



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 505/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 011 903.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet als Wortmarke ist die Wortfolge

Im Einklang

für die nachfolgend genannten 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 auf der Basis von Tee/Kräutertee/Früchtetee (auch in trinkfertiger Form); 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; Getränkepulver 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 einzeln 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, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat diese unter der Nummer 30 2009 011 903.1 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 21. Oktober 2010 zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Bei der Wortfolge "Im Einklang" handele es sich lediglich um eine werbliche Anpreisung in ihrer einfachsten und direktesten Form, da die so gekennzeichneten Waren bei deren Genuss Einklang versprechen. Diese Wortfolge sei eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt, so dass sie die gemäß der Rechtsprechung zu stellenden Anforderungen an die Unterscheidungskraft nicht erfülle. Auch wenn der Wortfolge nicht konkret entnommen werden könne, auf welche Art und Weise der werbemäßig versprochene Einklang erreicht werden solle und die Wortfolge interpretationsbedürftig sei, könne dies keine Unterscheidungskraft begründen, da ein werblich anpreisender Charakter einer Aussage nicht dadurch aufgehoben werde, dass diesem in verschiedenen Bedeutungen jeweils eine beschreibende oder allgemein anpreisende Aussage innewohne. Dem Verbraucher werde mit der Werbebotschaft suggeriert, dass die beanspruchten Waren bei deren Genuss beispielsweise aufgrund ihrer Inhaltsstoffe innerlich und äußerlich für Einklang sorgen bzw. deren Inhaltsstoffe im Einklang zueinander stünden. Soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen berufe, sei entgegen zu halten, dass die Frage der Schutzfähigkeit keine Ermessens- sondern eine reine Rechtsfrage darstelle, die nicht anhand eingetragener Zeichen Dritter beurteilt werden könne. Vielmehr sei die Schutzfähigkeit individuell und nach dem Einzelfall zu beurteilen. Da der an-

gemeldeten Wortfolge das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe, könne dahingestellt bleiben, ob die Eintragung der angemeldeten Wortfolge auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen sei.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Aus ihrer Sicht weist die angemeldete Wortfolge Unterscheidungskraft auf. Ihre Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit sprächen dafür, dass der Verbraucher sie als abstrakten Produktnamen auffasse, der das so gekennzeichnete Produkt von Produkten der Mitbewerber unterscheidbar mache. Redewendungen wie "mit sich im Einklang sein" etc. seien dem Verkehr allenfalls im Zusammenhang mit esoterischen Themengebieten, mit Yoga-Lehren und mit besonderen Umweltaktivitäten vertraut. Die Wortfolge "Im Einklang" bewerbe jedoch keine konkrete Produkteigenschaft von Teeprodukten. Teeprodukte könnten eine anregende, erfrischende, beruhigende, wohltuende und bekömmliche, durstlöschende oder wärmende Wirkung haben. Insoweit könne der Verbraucher aus der Wortfolge "im Einklang" keine produktbeschreibenden Angaben ableiten. Es handele sich insgesamt um einen unbestimmten und in keiner möglichen Auslegung unmittelbar beschreibenden Begriff, der die Phantasie des Verbrauchers anrege und als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet sei, zumal es sich um einen abstrakten Produktnamen und nicht um einen Werbeslogan handele. Es bestehe auch kein Freihaltebedürfnis, da die angemeldete Wortfolge weder Inhaltsstoffe, Zielgruppe, Herkunft, Verarbeitung, Qualitätsstufe, Wirkung, noch eine sonstige Sachangabe bezeichne, die die Wettbewerber zur Kennzeichnung benötigten.

Die Anmelderin beantragt (singemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Oktober 2009 aufzuheben.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist 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 Allgemein-

heit 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 "Im Einklang" 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 Dienstleistungen 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 Wortfolge "Im Einklang" nicht die Eignung zugesprochen werden, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu dienen. Das Wort "Einklang" wird insbesondere als "wohltuend empfundene Übereinstimmung" verstanden (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 462). Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die angesprochenen (breiten) Verkehrskreise, hier gerade auch die Endverbraucher, die Bezeichnung "Im

Einklang" in Verbindung mit den beanspruchten Waren ohne weiteres, insbesondere ohne vertieftes Nachdenken als eine werbliche Anpreisung von Eigenschaften dieser Waren verstehen werden. Denn damit wird zum einen eine ausgewogene, harmonische Mischung bzw. Zubereitung dieser Waren suggeriert, die damit eine besonders wohltuende Wirkung haben und auch in besonderer Weise gut verträglich sind. Damit wird zugleich auch suggeriert, dass der Genuss dieser Produkte zu einer inneren Ausgeglichenheit des Konsumenten beitragen kann. Soweit die Anmelderin vorträgt, dass Tee anregend, erfrischend, beruhigend, wohltuend und bekömmlich sowie durstlöschend oder wärmend sei, widerlegt dieser Vortrag das vorgenannte Verkehrsverständnis nicht, sondern ist sogar eher geeignet, das Verkehrsverständnis im oben dargelegten Sinne zu unterstützen. Es ist damit bei der angemeldeten Wortfolge auch keine der Annahme eines engen beschreibenden Bezugs entgegenstehende Mehrdeutigkeit gegeben, ferner auch keine Originalität und Prägnanz, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern würde oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen könnte.

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 entscheidenden 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 - Postkantor; 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 Entscheidung über 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