



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 540/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2018 030 719.8**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juni 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Mai 2019 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

#### **Tiefschlaf.Optimiert.**

ist am 28. Dezember 2018 unter der Nummer 30 2018 030 719.8 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren der Klassen 20 und 24 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 21. Mai 2019 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren der

Klasse 20: Betten; Betten [Möbel]; Betten aus Holz; Betten für Kinder; Betten mit Innenfedermatratzen; Bettzeug [ausgenommen Bettwäsche]; Matratzen; Bettfederrahmen; Bettfederungen; Betten, Bettzeug, Matratzen, Kissen und Polster; Bettgestelle; Bettgestelle aus Holz; Bettgitter; Bettmatratzen; Fußenden von

Betten; Gefüllte Kissen; Gestänge für Betten; Kissen; Kissen für Matratzen; Kopfen für Betten; Kopfteile für Betten; Lattenroste; Lattenroste für Betten; Lattenroste für Matratzen; Lattenroste für das Bett; Matratzenauflagen; Verstellbare Betten;

Klasse 24: Betauflagen [Decken]; Bettbezüge; Bettbezüge aus textilem Material; Textile Bettbezüge; Bettdecken; Bettdecken [Bettwäsche]; Bettdecken aus Baumwolle; Bettdecken aus Kunstfasern; Bettdecken aus Seide; Bettdecken aus Wolle; Bettlaken; Bettwäsche; Bettwäsche und Decken; Bettwäsche für Kinder; Bettzeug [Bettwäsche]; Bezüge für Kissen; Decken für Betten; Decken zum Abdecken von Betten; Frottiertücher [Badetücher]; Frottiertücher; Große Badetücher; Handtücher; Hüllen für Bettzeug [Bettwäsche]; Kissenbezüge; Konturierte Matratzenüberzüge; Matratzen- und Kopfkissenbezüge; Matratzenüberzüge; Schutzüberzüge für Matratzen und Möbel; Steppdeckenbezüge; Steppdecken [Decken]; Steppdecken, Tagesdecken für Betten; Überzüge für Betten.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen sei aus den beiden allgemein verständlichen Begriffen „Tiefschlaf“ und „Optimiert“, jeweils gefolgt von einem Punkt sprachüblich zusammengesetzt, weil die Nachstellung von Adjektiven häufig in der Werbung anzutreffen sei, wenn eine bestimmte Produkteigenschaft besonders herausgestellt werden solle (vgl. BPatG 30 W (pat) 11/06 – Apotheke pur; 29 W (pat) 505/12 – Energie Innovativ; 26 W (pat) 512/16 – juicefresh). Die Punktabtrennung führe nicht von der klar erkennbaren Bedeutung „optimierter Tiefschlaf“ oder „für den Tiefschlaf optimiert“ weg. Bei mündlicher Übermittlung werde das Anmeldezeichen als „tiefschlafoptimiert“ wiedergegeben. Dieses sehr konkrete Eigenschaftswort gebe in werblicher Weise Auskunft über Art und versprochene Wirkung der zurückgewiesenen Waren, die üblicherweise unmittelbar dem Schlafen dienen und damit auch unmittelbaren Einfluss auf die Schlafqualität

hätten. Dies gelte im Hinblick auf Material, Schadstofffreiheit, Oberflächen und andere physikalische oder chemische Eigenschaften der textilen Produkte. Aber auch die eher dem möbeltechnischen Bereich zuzuordnenden Einzelwaren beeinflussten den Schlafkomfort durch die Art des Materials oder mechanische Merkmale wie Stabilität, ergonomische Gestaltung, Einstellmöglichkeiten oder Geräuschentwicklung. Das Publikum werde in der Angabe also nur das Versprechen sehen, dass die Produkte so gestaltet seien, dass der Nutzer damit problemlos den Tiefschlaf erreichen und solange wie nötig darin verweilen könne. Da der Tiefschlaf für die körperliche und geistige Erholung die wichtigste Schlafphase sei, betreffe die angemeldete Bezeichnung eine wesentliche kaufentscheidende Eigenschaft der versagten Waren. Allerdings stünden der Eintragung der angemeldeten Wortfolge für die Produkte „*Badetücher; Handtücher aus Frottee; Handtücher aus textilem Gewebe; Handtücher für Kinder; Textile Handtücher*“ der Klasse 24 keine Eintragungshindernisse entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Auf den gerichtlichen Hinweis mit Schreiben vom 5. Mai 2021 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 5, Bl. 22 – 80R GA) hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 14. Juni 2021 ihr Warenverzeichnis wie folgt eingeschränkt:

Klasse 24: Badetücher; Handtücher aus Frottee; Handtücher aus textilem Gewebe; Handtücher für Kinder; Textile Handtücher; Frottiertücher [Badetücher]; Frottiertücher; große Badetücher; Handtücher.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 21. Mai 2019 aufzuheben;
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Sie ist der Ansicht, die Erstattung der Beschwerdegebühr sei wegen fehlerhafter Sachbehandlung durch das DPMA aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt, weil nicht nachvollziehbar sei, weshalb die Markenstelle bei den beanspruchten Waren „*Badetücher; Handtücher aus Frottee; Handtücher aus textilem Gewebe; Handtücher für Kinder; Textile Handtücher*“ der Klasse 24 keine Eintragungshindernisse angenommen habe, die Anmeldung aber für „*Frottiertücher [Badetücher]; Frottiertücher; große Badetücher; Handtücher*“ der Klasse 24 zurückgewiesen habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Warenverzeichnisses auch begründet.

1. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „**Tiefschlaf.Optimiert.**“ als Marke stehen für die noch beschwerdegegenständlichen Waren „*Frottiertücher [Badetücher]; Frottiertücher; große Badetücher; Handtücher*“ der Klasse 24 keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a) 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 in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke;

GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? I; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas? I; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – #darferdas? I; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute

Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmerkmal für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas? I; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das angemeldete Wortzeichen „**Tiefschlaf.Optimiert.**“, weil es für die noch beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 24 aus Sicht der angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt, dem 28. Dezember 2018, weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufgewiesen, noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen hergestellt hat.

aa) Die noch in Rede stehenden Hand- und Badetücher sowie sonstigen Frottiertücher der Klasse 24 richten sich sowohl an den Textil- und

Haushaltswarenfachhandel als auch an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Elementen „Tiefschlaf“ und „Optimiert“, jeweils gefolgt von einem Punkt zusammen, wobei nach dem ersten Punkt ein Leerzeichen fehlt.

aaa) Das Substantiv „Tiefschlaf“ ist ein geläufiges Wort der deutschen Sprache mit der Bedeutung „besonders tiefer Schlaf; Stadium des tiefsten Schlafes“ (Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl. 1999, S. 3905, Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis). Es bezeichnet eine besonders wichtige Schlafphase, in der der Mensch intensiv ruht und maximale Erholung findet. Die Tiefschlaf-Phase dient dem Wachstum, der Heilung, der Förderung des Immunsystems und der Verarbeitung von Informationen. Wegen dieser essenziellen Bedeutung ist der Tiefschlaf Gegenstand von Überlegungen und Bemühungen zu seiner Verbesserung bzw. Optimierung (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Bei dem zweiten Bestandteil „Optimiert“ handelt es sich um die Konjugation des Verbs „optimieren“ in der 3. Person Singular oder der 2. Person Plural oder dessen Partizip Perfekt („Das Produkt ist/wurde optimiert“). „Optimieren“ bedeutet „das Beste herausholen, so gut wie möglich gestalten“ (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. 2002, S. 943) bzw. „(sich) optimal gestalten, vervollkommen, vollenden, perfektionieren“ (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, a. a. O., S. 2809; <https://www.duden.de/rechtschreibung/optimieren>).

cc) In seiner Gesamtheit kommt dem Anmeldezeichen die Bedeutung „das Stadium des tiefsten Schlafs bestmöglich gestaltet“, „besonders tiefer Schlaf vervollkommnet“ bzw. „Tiefschlaf perfektioniert“ zu.



dd) Die breiten inländischen Verkehrskreise haben die angemeldete Wortfolge daher schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 28. Dezember 2018, als werblich anpreisende Sachaussage dahingehend verstanden, dass sich damit gekennzeichnete Schlafmöbel nebst Zubehör und Bettwäsche dazu eignen, den Tiefschlaf zu vervollkommen. Denn diese sind auch schon vor dem Anmeldezeitpunkt umfangreich mit dem Hinweis auf Förderung, Verbesserung und Optimierung des Schlafs, insbesondere auch des Tiefschlafs beworben worden (vgl. Anlagenkonvolute 3 bis 5 zum gerichtlichen Hinweis). Dabei haben sich die Punktsetzung und das fehlende Leerzeichen nicht ausgewirkt, weil der Verkehr an die grammatikalisch fehlerhafte Verwendung von Satzzeichen in der Werbung gewöhnt ist und dieser keine herkunftshinweisende Funktion beimisst (BPatG 27 W (pat) 43/13 – Dein Ziel. Unser Weg.; 24 W (pat) 519/11 – DEUTSCHES wetter.FERNSEHEN).

ee) Für die noch beschwerdegegenständlichen „*Frottiertücher [Badetücher]; Frottiertücher; große Badetücher; Handtücher*“ der Klasse 24 hat das beanspruchte Wortzeichen aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise jedoch auch zum Anmeldezeitpunkt weder eine Sachaussage getroffen noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen hergestellt.

aaa) Hand- und Badetücher sowie andere Frottiertücher werden nicht zum Schlafen, sondern zum Trocknen des Körpers und/oder der Haare bzw. feuchter Oberflächen benötigt. Sie können zwar theoretisch auch als Decke oder Unterlage beim Schlafen dienen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch, sondern um unbeabsichtigte oder zufällige Verwendungen, wie z. B. beim Einschlafen am Strand, oder um Behelfsmaßnahmen in außergewöhnlichen Situationen, wie z. B. bei Krankheiten mit erheblicher Schweißbildung, oder wenn beim Campen Bettzeug fehlt. Doch selbst in solchen Situationen erscheint die angemeldete Bezeichnung „Tiefschlaf.Optimiert.“ für Bade-, Hand- und sonstige Frottiertücher überraschend und unsinnig. Deshalb eignet sich das Anmeldezeichen nicht zu deren unmittelbarer Beschreibung.

Allenfalls nach intensiven Überlegungen, in welcher Hinsicht das so gekennzeichnete Tuch bei der Optimierung des Tiefschlafs förderlich sein mag, könnte der Verkehr einen einigermaßen sinnvollen Zusammenhang herstellen. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rdnr. 24 – smartbook; GRUR 2012, 270 Rdnr. 12 – Link economy). Für die noch beschwerdegegenständlichen Waren kann der beanspruchten Wortfolge daher nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

2. Wegen der fehlenden Eignung des Anmeldezeichens zur unmittelbaren Beschreibung der noch beschwerdegegenständlichen Waren kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

3. Der Antrag auf Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat keinen Erfolg.

a) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Der Erfolg der Beschwerde als solcher ist kein Rückzahlungsgrund. Es müssen besondere Umstände hinzukommen, die dazu führen, dass der Beschwerdeführer durch ein verfahrenfehlerhaftes und unzweckmäßiges Verhalten oder durch eine völlig unvertretbare Rechtsanwendung des DPMA zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerechter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können (BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung; 26 W (pat) 534/17 – YogiMerino/yogiMerino).

b) Zwar hat die Markenstelle erkennbar inkonsistent entschieden, als sie einerseits die beschwerdegegenständlichen Waren „*Frottiertücher [Badetücher]; Frottiertücher; große Badetücher; Handtücher*“ zurückgewiesen hat, während die vergleichbaren Produkte „*Badetücher; Handtücher aus Frottee; Handtücher aus textilem Gewebe; Handtücher für Kinder; Textile Handtücher*“ nicht von ihrer Zurückweisungsentscheidung betroffen waren. Insofern liegt durchaus eine fehlerhafte Sachbehandlung vor.

c) Eine Gebührenrückzahlung ist aber nur dann veranlasst, wenn zwischen dem Fehlverhalten und der Beschwerdeeinlegung ein kausaler Zusammenhang der Art besteht, dass ohne den Verfahrensfehler die Einlegung der Beschwerde unnötig gewesen wäre (BPatG 25 W (pat) 566/17 – CE+; 32 W (pat) 45/06 – Chicco; 30 W (pat) 88/06 – SUPER CUT). Daran fehlt es hier.

d) Denn die Teilzurückweisung der Markenstelle erfasste vor allem die ursprünglich in den Klassen 20 und 24 beanspruchten Betten, Teile davon, Matratzen, Kissen, Decken, Bettzeug und Bettwäsche. Auch hinsichtlich dieser großen Anzahl zurückgewiesener Waren hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt. Erst auf den gerichtlichen Hinweis vom 5. Mai 2021, in dem eine Stattgabe der Beschwerde nur für die Waren „*Frottiertücher [Badetücher]; Frottiertücher; große Badetücher; Handtücher*“ in Aussicht gestellt worden ist, hat die Anmelderin eine entsprechende Beschränkung ihres Warenverzeichnisses vorgenommen. Damit hat sie gezeigt, dass sie auch ohne die inkonsistente Entscheidung der Markenstelle zu Bade- und Handtüchern Beschwerde eingelegt hätte. Mangels Kausalität der teilweise fehlerhaften Entscheidung des DPMA für die Beschwerdeeinlegung kann eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angeordnet werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz

Fi