



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 162/05

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13. Juli 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Lösungsverfahren der Marke 303 29 517

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Antragsteller hat am 5. Oktober 2004 die Löschung der am 19. August 2003 für die Waren

„Arzneimittel; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke, diätetische, funktionelle und nährstoffangereicherte Lebensmittel für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, diätetische, funktionelle und nährstoffangereicherte Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen; neuartige Lebensmittel (Novel Food), soweit in Klasse 5 enthalten; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der

Basis von Proteinen, diätetische, funktionelle und nährstoffangereicherte Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Proteinen; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, diätetische, funktionelle und nährstoffangereicherte Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten“

eingetragenen Marke 303 29 517 **Gelenk-Aktiv** beantragt (§ 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG). Die Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden; es handele sich in der Bedeutung „aktives Gelenk“ um eine beschreibende und damit nicht unterscheidungskräftige Angabe.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen; sie meint, die Marke sei in ihrer Gesamtheit eine sprachunübliche, ungewöhnliche Verbindung von Begriffen, die keine beschreibende Angabe für die eingetragenen Waren darstelle; zudem könnten Mitbewerber auf eine Vielzahl von anderen Bezeichnungen zurückgreifen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 8. August 2005 die Marke 303 29 517 gelöscht, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, die Marke sei im Zeitpunkt der Eintragung eine warenbeschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gewesen, was auch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch gelte. Mit dem Wort „Gelenk“ werde die Zweckbestimmung der Produkte angegeben; dem für gesundheitsrelevante Aussagen gebräuchlichen Wort „aktiv“ komme die Bedeutung „in besonderer Weise wirksam“ zu; die Nachstellung beschreibender Adjektive sei ein übliches, die Eigenschaften der Waren in herausgestellter Weise anpreisendes Stilmittel. Die Gesamtbezeichnung **Gelenk-Aktiv** vermittele damit zwanglos den Sachhinweis, dass die betreffenden Produkte für das Gelenk wirksam seien; in diesem Sinn werde die Bezeichnung auch in größerem Umfang verwendet. We-

gen des beschreibenden Begriffsgehalts sei die Anmeldung auch nicht geeignet, die von ihr erfassten Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu unterscheiden.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen die angegriffene Marke weiterhin nicht für eine beschreibende Angabe, schon weil der Bestandteil „Aktiv“ (tätig, wirksam, im Dienst stehend) wegen Mehrdeutigkeit für die Waren nicht beschreibend sei. So habe das Bundespatentgericht die Marke „DUO-ACTIVE“ für schutzfähig erachtet; dem Landgericht Köln sei die vorliegende Marke für eigenwillig und sperrig erschienen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen,
hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hält mit näheren Ausführungen die Marke **Gelenk-Aktiv** für eine nicht schutzfähige Angabe, was für den Eintragungszeitpunkt ebenso gelte wie für die Gegenwart.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Zutreffend hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Marke **Gelenk-Aktiv** wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gelöscht. Die Marke war am 19. August 2003 entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden. Diese Schutzhindernisse bestehen auch noch gegenwärtig fort (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Buchstabe c Markenrichtlinie übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) - Chiemsee; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35, 36) - BIOMILD). Ein Wortzeichen unterliegt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch dann einem Freihaltebedürfnis, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen - in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich - ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 25-37) - Chiemsee; GRUR 2001, 1145, 1147 (Nr. 39-40) - Baby-dry; a. a. O. (Nr. 32) - DOUBLEMINT). In diesem Sinn ist die Marke **Gelenk-Aktiv** eine beschreibende, Freihaltebedürftige Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der von der Marke erfassten Waren dienen konnte bzw. dienen kann.

Die Marke besteht aus den Bestandteilen „Gelenk“ und „Aktiv“. Ein **Gelenk** ist eine bewegliche Verbindung von mindestens zwei Körpern. Der Begriff findet vor allem in der Medizin und in der Technik Verwendung. Ein **Gelenk** aus anatomischer Sicht ist eine bewegliche Verbindung von zwei oder mehreren Knochen (vgl. <http://www.lexikon-definition.de/Gelenk>). Gelenkerkrankungen - Veränderungen der Knochengelenke, insbesondere an Knie, Hüfte, Schulter, Fingern und Wirbelsäule - sind weit verbreitet; neben der medikamentösen Behandlung mit Schmerzmitteln, die hinsichtlich unerwünschter Arzneimittelwirkungen Risiken für andere Organe bilden können, werden u. a. Knorpelschutzmittel angeboten, die nach den Werbebotschaften von Herstellern versprechen, den Abbau der schützende Knorpelschicht zu stoppen oder Knorpelaufbau bewirken; auch wird bei Gelenkbeschwerden zu einer besonderen Ernährungsweise mit wenig tierischen, dafür mehr hochwertigen Pflanzenfetten, Omega-3-Fettsäuren und viel Obst und Gemüse geraten (vgl. z. B. <http://www.akdae.de/45/Gelenkerkrankungen.pdf>; vgl. auch http://www.schmerz.de/arthrose/degenerative_gelenkerkrankungen.php).

Das Adjektiv „aktiv“ bedeutet „tätig, wirksam, in besonderer Weise wirksam“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. S. 111). Das Wort wird in der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts als Hinweis auf die besondere Wirkungsweise von Produkten und damit als beschreibende Angabe angesehen (vgl. BPatG GRUR 1993, 829, 830 - Innovaaktiv/Eunova; GRUR 1996, 489f - Hautaktiv; 30 W (pat) 12/00 - Cellaktiv, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Zur Verwendung dieses Wortes wird auf die im angefochtenen Beschluss von der Markenabteilung genannten Angaben und die übersandten Verwendungsbeispiele verwiesen, die u. a. gelenkaktive Aminosäuren und Spurenelemente, gelenkaktive Stoffe, gelenkaktive Substanzen, eine Gelenk-Aktiv Kurbox, gelenkaktiv-Kapseln, Haar Aktiv Dragees, ein Herz Aktiv Tonikum, ein Futtermittel Equi Gelenk Aktiv Plus, eine Darm-Aktiv-Kur oder Haut Aktiv Kapseln nennen.

Die Marke **Gelenk-Aktiv** kann damit darauf hinweisen, dass die beanspruchten Produkte für das Gelenk in besonderer Weise wirksam sind. In dieser Bedeutung war und ist die Marke für alle Waren des Warenverzeichnisses eine beschreibende Angabe im Sinne einer Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe.

Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin kommt es für die Entscheidung nicht darauf an, ob es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare Wortneuschöpfung handelt. Wie sich aus der in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG enthaltenen Formulierung „dienen können“ ergibt, sind alle Angaben freizuhalten, die zur Beschreibung benutzt werden können.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin weist die Marke auch keine ungewöhnliche Sprachform auf, die ihre beschreibende Verwendung im Verkehr hindern könnte (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 40, 42) - Baby-dry). **Gelenk-Aktiv** entspricht im Bereich von Produkten für Körpererhalt, -wiederherstellung, -aufbau oder Pflege dem Sprachgebrauch, wie sich aus den oben angeführten Beispielen ergibt.

Die Antragsgegnerin kann auch nicht mit Erfolg einwenden, die Bezeichnung **Gelenk-Aktiv** sei wegen „Sperrigkeit“ und dadurch bedingter begrifflicher Unschärfe sowie Mehrdeutigkeit nicht zur Beschreibung geeignet. Abgesehen davon, dass sich hier die Bedeutung „für das Gelenk in besonderer Weise wirksam“ in Verbindung mit den Waren geradezu aufdrängt, ist ein Wortzeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 38) - BIOMILD; EuGH a. a. O. (Nr. 97) - Postkantoor). Daran ändert auch eine gewisse Unschärfe und Allgemeinheit des Sinngehalts nichts; vom Markenschutz sind nicht nur solche Bezeichnungen ausgeschlossen, die die Waren mit größter sprachlicher Exaktheit beschreiben (vgl. zur Schutzunfähigkeit von umfassenden Begriffen auch BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT).

Aus den dargelegten Gründen ergibt sich ferner, dass der angegriffenen Marke zum Eintragungszeitpunkt auch die Unterscheidungskraft, d. h. die (konkrete) Eignung gefehlt hat und noch fehlt, die Waren, für welche sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) - Philips; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) - Linde, Winward, Rado; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) - Henkel; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; MarkenR 2003, 148, 149 - Winnetou). Aufgrund der dargelegten, ohne weiteres verständlichen Bedeutung ordnet der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 41) - Linde, Winward, Rado; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) - SAT.2) der Bezeichnung **Gelenk-Aktiv** für die in Rede stehenden Waren der Klassen 5, 29 und 30 lediglich eine im Vordergrund stehende beschreibende Aussage über deren Beschaffenheit bzw. Bestimmung zu, nicht jedoch die Funktion eines Unterscheidungsmittels für Waren einer bestimmten betrieblichen Herkunft. Eine solche Unterscheidungsfunktion ergibt sich für den Verbraucher auch nicht aus - einer wie die Markeninhaberin meint - ungewöhnlichen Sprachform; wie oben ausgeführt ist die Wortkombination in einer für den maßgeblichen Produktbereich gebräuchlichen Form gebildet.

Zu einer Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Für die – von der Antragsgegnerin hilfsweise angeregte - Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Angesichts der vorliegenden konkreten auf tatsächlichen Grundlagen fußenden Einzelfallgestaltung sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben. Soweit die Antragsgegnerin meint, eine negative Entscheidung weiche von den Grundsätzen der Entscheidung des Bundespatentgerichts 30 W (pat) 237/01 (DUO-ACTIVE) ab, trifft dies nicht

zu; in dieser Entscheidung ist wegen der Schreibweise von „Active“ mit „c“ von der Wortbildung her auf den englischen Sprachgebrauch abgestellt worden; entscheidend für die Bejahung der Eintragung war, dass im Englischen eine zweifache Wirkung nicht mit dem Wort „duo“ ausgedrückt wird, weshalb der Fall nicht mit der auf den deutschen Sprachgebrauch abstellenden Entscheidung 24 W (pat) 247/99 (Duo-Aktiv Tabs) vergleichbar war, mit der die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung zurückgewiesen worden ist. Auch eine Abweichung von der von der Antragsgegnerin vorgelegten Entscheidung des LG Köln (81 O 159/04) liegt nicht vor: im Verletzungsprozess ist das Verletzungsgericht an den Bestand der Eintragung gebunden und trifft keine Entscheidung über die Frage, ob die eingetragene Marke einem absoluten Schutzhindernis unterliegt (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 14 Rdn. 21 m. w. N.).

gez.

Unterschriften