



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 513/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 041 516.9**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Oktober 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

#### **Insel des Ausgleichs**

ist am 12. Juli 2010 als Wortmarke zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 5, 30 und 32 angemeldet worden:

Klasse 5:

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

Klasse 30:

"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, Zuckererersatzmitteln, Zichorie und/oder anderen geschmackgebenden Zutaten (jeweils einzeln und/oder in Kombination miteinander); Kakao; Kaffee; Kaffee-Ersatzmittel";

Klasse 32:

"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 nach entsprechender Beanstandung durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 22. November 2010 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Es handele sich um einen herkunftsneutralen Slogan mit ausgeprägter Werbefunktion, die deutlich und unmissverständlich hervortrete und aus Sicht des durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers ohne analysierende Betrachtungsweise und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei. Die grammatikalisch korrekt und aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache gebildete Wortfolge "Insel des Ausgleichs" spiegele keine individualisierende Eigenart wieder, sondern stelle ein Wertversprechen in anpreisender Form dar. Die Örtlichkeit "Insel" werde häufig mit positiven Assoziationen wie Erholung, Entspannung, Ru-

he, Traum oder eine positive Stimmung verbunden und wecke Gedanken in Richtung eines körperlich-seelischen Wohlbefindens. Beispielsweise suggeriere der lexikalisch nachweisbare Spruch "reif für die Insel" umgangssprachlich "einen Urlaub dringend nötig haben" und im übertragenen Sinne die positive Vorstellung von "Erholung, Ruhe, körperlich-seelische Entspannung und Regeneration dringend nötig haben". Der Begriff "Ausgleich" trage die lexikalisch synonyme Bedeutung "Herstellung eines seelischen Gleichgewichts".

Die angemeldete Marke setze sich somit aus einer Kombination schutzunfähiger Bestandteile zusammen, die in ihrer Kombination keinen über die Summe dieser Bestandteile hinausgehenden kennzeichnungskräftigen Gesamtbegriff ergäben. In ihrer Gesamtheit vermittele die angemeldete Marke lediglich einen anpreisenden Werbeslogan in der Bedeutung "Herstellung des (seelischen) Gleichgewichts für das körperlich-seelische Wohlbefinden, wonach sich Menschen sehnen, wovon Menschen träumen oder welches Menschen (aus Gesundheitsgründen) dringend benötigen". Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke nur als ein solches Werbeversprechen verstehen und ihr keine individualisierende Unterscheidungskraft zumessen.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verweise, könne dies zu keiner anderen Beurteilung führen, da diese kein Recht auf Eintragung begründeten. Auch die von der Anmelderin genannte EuGH-Entscheidung "Vorsprung durch Technik" spreche nicht für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke, da die vom EuGH hinsichtlich der Schutzfähigkeit des vorgenannten Slogans aufgestellten Maßstäbe im vorliegenden Fall nicht zuträfen.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass die angemeldete Marke schutzfähig und unterscheidungskräftig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei. Bei Marken sei es nicht untypisch, wenn in ihnen enthaltene Begriffe auch in Sprichwörtern oder

Redewendungen vorkämen, mit denen vielfältige Gedankenbilder verknüpft werden könnten, wie z. B. "Grüne Insel", "Reif für die Insel". Die Wortkombination "Insel des Ausgleichs" beschreibe lediglich einen unbekanntem Ort mit der positiven Eigenschaft des "Ausgleichs", vermittele aber keine sachbezogene Information in Bezug auf die beanspruchten Waren, insbesondere nicht hinsichtlich Herkunft, Zutaten oder Geschmacksrichtungen. Vielmehr handele es sich um eine abstrakte Phantasiebezeichnung für die beanspruchten Waren im Sinne eines fiktiven Ortes mit erstrebenswerten, positiven Charakteristika. Sie enthalte auch kein unmittelbares oder mittelbares herkunftsneutrales Werbeversprechen, welches eine bestimmte Wirkung bei Kauf oder Verzehr dieser Waren ankündige. Ferner wiesen diese Waren auch keinen zwangsläufigen oder offensichtlichen Bezug zu einer Insel auf und die markenmäßige Kennzeichnung mit einem Insel-Begriff verschaffe diesen Waren auch keine besondere Wertigkeits- oder Qualitätsstufe.

Da der angemeldeten Marke somit kein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden könne, weise sie Unterscheidungskraft auf. Es handele sich insoweit auch nicht um einen feststehenden Begriff, lehne sich nicht unmittelbar an eine konkrete Redewendung an und stelle kein gebräuchliches, umgangssprachliches Synonym für ein herkunftsneutrales Wertversprechen dar. Vielmehr handele es sich um einen eigenständigen Kombinationsbegriff, der merkfähig sei und die Wiedererkennung der damit gekennzeichneten Produkte ermögliche.

Auch wenn Voreintragungen keine Bindungswirkung hätten, könnten sie zur Darlegung der Eintragungspraxis in vergleichbaren Fällen dienen, woraus sich ergebe, dass Ortsangaben/Sachbezeichnungen mit positiven Assoziationen bzw. mit Anspielungscharakter sehr wohl unterscheidungskräftig seien. Im Übrigen handele es sich bei der angemeldeten Marke auch um keine in Bezug auf die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibende und freihal freihaltebedürftige Angabe, so dass auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt sei.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß), den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 2010 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 §§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaft. Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. Die angemeldete Wortfolge 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, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, 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, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Waren oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger

beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen - wie die vorliegend angemeldete Wortfolge - sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8, Rdn. 143 m. w. N.). Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine bloße Werbefunktion ausübt, die z. B. darin besteht, 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, 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 wenn allein aus der Tatsache, dass es sich bei dem jeweiligen Zeichen um einen Werbeslogan oder um eine schlagwortartige Wortfolge handelt, nicht auf die fehlende Schutzfähigkeit dieses Zeichens geschlossen werden kann, so 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). Dies 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 Interpretati-

onsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Nach diesen Kriterien weist die Wortfolge "Insel des Ausgleichs" im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren nicht die erforderliche Unterscheidungskraft auf.

Der Begriff "Insel" wird umgangssprachlich nicht mehr nur in der lexikalisch definierten Bedeutung als "ein ringsum von Wasser eines Meeres, Sees oder Flusses umgebenes Stück Land" (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 919; der Anmelderin als Anlage 1 zum Senatshinweis vom 25. August 2011 im Parallelverfahren 25 W (pat) 512/11 übermittelt) verstanden. Wie die als weitere Anlagen 2 bis 6 zum Senatshinweis vom 25. August 2011 im Parallelverfahren 25 W (pat) 512/11 an die Anmelderin übersendeten Belege zeigen, nämlich

"Genuss-Insel" als Bezeichnung für eine Vinothek bzw. ein Delikatessen- und Weingeschäft mit Kochschule und "Weinakademie", "Insel der Erholung" als (anpreisende) Bezeichnung für eine Ferienwohnung, "Insel der Entspannung" als Bezeichnung von Physiotherapie- und Massagepraxen, und das umgangssprachliche Schlagwort "reif für die Insel" als Synonym für "einen Urlaub dringend nötig haben",

ist der Markenstelle dahingehend zuzustimmen, dass der Begriff "Insel" ohne Weiteres positive Assoziationen in Richtung Erholung, Entspannung, Ruhe im Sinne eines körperlichen Wohlbefindens weckt.

Der in der angemeldeten Wortfolge als weiterer Bestandteil enthaltene Begriff "Ausgleich" bedeutet u. a. "etwas, was das Gleichgewicht wiederher-

stellt" (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 222; als Anlage 1 zum Senatshinweis vom 25. August 2011 übermittelt, Bl. 46 d. A.). Die Wortfolge "Insel des Ausgleichs" suggeriert mithin, dass der Genuss der beanspruchten Waren oder von Zubereitungen mit diesen Produkten als Zutat eine ausgleichende Wirkung hat, die dem Konsumenten zumindest kurzzeitig Entspannung und Ruhe von Stress und Anstrengungen verschafft. Angesichts dieser unmittelbar auf der Hand liegenden Bedeutung der Wortfolge mit einem zumindest engen beschreibenden Bezug zu allen beanspruchten Waren wird der Verkehr hierin gerade keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der so gekennzeichneten Produkte erkennen.

Ferner ist davon auszugehen, dass bei der angemeldeten Wortfolge auch keine der Annahme eines engen beschreibenden Bezugs entgegenstehende Mehrdeutigkeit gegeben ist, ferner auch keine Originalität und Prägnanz, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern würde oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen entscheidungsrelevanten Denkprozess auslösen könnte.

2. Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verweist, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass diese – wie auch die Anmelderin selbst in ihrer Beschwerdebegründung ausführt (Bl. 21 d. A.) – nach ständiger Rechtsprechung des EuGH (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), des BGH (vgl. z. B. BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; GRUR 2011, 230 - SUPERgirl) und des BPatG (vgl. dazu GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) keine Bindungswirkung haben. Im Übrigen ergeben sich aus den von der Anmelderin genannten Voreintragungen keine Erkenntnisse, die angesichts der oben dargelegten, der Schutzfähigkeit der angemeldeten

Marke entgegenstehenden Gründe zu einer anderen Beurteilung führen könnten.

Die Beschwerde bleibt daher erfolglos.

3. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Die Anmelderin hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Es waren ferner keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedrückt hätten, so dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch aus anderen Gründen nicht geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu