



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 502/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 049 210.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. November 2014 aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen „Ausbildung in Ernährungskunde; Unterricht in Ernährungslehre“ der Klasse 41 und „Verpflegung von Gästen“ der Klasse 42 zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

NutriSana

ist am 5. Juni 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden und beansprucht nach der Rücknahme der Anmeldung für die zunächst ebenso angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 44 am 26. September 2014 noch Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs; DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetä-

tigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte;

Klasse 16:

Papier, Pappe [Karton] und Waren daraus, nämlich Flyer, Poster, Plakate, Transparente, Werbeschilder, Visitenkarten, Briefumschläge, Briefpapier, Notizblöcke und -bücher, Etiketten, Hefte, Folder, Broschüren, Zeitschriften, Magazine, Gebrauchsanweisungen, Merkblätter, Verpackungsmaterial, Booklets; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien, Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel [ausgenommen Möbel]; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten; Ausbildung in Ernährungskunde; Unterricht in Ernährungslehre;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software;

Klasse 43:

Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Mit Beschluss vom 13. November 2014 hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die unter der Nummer 30 2014 049 210.5 geführte Anmeldung teilweise, nämlich in Bezug auf die Dienstleistungen „Ausbildung in Ernährungskunde; Unterricht in Ernährungslehre“ der Klasse 41 sowie „Verpflegung von Gästen“ der

Klasse 42 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die angemeldete Bezeichnung sei aus den lateinischen Begriffen „Nutri“ und „Sana“ gebildet, die in der Zusammenfügung die Bedeutung von „Ernähre dich gesund“ hätten. Wörtern der so genannten toten Sprachen wie Latein komme auch in der heutigen Zeit noch die Eignung zur unmittelbaren Beschreibung von Waren oder Dienstleistungen zu, wenn es sich dabei um die im maßgebenden Waren- oder Dienstleistungsbereich aktuelle Fachsprache handle, wovon für den Bereich der Ernährung nach dem Ergebnis einer durchgeführten Internetrecherche auszugehen sei. Die zurückgewiesenen Dienstleistungen „Ausbildung in Ernährungskunde; Unterricht in Ernährungslehre“ der Klasse 41 sowie die „Verpflegung von Gästen“ der Klasse 42 könnten in Bezug auf eine gesunde Ernährung erfolgen, insoweit sei der Hinweis auf „Ernähre dich gesund“ ein inhaltlich-thematischer Sachhinweis, insbesondere vor dem Hintergrund, dass gerade heute vermehrt Wert auf eine gesunde Ernährung gelegt werde. Die angemeldete Zusammenfügung zweier sich sinnvoll ergänzender Begriffe sei sprachüblich gebildet und werde problemlos von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als ein im Vordergrund stehender Sachhinweis angesehen.

Gegen die teilweise Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auffassung nach steht der Eintragung des Wortzeichens „NutriSana“ auch für die Dienstleistungen der Klasse 43 – Verpflegung von Gästen – nicht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die Markenstelle habe rechtsfehlerhaft die angemeldete Bezeichnung „NutriSana“ als Sachhinweis gewertet. Wörter toter Sprachen wie Latein oder Altgriechisch seien in der Regel unterscheidungskräftig und nicht beschreibend. Eine Ausnahme von diesem markenrechtlichen Grundsatz gelte nur, soweit die (tote) Sprache in dem maßgeblichen Waren- oder Dienstleistungsbereich die Fachsprache sei. Dies sei insbesondere im Bereich der Medizin, Chemie oder Botanik, nicht aber für die Dienstleistungen der „Verpflegung von Gästen“, also im Bereich der Gastronomie,

der Fall. Die Anmelderin verweist auf die Ausführungen des Bundespatentgerichts zur Schutzfähigkeit der Wortmarke „Salva“ (Beschluss vom 29. Juni 2011, 26 W (pat) 520/10) für identische Dienstleistungen der Klasse 43, wonach das angemeldete lateinische Wort weder als Ganzes noch in seinem Wortstamm in den allgemeinen Sprachschatz übergegangen sei oder auf einem Gebiet eingesetzt werde, in dem Latein Fachsprache sei. Diese Erwägungen seien auf die beschwerdegegenständliche Anmeldung übertragbar. Im Übrigen verweist die Anmelderin auf zahlreiche aus ihrer Sicht vergleichbare eingetragene Marken mit dem Wortbestandteil „Sana“.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. November 2014 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

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

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens NurtiSana als Marke stehen in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Soweit die Anmelderin in der Begründung der Beschwerde ausdrücklich nur auf die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 43 eingeht, ist darin nach der Auslegung ihres Beschwerdeschriftsatzes vom 18. Dezember 2014 nach dem wirklichen Willen des Erklärenden (gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG, 253 ZPO, 133 BGB) keine Beschränkung der Beschwerde hierauf zu sehen, da sie in dem mit der Beschwerde erhobenen Antrag, die unbeschränkte Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle begehrt bzw. die Aufhebung des Beschlusses begehrt, soweit sie dadurch beschwert ist (vgl. Thomas/Putzo, ZPO Zivilprozessordnung, 37. Auflage 2016, Einl III Rn. 16).

1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411

Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41-57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O.– FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend weder festgestellt werden, dass das Anmeldezeichen in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 41 und 43 einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein hinreichend enger beschreibender Bezug zu den Dienstleistungen hergestellt werden kann.

Das angemeldete Zeichen ist durch die Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar aus den Bestandteilen „Nutri“ und „Sana“ zusammengesetzt. Bei diesen aus der lateinischen Sprache stammenden Wortbestandteilen handelt es sich zwar durchaus um auch den allgemeinen inländischen Verkehrskreisen als Wortbildungselemente vertraute Bezeichnungen bzw. Übersetzungen für „Ernährung“

und „gesund“. So handelt es sich nach dem Ergebnis einer Recherche beispielsweise in verschiedenen Lexika (Biesalski, Bischoff, Puchstein, Ernährungsmedizin, 4. Aufl., Seite 308; Der Brockhaus Ernährung, Gesund essen, bewusst leben, 3. Auflage 2008, Seite 493) bei dem Zeichenbestandteil „Nutri“ um ein Wortbildungselement abgeleitet von dem englischen Wort „nutrition“ für Ernährung bzw. aus dem Lateinischen entstammend von dem Verb „nutrire“, ernähren („nutri“ als Imperativform „ernähre!“), das in zahlreichen Wortkombinationen im Zusammenhang mit „Ernährung“ oder mit besonders (er)nährenden bzw. besondere Nährstoffe enthaltenden Produkten verwendet wird (vgl. Nutrigenomik: Gen-, Ernährungsforschung und Pflanzenbiotechnologie, Nutripointdiät: Gewichtsreduktionsdiät; Nahrungsergänzungsmittel: Nutri-Plus, NutriBase für eine Lebensmitteldatenbank; Nutri-Cal für Vitaminpaste für Mäuse; Nutri Color Creme für nährendes reichhaltiges Haarpflegeprodukt - Ergebnis einer Internetrecherche). „Nutri“ ist aber weder als eigenständiges Kurzwort noch als Abkürzung von „Nutrition“ nachweisbar. Eine eindeutige und konkret fassbare Übersetzung des Wortbestandteils „Nutri“ als solches (ohne ein weiteres eindeutig sinnstiftendes Worтеlement) fehlt. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise, wenn sie „nutri“ als Abkürzung erkennen, diese assoziativ zu „nutrition“ ergänzen (vgl. BGH GRUR 2013, 731 Rn. 22 - Kaleido).

Bei „Sana“ handelt es sich um eine Bezeichnung, die auf das lateinische Adjektiv „sanus“ bzw. das Verb „sanare“ im Sinn von „gesund“ (Adjektiv, „sana“ weibliche Form) bzw. „heilen, bessern“ (Verb im Imperativ 2. Person Singular „heile!“) zurückgeht und die sich in verschiedenen Wortverbindungen im Zusammenhang mit dem Thema „Gesundheit“ findet (z. B. Sanatorium).

Für die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke ist entscheidend, ob der Gesamtwortkombination „NurtiSana“ eine beschreibende Sachaussage zukommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 16 – Link economy). Soweit die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise auf die angemeldete Wortkombination NutriSana treffen, mögen sie dieser zwar einen Zusammenhang mit und auch einen beschreibenden Anklang zu den Themenbereichen „Ernäh-

„nung“ und „gesund“ oder dem Thema „Gesundheit“ entnehmen. Bei einer Lesart, bei der die Wortteile aufeinander bezogen werden, ergibt sich aber kein hinreichend eindeutiger konkreter Sinngehalt. Denn die Zusammenstellung der Wortelemente eröffnet insbesondere vor dem Hintergrund des wenig fassbaren und eindeutigen Verständnisses des vorangestellten Wortbildungselements „nutri“ einen gewissen Interpretationsspielraum. Die begriffliche Unschärfe von „nutri“ erfährt auch durch die Anfügung von „sana“ keine auf der Hand liegende und ohne weiteres erkennbare sinnstiftende Ergänzung. Von einem Verständnis der lateinisch korrekten Übersetzung im Sinn von „ernähre! heile!“ kann nicht ohne weiteres ausgegangen werden. Eine Bedeutung der Gesamtbezeichnung im Sinn von „gesunde Ernährung“ oder gar von „ernähre dich gesund“ kann letztlich nur mit Hilfe einer analytischen Herangehensweise hergeleitet und erst in mehreren gedanklichen Schritten erfasst werden. Damit kommt der Gesamtheit aber, trotz der möglicherweise erkennbaren in Bezug auf die konkreten Dienstleistungen beschreibenden Anklänge der einzelnen Wortelemente, insgesamt noch keine sich aufdrängende, ohne weiteres ersichtliche beschreibende Bedeutung ohne kennzeichnenden Charakter für die beanspruchten Dienstleistungen zu. Eröffnet die angemeldete Wortkombination in ihrer Gesamtheit einen gewissen Interpretationsspielraum in der Form, dass die von der Markenstelle dargelegte Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung erst in mehreren gedanklichen Schritten nachvollzogen werden kann und zudem nicht hinreichend eindeutig ist, wird sich bei unbefangener Wahrnehmung kein entsprechendes die Dienstleistungen beschreibendes Verständnis aufdrängen, so dass die Vorstellungen, was mit der Bezeichnung gemeint sein könnte, eher diffus sein werden.

Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass der Verkehr die Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung im Sinn einer „gesunden Ernährung“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres erkennen kann, führt dies nicht zur Schutzunfähigkeit unter dem Gesichtspunkt fehlender Unterscheidungskraft. Die angemeldete Bezeichnung weist in Bezug auf die Wortbildung eine ungewöhnliche Struktur auf, so dass die Kombination "NutriSana" in der Summe ih-

rer Bestandteile im Sinne einer sprechenden Marke kennzeichnend wirken kann. Es besteht ein merklicher Unterschied zwischen der angemeldeten Gesamtbezeichnung und der Bedeutung der Einzelbestandteile. Maßgeblich ist letztlich bei solchen Wortkombinationen, ob die Kombination der Bestandteile – so wie vorliegend – über die bloße Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht - dann unterscheidungskräftig - oder sich in deren Summenwirkung erschöpft – dann nicht unterscheidungskräftig (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 182 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die hier zu beurteilende Kombination der Einzelbestandteile ist nach Auffassung des Senats sprachlich ungewöhnlich und geeignet, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden zu werden.

Nach Auffassung des Senats kommt der angemeldeten Bezeichnung aber schon keine sich aufdrängende ohne weiteres ersichtliche sinnvolle beschreibende Bedeutung für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen zu, so dass letztlich nicht jede Unterscheidungskraft verneint werden kann.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortfolge „NutriSana“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu