



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 550/21

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

14.07.2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 449 365

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur., sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen



ist am 17. Mai 2018 in das internationale Register als IR-Marke unter der Nummer 1 449 365 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Classe 5:

Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits chimiques pour dentistes et techniciens-dentistes, en particulier
poudres et produits abrasifs pour enlever le tartre et pour la prophylaxie
des dents;

Classe 10:

Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier appareils et instruments électromédicaux; articles orthopédiques; pièces des articles précités;

Classe 44:

Services dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services de thérapie; conseils dans le domaine de la médecine humaine et animale, des soins médicaux ainsi que des soins de santé et de beauté.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, Internationale Markenregistrierung, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, vom 28. April 2021 wurde unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 2. September 2019 der IR-Marke 1 449 365 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG a. F. i. V. m. Art 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise die IR-Marke im Sinne von „ich fühle mich wohl“ bzw. „ich fühle mich gut“ verstehen würden. Beide Interpretationsmöglichkeiten seien bedeutungsgleich. Es werde damit zum Ausdruck gebracht, dass die mit der IR-Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Herbeiführung oder der Aufrechterhaltung eines geborgenen, zufriedenen, sicheren und gesunden Gefühls dienen. Der Slogan „I FEEL GOOD“ weise zu ihnen zwar keinen unmittelbar beschreibenden Bezug auf. Allerdings werde er als Anpreisung bzw. Versprechen verstanden, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, die sich alle inhaltlich mit der Gesundheit, der Schönheit und den jeweils damit verbundenen Behandlungen befassen könnten, dazu bestimmt und geeignet seien, sich gut oder wohl zu fühlen. Wie von der IR-Markeninhaberin zutreffend festgestellt, sei für einen Teil der Verkehrskreise ein Besuch beim Zahnarzt, Arzt oder Tierarzt überwiegend mit negativen Gefühlen verbunden. Daher sei es vielen Ärzten ein Anliegen, ihren

Patienten eine angenehme und schmerzfreie Behandlung anzubieten. Wenn die Patienten sich gut fühlen würden, sei auch ihr Behandler zufrieden. Um der IR-Marke eine Werbeaussage entnehmen zu können, bedürfe es keiner sprachlichen Analyse oder eines besonderen gedanklichen Aufwands. Auch die grafische Gestaltung lasse der IR-Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zukommen, da sie lediglich übliche Elemente enthalte. Die von der IR-Markeninhaberin geltend gemachten Voreintragungen begründeten mangels Bindungswirkung ebenfalls nicht die Schutzzfähigkeit der gegenständlichen Marke.

Hiergegen wendet sich die IR-Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie hat das Warenverzeichnis des deutschen Schutzrechtsanteils im Laufe des Beschwerdeverfahrens ausweislich der Eintragung im internationalen Register wie folgt eingeschränkt:

Classe 5:

Produits chimiques pour dentistes et techniciens dentaires, poudres et produits abrasifs à usage professionnel par des dentistes et techniciens dentaires pour l'élimination de tartre et pour la prophylaxie dentaire;

Classe 10:

Instruments et appareils vétérinaires, dentaires, médicaux et chirurgicaux, à savoir lithotriteurs et endoscopes chirurgicaux, instruments et appareils électromédicaux; articles orthopédiques; parties des articles précités; tous en tant qu'appareils et instruments à usage professionnel.

Sie macht geltend, dass die Wortfolge „I FEEL GOOD“ in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren eine Wortneuschöpfung sei. Die angesprochenen Fachkreise, bei denen es sich um Ärzte, Zahnärzte und medizinisches bzw. zahnmedizinisches Personal handele, verfügten über einen erhöhten Aufmerksamkeitsgrad. Die IR-Marke sei mehrdeutig, da sie sowohl mit

„ich fühle mich wohl“ als auch mit „ich fühle mich gut“ übersetzt werden könne. Diese beiden Interpretationsmöglichkeiten vermittelten nicht die gleiche Bedeutung. Zudem sei nicht erkennbar, in welchem Kontext die Anführungszeichen stünden. Eine vordergründige Sachaussage könne der Wortfolge „I FEEL GOOD“ in Verbindung mit den in Rede stehenden Waren der Klassen 5 und 10 nicht entnommen werden. Insoweit sei sie höchst ungewöhnlich und absolut neu, zumal ihre Verwendung in diesen Produktbereichen nicht festgestellt werden könne. Um der IR-Marke überhaupt eine Bedeutung entnehmen zu können, bedürfe es viel Phantasie und einiger gedanklicher Zwischenschritte. Die beanspruchten Waren dienten nicht der Herbeiführung von Wohlbefinden oder Zufriedenheit der behandelnden oder zu behandelnden Personen. Ebenso dürfe die grafische Ausgestaltung nicht außer Acht gelassen werden, die eine die Unterscheidungskraft begründende charakteristische bildhafte Wirkung hervorrufe. Ein Bedürfnis zur Freihaltung der IR-Marke zugunsten von Mitbewerbern sei nicht feststellbar. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass die besagte Wortfolge in englischsprachigen Ländern als Marke geschützt sei. Die Beschwerdeführerin hat ergänzend darauf hingewiesen, dass ihre IR-Marke bereits als Herkunftshinweis diene. Um dies zu belegen, hat sie Fotos von Messeständen als auch Messeauftritten sowie Ausdrücke ihrer Internetseiten und Broschüren vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, Internationale Markenregistrierung, vom 28. April 2021 aufzuheben.

Sie hat ihr Begehren hilfsweise auf folgendes in der mündlichen Verhandlung eingereichtes, im internationalen Register nicht eingetragenes Warenverzeichnis gestützt:

Class 5:

Chemical products for dentists and dental technicians, namely powders and abrasive products for professional use by dentists and dental technicians for removing tartar and for dental prophylaxis;

Class 10:

Dental apparatus and instruments, namely electromedical apparatus and instruments, namely powder jet devices; parts of the aforesaid articles; all being apparatus and instruments for professional use.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss vom 28. April 2021, die Schriftsätze der IR-Markeninhaberin, den Hinweis des Senats vom 17. Januar 2023, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 25. Mai 2023 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Der international registrierten Marke 1 449 365



ist gemäß §§ 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern. Ihrer Schutzerstreckung steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Hierbei handelt es sich um 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 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; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - 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, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 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 GRUR 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 GRUR 2012, 270 Rn. 8 - 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, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen – wie die in Rede stehende – sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen, worauf die IR-Markeninhaberin hingewiesen hat, keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keinen phantasievollen Überschuss aufweisen oder einen selbständig schutzfähigen Bestandteil enthalten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 267 m. w. N.). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans bzw. werblich-sachbezogenen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn sei eine bloße Werbefunktion ausüben, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen. Für die Zuerkennung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft muss vielmehr positiv festgestellt werden können, dass die Wortfolge in der IR-Marke über eine reine Werbewirkung hinaus auch die notwendige Herkunftsfunktion zu erfüllen vermag (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 271 ff.; EuGH GRUR 2004 1027 - Das Prinzip der Bequemlichkeit), wobei nicht notwendig ist, dass die Herkunftsfunktion die Werbefunktion überlagert (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 -

Vorsprung durch Technik). Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweilige Marke nicht nur aus einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder beim Verkehr einen Denkprozess auslöst (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57 - Vorsprung durch Technik; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 279), wobei Kürze, Originalität und Prägnanz der jeweiligen Wortfolge wesentliche Indizien für die Bejahung der Unterscheidungskraft sein können.

1. Die IR-Marke spricht vornehmlich die Abnehmer von zahnärztlichen veterinärmedizinischen, medizinischen, chirurgischen und orthopädischen Produkten, insbesondere im Bereich der professionellen Zahnreinigung, also Zahn- und Tierärzte, Humanmediziner, Zahntechniker, Orthopäden und Physiotherapeuten an.

2. Die schutzsuchende IR-Marke enthält deutlich hervortretend die grafisch ausgestaltete Kombination englischer Begriffe „I FEEL GOOD“. Sie bedeutet im Deutschen „ich fühle mich gut“ bzw. „ich fühle mich wohl“ (vgl. „[https://dict.leo.org/englisch-deutsch/I feel good](https://dict.leo.org/englisch-deutsch/I%20feel%20good)“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 17. Januar 2023). Dieser Sinngehalt wird vom Großteil des inländischen Verkehrs ohne Weiteres erkannt, zumal die einzelnen Wörter dem englischen Grundwortschatz angehören und der Slogan selbst auch in Deutschland Verwendung findet.

a) In Verbindung mit den für den deutschen Schutzrechtsanteil im internationalen Register eingetragenen Waren

„Classe 5:

Produits chimiques pour dentistes et techniciens dentaires, poudres et produits abrasifs à usage professionnel par des dentistes et techniciens dentaires pour l'élimination de tartre et pour la prophylaxie dentaire;

Classe 10:

Instruments et appareils vétérinaires, dentaires, médicaux et chirurgicaux, à savoir lithotriteurs et endoscopes chirurgicaux, instruments et appareils électromédicaux; articles orthopédiques; parties des articles précités; tous en tant qu'appareils et instruments à usage professionnel“

weist die Wortfolge „I FEEL GOOD“ leicht verständlich und werbeüblich darauf hin, dass diese Waren bzw. ihre Anwendung bei einem Menschen das Wohlbefinden stärken.

Die beanspruchten zahnärztlichen chemischen Produkte und zahnärztlichen, medizinischen, chirurgischen sowie orthopädischen Instrumente und Apparate werden eingesetzt, um die Gesundheit von Menschen, vorliegend insbesondere ihrer Zähne, zu gewährleisten oder verbessern. Dies wiederum führt zumindest dann zur Zufriedenheit und zu einem guten Gefühl bei dem jeweiligen Patienten, wenn die Behandlung erfolgreich verlaufen ist. So können danach Schmerzen gemindert oder nicht mehr vorhanden, Fehlstellungen von Körperteilen beseitigt oder bestimmte Bewegungen wieder möglich sein.

Zudem wird die Qualität einer Behandlung vom Menschen auch danach bewertet, wie unangenehm sie ist. Es ist demzufolge naheliegend, dass die besagte Wortfolge auch auf sein Wohlbefinden während dieses Vorgangs anspielt. Sie vermittelt die

Botschaft, es werde durch die eben genannten Produkte, Instrumente und Apparate aufrechterhalten oder gesteigert. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang die professionelle Zahnreinigung zu nennen, die für Patienten gerade mit empfindlichen Zähnen in der Regel eher unangenehm ist. Mit dem Slogan „I FEEL GOOD“ wird zum Ausdruck gebracht, dass die beanspruchten Produkte einer Behandlung dienen, die u. a. durch weniger Geräusche, schonenderen Kontakt mit dem Körper oder minimalinvasive Verfahren weniger Ängste, Schmerzen oder Unruhe hervorrufen.

Auch die veterinärmedizinischen Instrumente und Apparate können so gestaltet sein, dass das zu versorgende Tier nur kurz und/oder schmerzfrei behandelt wird. Dieses Ziel wird in der Regel jeder Tierhalter oder -aufseher anstreben, so dass sich im Falle seiner mit Hilfe der besagten Waren möglichen Verwirklichung bei ihm ein Gefühl der Zufriedenheit einstellen wird, das auch mit den Worten „I FEEL GOOD“ umschrieben werden kann.

Zwar haftet das Gefühl des Wohlbefindens nicht den gegenständlichen zahnärztlichen chemischen Produkten und veterinärmedizinischen, zahnärztlichen, medizinischen, chirurgischen und orthopädischen Instrumenten und Apparaten an. Demzufolge benennt die Wortfolge „I FEEL GOOD“ kein sie charakterisierendes Merkmal, zumal durch das Pronomen „I“ bzw. „ich“ deutlich gemacht wird, dass auf die Sichtweise eines Menschen, also des Behandelnden, des zu Behandelnden oder eines Dritten abgestellt wird. Jedoch weist der Markenbestandteil auf einen beim Menschen durch die Waren hervorgerufenen Zustand hin, der einen engen beschreibenden Bezug zu diesen aufweist. Als Unterscheidungsmittel kommt er damit nicht in Betracht.

b) Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beispiele der Verwendung ihrer IR-Marke bestätigen dies. So sollen ihre Produkte die professionelle Zahnreinigung vereinfachen und dadurch sowohl bei den Patienten wie auch den Behandlern zu einem verbesserten Wohlbefinden führen. Werbefotos zeigen unter der Überschrift „SMILE IN THE AIR“ lächelnde, weiß gekleidete Menschen, die zum Teil die Geräte der Beschwerdeführerin in den Händen halten.

Die als Anlage 9 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 1. März 2023 eingereichte Broschüre „GUIDED BIOFILM THERAPY“ bezeichnet ihre Produkte als „DER GAME CHANGER FÜR BESSERE ORALE PROPHYLAXE“ und erläutert, dass diese die professionelle Zahnreinigung gegenüber den bisherigen Methoden wesentlich ändern würden. Die Anwendung der Produkte sei schneller, substanzschonender sowie schmerzfrei und führe zu zufriedenen Patienten wie auch Behandlern.

Ergänzend heißt es auf Seite 3 der Anlage 10 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 1. März 2023 (Broschüre „SAUBERE ZÄHNE – GESUNDER MENSCH“):

„Professionelle Zahnreinigung mit der Guided Biofilm Therapy macht gute Laune. Eine Sitzung in der Praxis ist wie ein Wellness-Erlebnis.“

Der „hohe Patientenkomfort“ und der „hohe Behandlerkomfort“ werden zudem immer wieder in den eingereichten Unterlagen hervorgehoben. Auch werden mehrfach Patienten zitiert, die die angenehme und schmerzfreie Behandlung loben.

c) Die Argumentation der Beschwerdeführerin, der Wortbestandteil der IR-Marke vermittele keine eindeutige Sachaussage, da er „ich fühle mich gut“ oder „ich fühle mich wohl“ bedeuten könne, begründet ebenfalls nicht deren Schutzfähigkeit. Zum einen werden diese Ausdrücke im Deutschen oft synonym verwendet und weisen

übereinstimmend auf die Wirkungsweise der beschwerdegegenständlichen Waren hin. Zeichen mit zwei beschreibenden Bedeutungen werden mit keiner ihrer Bedeutungen als Herkunftshinweis wahrgenommen (vgl. BGH GRUR 2014, 376 Rn. 17 - grillmeister), so dass auch die (sehr geringe) Mehrdeutigkeit nicht dazu führt, dass der Marke Unterscheidungskraft zukommt.

Zum anderen fehlt Zeichen bereits dann jegliche Unterscheidungskraft, wenn eine ihrer Bedeutungen beschreibender Natur ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 190). Der Verkehr wird nämlich, wenn er eine Sachaussage erkennt, in dem Zeichen nicht gleichzeitig einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen.

Der Markenbestandteil „I FEEL GOOD“ ist demzufolge anders zu bewerten als die geltend gemachte Wortfolge „you smile we care“ (vgl. BPatG 30 W (pat) 30/12), die erheblich interpretationsbedürftiger ist. Dementsprechend wurde sie als nicht beschreibend und – im Gegensatz zur vorliegend in Rede stehenden Wortfolge – auch nicht als in engem sachlichen Bezug zu den angemeldeten Dienstleistungen stehend angesehen. Im Hinblick auf die leichte Verständlichkeit des Slogans „I FEEL GOOD“ bedarf es bei den angesprochenen Verkehrskreisen keiner analysierenden Betrachtungsweise, um den Sachbezug zu den hier beanspruchten Waren feststellen zu können.

d) Zur Auffassung der Beschwerdeführerin, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung einer Markenmeldung und damit auch eines Schutzgesuchs muss folglich streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH

GRUR 2019, 1194 Rn. 28 - #darferdas?; GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 200). Das damit zu fordernde Mindestmaß an Unterscheidungskraft kommt der IR-Marke jedoch angesichts ihres deutlich erkennbaren engen beschreibenden Bezugs nicht zu.

3. Auch die grafische Ausgestaltung der IR-Marke



verhilft ihr nicht zur Schutzfähigkeit. Zwar kann eine Wort-/Bildmarke mit einem schutzunfähigen Wortbestandteil durch ihre besondere bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden „Überschuss“ erhalten. Jedoch sind an diesen umso höhere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter des Wortbestandteils hervortritt. Die grafische Ausgestaltung muss eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2008, 710 Rn. 20 -VISAGE; GRUR 2009, 954 Rn. 16 - Kinder III).

Die üblichen Großbuchstaben gehaltene Wortfolge „I FEEL GOOD“ befindet sich in der beschwerdegegenständlichen Marke zwischen Anführungsstrichen und darüber hinaus in Schrägstellung in einem roten Kreis. Durch diese grafischen Elemente wird die Buchstabenfolge nicht ausreichend verfremdet, zumal sie werbeüblich sind. Anführungszeichen machen lediglich die Zusammengehörigkeit der damit

eingerahmten Wörter deutlich (vgl. BPatG 27 W (pat) 152/10 - „Kochen ist Kultur“; 26 W (pat) 502/13 - FASTFIX) und kennzeichnen den Slogan als Ausruf. Seine Positionierung auf einer kreisrunden roten Fläche dient der Hervorhebung und ist der weißen Farbgebung der Buchstaben geschuldet, die ansonsten nicht zu erkennen wären. Der Verkehr ist zwischenzeitlich an die unterschiedlichsten Farb- und Ausgestaltungen von Zeichen gewöhnt (vgl. BPatG 27 W (pat) 560/13 - act and speak; 27 W (pat) 512/18 - Pizzaiolo; 27 W (pat) 538/14 - stay smart; 29 W (pat) 515/16 - BEST BASICS Dauer-Sortiment; 30 W (pat) 58/03 - Beim Lausitzer Wirt; 24 W (pat) 8/14 - KIDZ ONLY; 30 W (pat) 551/17 - Zeit für S'ICH). Demzufolge sind die schlichten und einfach gehaltenen Bildelemente der IR-Marke nicht geeignet, ihr die zur Begründung der Unterscheidungskraft erforderliche Eigenart zukommen zu lassen.

4. Auch das von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung überreichte eingeschränkte Warenverzeichnis führt nicht zur Schutzgewährung der IR-Marke. Zum einen wird die hilfsweise und damit bedingte Einschränkung eines Warenverzeichnisses aus Gründen der Rechtssicherheit als nicht zulässig erachtet (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 474, § 39 Rn. 7). Zum anderen sind Anträge auf Beschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses einer IR-Marke gemäß Regel 25 Abs. 1 Buchstabe ii der „Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the international Registration of Marks and the Protocol relating to that Agreement“ beim Internationalen Büro, also der WIPO einzureichen. Die Vorlage eines solchen Antrags beim Bundespatentgericht entfaltet demzufolge keine Rechtswirkungen. Die Beschwerdeführerin kann auch nicht verpflichtet werden, den Beschränkungsantrag bei der WIPO einzureichen, was ausweislich des Stands des internationalen Registers zum Zeitpunkt der Entscheidung bisher nicht geschehen ist. Mangels Verbindlichkeit ist es dem Senat damit verwehrt, das hilfsweise eingereichte Warenverzeichnis seiner Entscheidung zugrunde zu legen. Im Übrigen sind die darin weiterhin enthaltenen Waren von dem

im internationalen Register eingetragenen Verzeichnis umfasst, so dass die obigen Ausführungen zur fehlenden Schutzfähigkeit weiterhin Gültigkeit haben.

5. Schließlich veranlassen die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten, aus ihrer Sicht vergleichbaren Voreintragungen der IR-Marke in englischsprachigen Ländern zu keiner anderen Beurteilung. Nach gefestigter Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) besteht weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 75 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessens-, sondern vielmehr eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Für Voreintragungen ausländischer Behörden oder Gerichte gilt dies erst recht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor).

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.