



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 35/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 49 684.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

vital.expertise

für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Werbung; Aktualisierung und Vermietung von Werbematerial; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Fernsehwerbung; Herausgabe von Werbetexten; Marketing (Absatzforschung); Marktforschung; Meinungsforschung; Online Werbung in einem Computernetzwerk; Plakatanschlagwerbung; Rundfunkwerbung; Schaufensterdekoration; Verkaufsförderung (Sales promotion); Vermietung von Werbeflächen; Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Zeitungsabonnements für Dritte; Versandwerbung; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter; Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Verbreitung von Werbeanzeigen; Werbung durch Werbeschriften; Geschäftsführung; Auskünfte, Ermittlungen, Information, Nachforschungen, Werteermittlung, Beratung und Organisationsberatung in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Beratung in Fragen der Geschäftsführung, der Organisa-

tion und Führung von Unternehmen; Personalmanagement-Beratung; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Unternehmensverwaltung; Personalauswertung; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerbung von Waren- und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Erstellung von Geschäftsgutachten; Betrieb einer Im- und Exportagentur, Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Vermittlung von Zeitungsabonnements; Büroarbeiten; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Herausgabe von Statistiken; Telefonantwortedienst für abwesende Teilnehmer; Durchführung von Transkriptionen; Vervielfältigung von Dokumenten;

Erziehung auf Akademien; Ausbildungs-, Berufs-, Fortbildungs- und Erziehungsberatung; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Ausstellungen, Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien und Workshops für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Kurberatung; Fernkurse, Fernunterricht; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Betrieb von Sportanlagen; Betrieb von Ferien- und Sportcamps; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Betrieb von Gesundheits-Klubs; Vermietung von Sportausrüstungen, ausgenommen Fahrzeuge; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Produktion von Shows; Filmproduktion in Studios; Erstellen von Bildreportagen; digitaler Bilderdienst; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Fotografieren; Mikrover-

filmung; Montage (Bearbeitung) von Videobändern, CD's und DVD's; Betrieb von Tonstudios; Synchronisation; Vermietung von Tonaufnahmen; Vermietung von Kinofilmen (Filmverleih); Videofilmproduktion; Videoverleih (Bänder, Kassetten, DVD's); Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Veröffentlichung und Verleih von Büchern; Erstellen von Untertiteln; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Werbetexten; Anfertigung von Übersetzungen; Verfassen von Drehbüchern;

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Dienstleistungen eines Architekten, Industrie- und Verpackungsdesigners, Ingenieurs, Grafikers, Innenarchitekten, Styling (industrielles Design); Eichen (Kalibrieren); Konstruktionsplanung; technische Projektplanungen; Bauberatung; Forschungsarbeiten sowie industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwicklungsdienste bzgl. neuer Produkte; Erstellen von technischen Gutachten; Qualitätsprüfung; biologische Forschung sowie Forschungen auf dem Gebiet der Bakteriologie, der Kosmetik und der Technik; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Computerberatung; Erstellen, Installieren und Kopieren von Computerprogrammen; Aktualisierung, Design und Vermietung von Computer-Software; Computersystemanalysen; Computersystem-Design; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Design von Computersystemen; Gestaltung und Unterhalt von Websites; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung von Websites für Dritte; Wiederherstellung von Computerdaten;

Rechtsberatung und -vertretung; Recherchendienste bzgl. neuer Produkte für Dritte; Beratung und Lizenzvergabe von Schutzrechten; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten;

Medizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen eines Arztes, Zahnarztes und Psychologen; Dienstleistungen von Kliniken, Polikliniken, Ambulanzen, Krankenhäusern, Sanatorien und Genesungsheimen; Krankenpflegedienste; Beratungen in der Pharmazie; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; Aromatherapie; Betrieb von öffentlichen Bädern für Zwecke der Körperhygiene, Dienstleistungen von Erholungsheimen; physiotherapeutische Behandlungen; Dienstleistungen von Schönheitssalons.“

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es handle sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine Zusammenstellung aus zwei allgemein verbreiteten und bekannten Begriffen der deutschen Sprache, die sich nahtlos in eine unendlich lange Reihe völlig analog gebildeter bereits existierender Gesamtbegriffe einreihe. Der Verkehr werde darin einen sachbezogenen Hinweis darauf erblicken, dass es sich um Waren handle, die mit einem Expertengutachten bezüglich der Vitalität zu tun haben bzw. dass Vitalexpertisen Gegenstand der Dienstleistungen sind.

Die Anmelderin hat hiergegen Beschwerde eingelegt und ausgeführt, der Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle sei nicht hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen begründet; so ergebe sich hinsichtlich der in den Klassen 16, 35 und 41 beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Angabe, in Klasse 42 sei bei den Dienstleistungen „Eichen, Bauberatung, Qualitätsprüfung“ kein inhaltlicher Zusammenhang mit einem „Expertengutachten bzgl. der Vitalität“ erkennbar. Aber auch für Dienstleistungen, mit denen die Bedeutung „Experten-

gutachten“ lose in Verbindung gebracht werden könne, bestehe kein Schutzhindernis. Der Bestandteil „Vital“ habe mehrere Bedeutungen, so dass auch die Kombination „vital.expertise“ keinen eindeutigen Sinngehalt aufweise. Durch die Anordnung des Punktes zwischen den beiden Markenbestandteilen ergebe sich eine deutliche Abwandlung des diffusen und mehrdeutigen Begriffs „Vitalexpertise“. Der angemeldeten Bezeichnung fehle daher nicht jegliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine für den Wettbewerb freizuhaltende, beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können.

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre

Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt, wobei auch bei der Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums vor allem als Folge des gemeinsamen europäischen Markts nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26) - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 326, 327 m. w. N.).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von deren Inhalt jeder Merkmale der beanspruchten Waren beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wortinhalt und der bloßen Summe des Inhalts seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, 507 - KPN-Postkantoor).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG regelmäßig nicht an. Ein Wortzeichen ist nämlich auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR, 2003, 450 - DOUBLEMINT). Dabei spielt es keine Rolle, ob es Bezeichnungsalternativen, nämlich Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH a. a. O. S. 410, 412 - BIOMILD; EuGH a. a. O. S. 500, 507 - Postkantoor).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck „dienen können“.

Diese Voraussetzungen liegen bei der angemeldeten Begriffskombination „vital.expertise“ vor. Die Wortmarke „vital.expertise“ stellt eine Zusammensetzung aus zwei englischen Wörtern dar, die gleichlautend auch in der deutschen Sprache existieren. Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, soweit die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID). Der Bestandteil „vital“ hat neben seiner Bedeutung „lebendig“ im Deutschen die weiteren Bedeutungen „entscheidend, grundlegend, lebensnotwendig, lebenswichtig, unerlässlich, wesentlich, zentral“, der Bestandteil „expertise“ bedeutet neben „Gutachten“ im Deutschen auch „Fachkenntnisse, Können, Expertenwissen, Fachkompetenz“ (vgl. Duden-Oxford-Großwörterbuch Englisch 3. Aufl. Mannheim 2005 (CD-ROM); LEO-Online Lexikon der TU München unter dict.leo.org; PONS Großwörterbuch für Experten und Universität, 1. Aufl. 2001).

Der Bestandteil „vital“ wird in den obengenannten Bedeutungen in englischen Zusammensetzungen verwendet wie z. B. in „vital interests“ (lebenswichtige Interessen) oder „vital parts“ (unerlässliche Bestandteile); der Bestandteil „expertise“ wird in der Bedeutung „Fachwissen“ auch in Zusammensetzungen mit einem erläuternden Adjektiv verwendet wie z. B. in „analytic expertise“ (Sachverstand), „banking expertise“ (Bankfachwissen), „legal expertise“ (juristischer Sachverstand) oder „technical expertise“ (technische Erkenntnisse) (vgl. LEO - Online Wörterbuch der TU München). Die englische Zusammensetzung „vital expertise“ ist im

Deutschen daher ungeachtet der von der Markenstelle angenommenen weiteren Bedeutung „Vitalitätsgutachten“ vor allem in der allgemeinen Bedeutung „grundlegendes Expertenwissen, zentrale Fachkompetenz“ zu verstehen.

Die aus beschreibenden Bestandteilen sprachüblich zusammengesetzte Wortfolge „vital.expertise“ in ihrer Gesamtheit enthält damit keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 29 - Biold).

In diesem Sinne wird der inländische Verkehr die angemeldete Marke ohne weiteres verstehen. Der Verkehr ist in der Werbesprache und insbesondere in den hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereichen an neue und auch schlagwortartige Wortkombinationen - gerade in englischer Sprache - gewöhnt, weshalb sich ihm der Sinngehalt von „vital.expertise“ ohne weiteres erschließen wird.

Es liegt für die fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen daher nahe, die angemeldete Bezeichnung „vital.expertise“ als „grundlegendes Expertenwissen, zentrale Fachkompetenz“ zu verstehen. In Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren ergibt die angemeldete Bezeichnung „vital.expertise“ die zur Beschreibung geeignete, naheliegende Sachaussage, dass es sich nach Art und Beschaffenheit um Waren handelt, die entweder mit großer Fachkompetenz hergestellt sind, zur Erlangung oder Sicherung einer solchen bestimmt sind oder sich inhaltlich damit beschäftigen. Die beanspruchten Dienstleistungen können sich sämtlich in naheliegender Weise hierauf beziehen, werden mit grundlegendem Expertenwissen erbracht bzw. dienen zur Erlangung eines solchen oder beschäftigen sich inhaltlich damit.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin steht diese Bedeutung - neben der von der Markenstelle angenommenen - in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen deutlich im Vordergrund. Auch mögliche Bedeutungsvarianten der Einzelbestandteile führen nicht zur Schutzfähigkeit, da es nicht erforderlich ist,

dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als Sachangabe versteht (vgl. EuGH a. a. O. - DOUBLEMINT; a. a. O. - BIO-MILD). Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen setzt insbesondere nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. BGH GRUR 2008, 900 - 903 - SPA II).

Auch steht nicht jede begriffliche Unbestimmtheit der Annahme einer beschreibenden Sachangabe entgegen. So können auch relativ allgemeine Angaben als verbraucherorientierte Sachinformationen in Betracht kommen, insbesondere, wenn sie allgemeine Sachverhalte beschreiben sollen. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dies ist hier der Fall, da „vital.expertise“ alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen in werblich anpreisender Form beschreibt.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin kann auch die konkrete Ausgestaltung der Zusammensetzung „vital.expertise“ durch die mittige Anordnung des Punktes keine Schutzfähigkeit begründen. Die grafische Ausgestaltung bewegt sich im Rahmen des Werbeüblichen und vermag daher das Freihaltebedürfnis nicht auszuräumen. Ein schutzbegründender „Überschuss“ kann zwar insbesondere durch eine besondere bildliche oder grafische Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile erreicht werden. An diesen erforderlichen „Überschuss“ sind aber um so größere Anforderungen zu stellen, je beschreibender die fragliche Angabe ist. In jedem Fall muss eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke

eintreten, die von dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher auch ohne analysierende Betrachtungsweise ohne Weiteres festgestellt werden kann. So vermögen einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die der Verkehr gewöhnt ist, den beschreibenden Charakter einer Angabe in der Regel nicht zu beseitigen. Im vorliegenden Fall lässt die Untergliederung durch einen Punkt als gebräuchliches grafisches Element den Charakter der beschreibenden Angabe und deren Sachaussage unberührt. Der Punkt verdeutlicht allenfalls, dass der Begriff aus einer Aneinanderreihung zweier Bestandteile besteht (vgl. BPatG 29 W (pat) 159/01 - info.portal; 32 W (pat) 85/06 - in Stuttgart in PAVIS PROMA - (CD-ROM); Ströbele/Hacker MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 126, 127).

Selbst wenn der Begriff „vital.expertise“ auf eine Wortschöpfung durch die Anmelderin zurückzuführen wäre, so ist er doch sprachüblich gebildet, ohne weiteres verständlich und deshalb zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen geeignet, so dass seine freie Benutzung durch Dritte gewährleistet sein muss (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Die Angabe eines Ausstattungsmerkmals der beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit „vital.expertise“ ist eine wichtige Sachinformation, die auch unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und davon, ob möglicherweise andere Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gebräuchlich sind, den Mitbewerbern zur Beschreibung ihrer Waren zur Verfügung stehen muss (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor).

Wegen des in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalts sowohl der Einzelelemente als auch der daraus gebildeten Kombination, die über den Sinngehalt der Einzelelemente nicht hinaus geht, handelt es sich um eine deutlich und unmissverständlich beschriebene Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten be-

schreibenden Bezeichnung dienen kann. Markenschutz kann hierfür nicht gewährt werden.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Cl