

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 242/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 2 911 205

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 13. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels beschlossen:

1. Der Beschluß der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. September 1999 wird aufgehoben, soweit der Antrag auf Löschung der Marke 2 911 205 zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Marke 2 911 205 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

wurde am 12. Oktober 1992 als Marke für

"Diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke, nämlich zuckerfreie Dragees für Diabetiker geeignet, Zuckerwaren einschließlich Bonbons"

angemeldet und am 21. August 1995 im Markenregister eingetragen. Inhaber ist der Antragsgegner.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke wegen fehlender Schutzfähigkeit beantragt. Der Löschantrag vom 8. Mai 1998 ist dem Inhaber der angegriffenen Marke am 10. Juli 1998 zugestellt worden. Mit am 8. September 1998 beim

Deutschen Patentamt eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag hat der Inhaber der angegriffenen Marke dem Löschungsantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluß vom 21. September 1995 als unbegründet zurückgewiesen. Zwar würden selbst diejenigen Verkehrskreise, die nur über geringe Englischkenntnisse verfügen, die deutschen Bedeutungen der englischen Wörter in Alleinstellung ohne weiteres verstehen. Ein Freihaltungsbedürfnis sei im Hinblick auf die Gesamtwirkung der Marke jedoch nicht gegeben, da kein Mitbewerber ernsthaft darauf angewiesen sei, die Wortkombination gerade in der beanspruchten Form zu verwenden. Die angegriffene Marke besitze die erforderliche Originalität in der ihren Schutzbereich bestimmenden individuellen graphischen Gestaltung (vgl. BGH GRUR 1991, 136 - NEW MAN), weshalb es nicht darauf ankomme, ob die Wortbestandteile in ihrer Kombination für die beanspruchten Waren beschreibend sind. Die einzelnen Buchstaben seien in einer nicht verkehrsüblichen und ein beträchtliches Maß an Originalität aufweisenden Schrift wiedergegeben. Dazu sei die gedachte Mittelachse der mittleren Buchstaben des ersten Wortbestandteils nach links geneigt und in Abhängigkeit des Blickwinkels der Buchstabe "I" in "MINT" entweder als Großbuchstabe in doppelter Konturlinie oder als zwei längliche Kreise innerhalb eines waagerechten Bandes, welches aus dem ersten und dritten Buchstaben gebildet werde oder auch als "O" in einer weiteren Schriftvariante zu erkennen. Bei dem Verfahren "rdc-group" (BPatG GRUR 1992, 397) handele es sich um einen vergleichbaren Fall. Durch ihr konkretes typographisches Erscheinungsbild weise die zu beurteilende Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die keinen Antrag gestellt hat.

Die angegriffene Marke sei nicht unterscheidungskräftig und unterliege zudem einem Freihaltungsbedürfnis. Ein "beträchtliches Maß an Originalität in der Schreib-

weise" sei nicht zu erkennen. Es handele sich dabei nämlich um die in der Werbegrafik durchaus übliche und häufig verwendete Schriftart "Bitstream Cooper". Von der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts werde für die Bejahung der Schutzfähigkeit insoweit verlangt, daß die graphische Gestaltung schutzunfähiger Wörter einen schutzbegründenden Überschuß erzielt (BPatGE 36, 29 "Color Collection"), was hier nicht der Fall sei. Die von der Markenabteilung zitierten Entscheidungen "rdc-group" und "New Man" führten zu keiner anderen Beurteilung, da die dortigen Ausgestaltungen der Marken tatsächlich nicht verkehrsüblich, sondern vielmehr phantasievoll seien. Daß die reine Wortmarke "COOL-MINT" (iSv "kühler Minzgeschmack") nicht schutzfähig ist, sei in den bisherigen Schriftsätzen, auf die verwiesen werde, hinreichend ausgeführt.

Der Antragsgegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Löschantragstellerin ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Dem Löschantrag war stattzugeben, da die angegriffene Marke unabhängig von der Frage eines Freihaltungsbedürfnisses im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG jedenfalls entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG eingetragen worden ist (§ 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG) und das Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft auch noch im Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung besteht, § 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenabteilung, daß die angegriffene Marke nach ihrem Aussagegehalt nicht geeignet ist, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel für die beanspruchten Waren gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl zum Begriff und zur Definition der Unterscheidungskraft Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 8 Rdn 11 mit Hinweis auf BGH GRUR 1995, 408, 409 "PROTECH"). Auch mehrgliedrige Zeichen - selbst wenn es sich dabei um Wortneubildungen handelt - sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn sie sich in Sachaussagen über die mit der betreffenden Bezeichnung versehene Ware erschöpfen (vgl BPatG GRUR 1996, 489 f "Hautactiv") und keinen über diese Angaben hinausgehenden, hinreichend phantasievollen Gesamteindruck vermitteln. Auch nach der neueren ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von einem Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ua dann auszugehen, wenn der Marke ohne eine analysierende Betrachtungsweise ein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (vgl zB BGH WRP 2000, 741, 742 - LOGO; WRP 1999, 1167, 1168 - YES, jeweils mit weiteren Nachweisen).

Dies trifft auf die angegriffene Marke zu. Sie besteht aus den durch Bindestrich aneinandergereihten englischsprachigen Bestandteilen "COOL" und "MINT". Die Markenabteilung hat zunächst zu Recht ausgeführt, daß selbst diejenigen Verkehrskreise, die nur über geringe Englischkenntnisse verfügen, ohne weiteres die Wörter "COOL" im Sinne von "kühl" und "MINT" in der Bedeutung von "Minze, Pfefferminze" auffassen. Von einem solchen Verständnis kann aufgrund der Bekanntheit und Verbreitung der englischen Sprache und häufigen Verwendung englischsprachiger Begriffe und Wortkombinationen insbesondere in der Werbung jedenfalls bei einem erheblichen Teil der für die Beurteilung der Unterscheidungskraft insoweit maßgeblichen inländischen Verkehrskreise ausgegangen werden.

Diese Markenbestandteile sind schon für sich allein geeignet, die Art, Beschaffenheit, Wirkung oder sonstige Merkmale der angegriffenen Waren in der genannten Bedeutung unmittelbar zu beschreiben und sind daher freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2

MarkenG. Der beschreibende Charakter von "COOL" im Sinne von "kühl, frisch" und von "MINT" im Sinne von "Minze, Pfefferminze" ist zwar besonders für die "diätetischen Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke, nämlich zuckerfreie Dragees ..., Zuckerwaren einschließlich Bonbons" ohne weiteres erkennbar. Es liegen aber keine Anhaltspunkte dafür vor, daß nicht auch die "diätetischen Lebensmittel für medizinische Zwecke" einen "kühlen, erfrischenden Minzgeschmack" aufweisen bzw bewirken können.

Dementsprechend sind andere mit dem Bestandteil "Cool" gebildete Wortkombinationen wegen ihres jeweiligen ohne weiteres erkennbaren warenbeschreibenden Hinweises auf "kühl, frisch" vom Bundespatentgericht als nicht schutzfähig angesehen worden (vgl PAVIS PROMA, Knoll, BPatG 32 W (pat) 69/99 - Cool Fresh - für ua Seifen, Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege"; PAVIS PROMA, Knoll, BPatG 32 W (pat) 295/95 - DRY COOL - für ua "Süßwaren"). Das HABM wiederum hat dem aus dem Bestandteil "mint" als Hinweis auf "Minze, Pfefferminze" gebildeten und ua für "Präparate für die Gesundheitspflege, Kaugummi für medizinische Zwecke" als Gemeinschaftsmarke angemeldeten Zeichen "doublemint" die Eintragung versagt, weil dieses für bestimmte Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreibend und damit nicht schutzfähig sei (PAVIS PROMA, Bender, HABM, R0216/98-1).

Der glatt warenbeschreibende Charakter der Wörter "COOL" und "MINT" bleibt auch in deren Kombination in der angegriffenen Marke erhalten, weil sie sich zu einer sinnvollen Sachaussage ergänzen. "COOL-MINT" stellt sich für den angesprochenen Verkehr als ein in sprachüblicher Weise gebildeter Gesamtbegriff aus zwei schon für sich verständlichen und - wie zB Recherchen im Internet zeigen - ua auf dem vorliegenden Warengbiet auch in dieser konkreten Zusammensetzung tatsächlich verwendeten Bezeichnungen dar, die auch in ihrer Kombination nicht das erforderliche Mindestmaß an Eigenart aufweisen. Die Wortfolge "COOL-MINT" erschöpft sich vielmehr in der Sachaussage im Sinne von "kühle, erfrischende, frische Minze/Pfefferminze" über die damit gekennzeichneten Waren

und somit in einer beschreibenden Angabe der Geschmacksrichtung, Wirkung und Inhaltsstoffe. Einer solchen Wortzusammensetzung fehlt aber die Eignung als betriebsindividualisierender Herkunftshinweis, und zwar auch dann, wenn man von einer tatsächlich noch nicht verwendeten Wortzusammenstellung ausgeht.

Dieser Wertung steht auch nicht das vom Antragsgegner im patentamtlichen Verfahren vorgetragene Argument entgegen, Minze habe gar keine kühlende Wirkung, sondern diese beruhe allein auf dem Wärmeverbrauch beim Auflösen des auch in anderen Pastillen etc enthaltenen Zuckers. Denn unabhängig von der - durchaus zweifelhaften - naturwissenschaftlichen Richtigkeit dieser Aussage ändert sich nichts an der subjektiv empfundenen geschmacklichen (eben "kühlen" iSv erfrischenden) Wirkung, die sich beim Verbraucher gerade beim Genuß von Pfefferminzprodukten einstellt und die auch allgemein mit solchen Produkten verbunden wird. Die angesprochenen Verkehrskreise werden "Cool-Mint" daher auch ohne Kenntnis der die genannte Wirkung letztlich hervorrufenden Faktoren in Verbindung mit den im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Produkten ohne weiteres als Beschaffenheits- oder Wirkungsangabe auffassen.

Auch die konkrete graphische Ausgestaltung vermag entgegen der Auffassung der Markenabteilung die erforderliche Unterscheidungskraft nicht herbeizuführen. Die von der Markenabteilung angenommene Möglichkeit, daß in Abhängigkeit des Blickwinkels der Buchstabe "I" in "MINT" entweder als Großbuchstabe in doppelter Konturlinie, als zwei längliche Kreise oder auch als "O" erkannt werden kann wie auch die Wahrscheinlichkeit, daß die Neigung der gedachten Mittelachse der Buchstaben "OO" in "COOL" nach links ohne weiteres wahrgenommen wird, erscheint doch recht vage. Selbst wenn man davon ausgeht, daß sich derartige Effekte bei näherer Betrachtung manchmal einstellen können, bleiben sie doch im Gesamteindruck zu unauffällig und heben sich von dem werbegraphischen Standard nicht ausreichend ab. Zudem zählt die nach Angabe der Antragstellerin verwendete Doppelkonturschrift "Bitstream Cooper" (vgl hierzu auch die dieser sehr ähnlichen Schrifttypen "Cooper Black Outline", abgedruckt in Letraset Gesamtkat-

talog, sowie "Cooper Black licht", abgedruckt in Bauer/Belli, 270 Schriften, Eine Sammlung zeitgemäßer Alphabete, 7. Aufl, 1989) zu den Schriftarten, an die der Verkehr insbesondere aufgrund von Werbeanzeigen gewöhnt ist, und die der Marke kein hinreichend auffallendes oder originelles Schriftbild verleiht. Solche Schriften sind allgemein nicht geeignet, betriebskennzeichnend zu wirken. Auch wenn die Buchstaben des Bestandteils "MINT" besonders eng zusammengestellt erscheinen, führt dies nicht zur Eintragungsfähigkeit. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß die graphische Ausgestaltung einer Wortmarke in einer naheliegenden Form - wie dies hier der Fall ist - um so weniger die erforderliche Unterscheidungskraft begründen kann, je deutlicher ein unmittelbarer Bezug der Bezeichnung zu den beanspruchten Waren erkennbar ist (vgl BPatGE 36, 29 - Color COLLECTION). Für eine glatt warenbeschreibende Angabe wie "COOL-MINT" bedürfte es deshalb einer phantasievollen Ausgestaltung, um von der durch die Zeichenwörter vermittelten Sachaussage wegzuführen und ein Verständnis im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu ermöglichen.

Grundsätzlich ist eine besondere graphische Gestaltung um so eher geeignet, eine herkunftshinweisende Funktion auszuüben, je leichter der Verkehr den jeweiligen bildlichen Effekt wahrnimmt (vgl BGH BIPMZ 1991, 26, 27 - NEW MAN). Auch unter diesem Gesichtspunkt vermögen die schriftbildlichen Eigenheiten der angegriffenen Marke deren Schutzfähigkeit nicht zu begründen. Denn beim unbefangenen Betrachten und Lesen wird das "I" in dem Markenwort "MINT" - auch wegen der Geläufigkeit diesen Wortes und seiner bekannten Bedeutung im Sinne von "Minze" vor allem eben als dieser Buchstabe erfaßt und verstanden.

Dagegen werden sich die von der Markenabteilung genannten optischen Eindrücke - wenn überhaupt - erst bei längerer Betrachtung und bewußter Beschäftigung mit der schriftbildlichen Gestaltung einstellen. Zudem wirken dem Erkennen eines "O" im Wort "MINT" verschiedene Umstände entgegen. So stünde mit einem solchen Verständnis die dann störende Figur des Buchstabens "I" nicht in Einklang, das "O" hätte keine geschlossene Umrißlinie und würde dadurch sowie

auch nach seiner sonstigen Gestaltung nicht denselben Buchstaben im Anfangsbestandteil "COOL" entsprechen. Abgesehen davon könnten die von der Markenabteilung angenommenen schutzbegründenden Elemente abweichend vom spontanen Erfassen der angegriffenen Marke als bloße Wiedergabe der Wörter "COOL-MINT" erst durch eine analysierende Betrachtungsweise und nähere Überlegung relevant werden. Ein solches Vorgehen ist bei der Prüfung von Schutzhindernissen nach ständiger Rechtsprechung aber nicht gerechtfertigt, da der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und es keiner analysierenden Betrachtung unterzieht (BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH; BGH MarkenR 1999, 349 - YES; BGH BIPMZ 2000, 190 - St. Pauli Girl). Dieser Grundsatz kann nicht nur gelten, wenn die Feststellung eines Schutzhindernisses nähere Überlegungen erfordert, sondern ist in gleicher Weise von Bedeutung für Fallkonstellationen, in denen es darum geht, ob ein bei unbefangener Betrachtung bestehendes Schutzhindernis - hier aufgrund des beschreibenden Aussagegehalts der Wortkombination - im Gesamteindruck überwunden werden kann durch Umstände, die leicht unbemerkt bleiben können.

Auf die von der Markenabteilung genannten Entscheidungen BGH "NEW MAN" und BPatG "rdc-group" kann eine gegenteilige Auffassung nicht gestützt werden. Hinsichtlich der Bezeichnung "NEW MAN" ist auch für den vorliegenden Fall festzustellen (vgl insoweit BPatGE - Color COLLECTION - aaO, 32), daß diese für die dort beanspruchten Waren nicht als so glatt beschreibende Angabe angesehen werden kann, wie hier "COOL-MINT" für die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke aufgeführten Produkte. Zum anderen wurde in dem "NEW-MAN"-Fall aufgrund der spiegelbildlichen Anordnung der Markenwörter ein über den Rahmen werbeüblicher Gestaltungen herausragender Effekt erzielt, der die Schutzfähigkeit der Marke begründete. Auch die in dem "rdc-group"-Verfahren in Richtung einer bildhaften Verfremdung gehende Wiedergabe der Buchstabenfolge "rdc" gehört nicht mehr zu den in der Werbegraphik üblichen Gestaltungsmit-

teln. Damit vergleichbare graphische Gestaltungsmittel weist die vorliegende Marke nicht auf.

Der BGH hat vielmehr andererseits in einem der "Active Line"-Verfahren (vgl hierzu GRUR 1998, 394, 396) einer im Vergleich zum hier vorliegenden Schriftzug weitaus stärker verfremdeten handschriftlichen Wiedergabe der Bezeichnung "Active Line" eine die Unterscheidungskraft begründende Originalität abgesprochen.

Nach alledem war der angefochtene Beschluß der Markenabteilung, soweit der Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke 2 911 205 zurückgewiesen worden ist, auf die Beschwerde der Antragstellerin aufzuheben und die Löschung dieser Marke anzuordnen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Engels

Brandt

Pü