



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 227/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 23 783.3

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Kruppa und Dr. Albrecht am 8. Juni 2005

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Oktober 2004 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die für "Tee, Kräutertee, pharmazeutisch; Teelikör" angemeldete Wortmarke

COOL DOWN

hat die Markenstelle mit Beschluss vom 6. Oktober 2004 mangels Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, "COOL DOWN" komme aus dem Englischen und bedeute "abkühlen, sich abkühlen, sich beruhigen". Als Wirkungsangabe sei es damit nicht unterscheidungskräftig und für die Mitkonkurrenten Freihaltungsbedürftig. Auf die Eintragung anderer Marken könne sich die Anmelderin nicht berufen. Die Rechtsfrage der Markenschutzfähigkeit sei für jede Anmeldung gesondert zu prüfen unabhängig von eventuell fehlerhaften Voreintragungen.

Die Anmelderin hat dagegen am 5. November 2004 Beschwerde eingelegt und dazu vorgetragen, auch "KEEP COOL", "BE HAPPY" und ähnliche Begriffe seien als Marken eingetragen. Es müsse gleiches Recht für alle gelten.

Die Aufforderung "cool down" bedeute hierzulande zu allererst "abkühlen". Das mit der Marke gekennzeichnete Produkt sei aber kein beruhigender Kräutertee, sondern ein erfrischender, der heiß oder kalt getrunken werden könne und als erfrischend und abkühlend empfunden werde. Eine abkühlende Wirkung sei für den

Genuss von Tee untypisch, so dass die angemeldete Marke keinem Freihaltungsbedürfnis unterliege.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss vom 6. Oktober 2004 aufzuheben.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen; wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke steht für die beanspruchten Waren kein Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Die Bezeichnung "COOL DOWN" entbehrt für die beanspruchten Waren nicht jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unter dieser versteht man die einer Marke innewohnende konkrete Eignung als Unterscheidungsmittel für die erfassten Waren gegenüber solchen anderer Unternehmen. Bei der Beurteilung ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen. Hat eine Marke keinen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt und handelt es sich bei ihr auch sonst nicht um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, welchen die Verbraucher - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solchen und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, so fehlt ihr nicht jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 – INDIVIDUELLE).

Die Markenstelle hat zwar zutreffend ausgeführt, dass "COOL DOWN" im Englischen "abkühlen" bedeutet. Das kann auch für Tee, Kräutertee und Likör eine Wirkungsangabe sein. Dazu kommt es nicht darauf an, ob das jeweilige Getränk kühl konsumiert werden soll, um an heißen Tagen eine Erfrischung zu bieten, oder ob das Getränk heiß genossen werden und im übertragenen Sinn beruhigen soll.

Es handelt sich bei "COOL DOWN" aber nicht um einen im Inland so weitgehend bekannten fremdsprachigen Ausdruck, dass die angesprochenen Verbraucher diese möglichen Sinngehalte in einem Umfang verstehen, der ein Fehlen der Unterscheidungskraft vorgeben könnte.

Es ist auch nicht festzustellen, dass "COOL DOWN" als eine nicht übersetzte Bezeichnung Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat. Dies ist auch nicht auf Grund konkreter Sprachentwicklungen mit Sicherheit zu erwarten.

Zudem werden selbst Verbraucher, die den englischen Ausdruck "COOL DOWN" kennen, diesen im Zusammenhang mit Tee noch als Herstellerkennzeichnung ansehen. Relevante Verbraucherkreise werden "COOL DOWN" daher nicht allein und stets in dem genannten, nicht unterscheidungskräftigen Sinn verstehen (vgl. BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES; GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2001, 1150 – LOOK).

b) Für ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehlt es der Wortfolge "COOL DOWN" hinsichtlich der beanspruchten Waren an der notwendigen Eindeutigkeit einer beschreibenden Angabe.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt nämlich nur solche Marken von der Eintragung aus, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die auf dem Markt u.a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware dienen können (st.Rspr.; vgl. z.B. BGH GRUR 2000, 882, 883 - BÜCHER FÜR EINE BESSERE WELT, m.w.Nachw.).

c) Soweit sich die Anmelderin auf Eintragungen entsprechender Marken beruft, hätte dies keinen Markenschutz zur Folge, weil selbst Eintragungen gleicher Marken nicht zu einer Bindung führen (vgl. BGH BIPMZ 1989, 192 - KSÜD); die Eintragung ist keine Ermessensentscheidung.

Viereck

Kruppa

Dr. Albrecht

Hu