



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 44/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 023 600.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Markenanmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortkombination

Wach auf

ist am 22. April 2009 zur Eintragung in das Markenregister als Wortmarke angemeldet worden, und zwar für die folgenden Waren der

Klassen 5, 30 und 32:

"Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für medizinische Zwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert;

Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert; Tee-Extrakte; Eistee; Getränke mit oder auf der Basis von Tee/Kräutertee/Früchtetee (auch in trinkfertiger Form und/oder Beimischung von Fruchtgetränken und/oder Fruchtsäften); Zubereitungen überwiegend bestehend aus Tee-Extrakten und/oder Extrakten aus teeähnlichen Erzeugnissen in pulverisierter und/oder granulierter und/oder instantisierter Form, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewürzen und/oder Milchbestandteilen und/oder weiteren Zutaten; Getränpulver und Fertiggetränke (soweit in Klasse 30 enthalten), insbesondere auf der Basis von Tee, Tee-Extrakten, Kaffee, Kaffee-Extrakten, Kaffee-Ersatzmitteln, Kaffee-Ersatzmittelextrakten, Kakao, Malz, Zucker, Zuckerersatzmitteln, Zichorie und/oder anderen geschmackgebenden Zutaten (jeweils

einzel und/oder in Kombination miteinander); Kakao; Kaffee; Kaffee-Ersatzmittel;

alkoholfreie Getränke, insbesondere Getränke unter Beimischung von Tee/ Kräutertee/Früchtetee; Energie-Getränke (Energy-Drinks); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Mineralwässer und andere kohlenensäurehaltige Wässer; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Instantgetränkepulver zur Herstellung alkoholfreier Getränke; Extrakte und Essenzen zur Herstellung alkoholfreier Getränke."

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 29. Januar 2010 und vom 10. Juni 2010, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren erging, zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Wortkombination jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). In Bezug auf die beanspruchten Waren weise sie einen unmissverständlichen, beschreibenden Aussagegehalt im Sinne einer Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe auf. Diese Waren könnten dazu bestimmt und geeignet sein, den Konsumenten wach und munter zu halten. Hierbei handele es sich um Eigenschaften, die Tee und teeähnlichen Erzeugnissen typischerweise zugesprochen werden. Insbesondere erfolge in Bezug auf die Ware "Tee" oftmals ein Hinweis auf die belebende und vitalisierende Wirkung von Teeprodukten, wie eine Internetrecherche ergeben habe. Ferner sei es auf diesem Gebiet üblich, im Zusammenhang mit Tee, teeähnlichen Erzeugnissen und Getränken schlagwortartig deren Wirk- und Anwendungsbereiche zu bezeichnen, wie dies z. B. bei den Bezeichnungen "Erkältungstee", "Hustentee", "Wellnesstee" der Fall sei. Es könne bei der angemeldeten Wortkombination von keinem die Unterscheidungskraft begründenden Phantasiegehalt ausgegangen werden, so dass diese keinen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen könne. Soweit sich die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen berufe, seien diese zum einen nicht mit der vorliegenden Markenmeldung ver-

gleichbar; zum anderen begründe die – möglicherweise fehlerhafte – Eintragung anderer Marken keinen Anspruch auf Eintragung, zumal in den Jahren, in denen die von der Anmelderin benannten Anmeldungen zur Eintragung gelangt seien, andere tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten bestanden hätten. Ferner verbiete es sich, zur Schutzzfähigkeit von Voreintragungen im Verfahren über andere Markenmeldungen Aussagen zu treffen.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde. Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2010 und vom 10. Juni 2010 aufzuheben.

Sie hält die angemeldete Marke für schutzfähig. Zwar sei es nicht unüblich, kurze, prägnante Schlagwörter zur Benennung von Tee, teeähnlichen Erzeugnissen oder alkoholfreien Getränken zu verwenden. Solche Bezeichnungen seien gleichwohl vielfach als Marken eingetragen worden, so z. B. das Wort "Wachgeküsst" für Waren der Klasse 32, 33, 35. Ferner hätte die Anmelderin die Eintragung der Bezeichnung "Einfach schön", "Freu Dich" oder "Hol Dir Kraft" als Marke erwirkt; die vorliegende Wortkombination passe ohne weiteres in diese Markenserie.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, auf die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Die angemeldete Marke weist entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f., Tz. 30, 31 - "Henkel"; BGH GRUR 2006, 850, 854, Tz. 17 - "FUSSBALL WM 2006"). 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 2006, 850, 854, Tz. 19 - "FUSSBALL WM 2006"; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Tz. 86 - "Postkantoor"). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel). Dementsprechend hat der EuGH mehrfach eine strenge und vollständige, nicht auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2003, 606, Tz. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Tz. 45 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027,

Tz. 45 - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Auch der BGH hat klargestellt, dass nicht nur eine summarische Prüfung erfolgen darf; vielmehr sind die Gesichtspunkte umfassend zu würdigen, wobei im Rahmen der strengen und umfassenden Prüfung zu berücksichtigen ist, dass auch eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2009, 949, Tz. 11 - My World).

Schlagwortartige Wortkombinationen wie die hier vorliegende Markenmeldung "Wach auf" unterliegen weder strengeren, noch geringeren sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist auch bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienst-

leistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK nicht entscheidend modifiziert. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Hiervon ausgehend kann der Wortkombination "Wach auf" nicht die Eignung zugesprochen werden, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu dienen. Die Wortkombination "Wach auf" ist der sprachübliche Imperativ des Verbs "aufwachen", welches nicht nur das Erwachen aus dem Schlaf, sondern auch aus einem Traum, aber auch aus der Lethargie bedeutet (vgl. <http://de.thefreedictionary.com/aufwachen>). Es handelt sich bei der angemeldeten Wortkombination damit um die sprachübliche Aufforderung, Schlaf und Lethargie zu beenden und ein konzentriertes, aktives Tun aufzunehmen. Für die beteiligten Verkehrskreise, hier insbesondere die von den beanspruchten Waren des täglichen Konsums angesprochenen Endverbraucher, liegt es ohne weiteres nahe, dass es sich bei der Wortkombination "Wach auf" um eine Sachangebe handelt, die in schlagwortartiger und auch anpreisender Weise die Be-

schaffenheit und die Eigenschaften dieser Waren beschreibt. Dass Tee und teeähnliche Produkte eine belebende und vitalisierende Wirkung zugeschrieben wird, hat die Markenstelle bereits eingehend belegt. Zudem wird gerade bei Teegetränken nicht nur auf Heileigenschaften, sondern gerade auch – abhängig von der Zubereitungsdauer – auf deren belebende, konzentrationsfördernde Wirkung hingewiesen (vgl. z. B. <http://www.gesundheitsrends.de/ernaehrung/lexikon/tee-gesundheit.php>; http://www.livingathome.de/essen_geniessen/magazin/tee/zubereitung/). Aber auch bei den weiteren, beanspruchten Waren wird vielfach deren belebende und erfrischende und damit "aufweckende" Wirkung herausgestellt, so z. B. bei Mineralwässern (vgl. <http://www.preisvergleich.de/produkt/carpe-diem-botanic-water/belebend/6205/1>) und auch bei (bspw. Apfel-Holunder-) Fruchtsäften (vgl. <http://www.-beutelbacher.de/cms.asp>). Aufgrund des sich aus dem o. g. ergebenden eindeutigen Aussagegehalts der Wortkombination "Wach auf" und des daraus resultierenden Zusammenhangs zwischen den beanspruchten Nahrungs- und Genussmitteln und der ihnen zugeschriebenen belebenden, erfrischenden und konzentrationsfördernden Wirkung bedarf es für den der normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Endverbraucher auch keiner analysierenden Betrachtungsweise oder vertieften Nachdenkens, um diesen sachlichen Bezug zwischen der angemeldeten Wortkombination und den beanspruchten Waren zu erkennen und zu erfassen; vielmehr drängt sich ein solcher Sachbezug bei der angemeldeten Wortkombination in Verbindung mit den hier beanspruchten Waren geradezu auf. Der Verkehr wird mithin in einer derart naheliegenden, als solche sich ohne weiteres erschließenden Sachangabe, die sich auf die Beschaffenheit und die Eigenschaften der beanspruchten Waren bezieht, keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren sehen.

2. Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu ent-

scheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach und auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentscheidungsersuchen nochmals ausdrücklich bestätigt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42 - 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel). Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18) - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und mit zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Mehrere Senate des BPatG, u. a. auch der erkennende Senat, haben sich zur Frage der Voreintragungen intensiv auseinandergesetzt (vgl. dazu GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt), wobei in diesen Entscheidungen teilweise darauf hingewiesen wird, dass sich auch Äußerungen zur Schutzfähigkeit von im Register eingetragenen Marken verbieten, weil diese Marken durch ihre Nennung nicht verfahrensgegenständlich werden und deren Inhaber nach den markenrechtlichen Verfahrensbestimmungen auch nicht am Verfahren beteiligt werden können. Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

3. Die angemeldete Wortfolge weist somit zu allen beanspruchten Waren einen zumindest engen beschreibenden Bezug auf, so dass ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Aus den vorgenannten Gründen spricht auch einiges dafür, dass der angemeldeten Wortfolge

das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht; dies kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben.

4. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Die Anmelderin hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Der Senat hat eine mündliche Verhandlung auch nicht als sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Knoll

Merzbach

Metternich

Hu