extra“ im Englischen oftmals durch den Buchstaben „X“, nicht jedoch durch den Buchstaben „E“ abgekürzt.

Vor diesem Hintergrund kann ein Freihaltebedürfnis in Bezug auf das Schutz suchende Gesamtzeichen „ES-Coat“ nicht angenommen werden.

2. Ebenso wenig steht dem Schutzersuchen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.
  - a) § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist dabei die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem



bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 – FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 – DeutschlandCard). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 229, Tz. 27 – BioID; EuGH GRUR 2008, 608, Tz. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 565, Tz. 12 – smartbook; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 – DeutschlandCard).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2012, 1143, Tz. 9 - Starsat; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 10 – DeutschlandCard; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 417 – Berlin-Card).

- b) Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist die Unterscheidungskraft des Schutz suchenden Zeichens auf dem Gebiet der vorliegend beanspruchten Dienstleistungen zu bejahen.

Wie im Rahmen der Prüfung des Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits ausgeführt (s. o. Ziff. 1.), kommt dem Schutz suchenden Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen gerade kein beschreibender Begriffsinhalt zu, den die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen. Ebenso wenig stellt die Bezeichnung „ES-Coat“ einen engen beschreibenden Bezug zu diesen Dienstleistungen der Klasse 40 dar. Vielmehr werden die angesprochenen Verkehrskreise, die einen Bedeutungsgehalt des Zeichenbestandteils „ES“ und damit auch des Gesamtzeichens „ES-Coat“ nicht ohne Weiteres erfassen, von einem Phantasiebegriff ausgehend und in diesem einen Herkunftshinweis auf einen konkreten Anbieter der beanspruchten Dienstleistungen erkennen.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Inhaberin der Schutz suchenden Marke die Durchführung einer solchen für den Fall ihres Obsiegens nicht beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
4. Eine Erstattung der Beschwerdegebühr ist nicht veranlasst, § 71 Abs. 3 MarkenG. Die Entscheidung der Markenstelle war weder verfahrensfehlerhaft noch – insbesondere vor dem Hintergrund der von der Markenstelle ermittelten Belege – inhaltlich unvertretbar (vgl. Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 11. Aufl. 2015, § 71 Rn. 44, 46).

### 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb