



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 525/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 007 634.8

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

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wort-Bild-Zeichen



ist am 6. Februar 2010 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Waren der

Klasse 5:

Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Pflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Windeln, Windeleinlagen, Höschenwindeln und Saugvorlagen, im Wesentlichen bestehend aus Papier, Zellstoff oder anderen Fasermaterialien als Einmalartikel, Fixierhöschen, gewirkt und/oder gestrickt aus Textilfäden oder bestehend aus Zellstoff, zur Fixierung von Saugvorlagen und -einlagen, sämtliche vorgenannten Waren für die Inkontinentenversorgung; Inkontinenzvorlagen; Hygienevorlagen für Inkontinente; Wickelfolien zur Fixierung von Saugvorlagen für Inkontinente und Kranke,

sowie der

Klasse 10:

orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; Krankenunterlagen und Unterlagen für Inkontinente (soweit in Klasse 10 enthalten); medizinische Betteinlagen aus Zellstoff, Vliesstoff, Kunststoff, Textilstoffen und/oder Gummi für Kinder und Kranke; im Wesentlichen aus Papier, Zellstoff und/oder Vliesstoff bestehende Einmalartikel, nämlich Tücher für medizinische, chirurgische und hygienische Zwecke, Schutzlaken für medizinische Zwecke; Saugunterlagen und Saugkissen zu medizinischen Zwecken; Inkontinenzunterlagen,

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2010 007 634.8 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung durch Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes mit Ausnahme der Waren "orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial" zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle fehlt dem angemeldeten Wort-Bild-Zeichen in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angemeldete Wortfolge sei eine Kombination dreier gebräuchlicher Wörter aus der englischen Sprache, die die inländischen Verkehrskreise ohne weiteres zu übersetzen vermögen, nämlich "ACTIVE" mit "aktiv", "SKIN" mit "Haut" und "PROTECTION" mit "Schutz". Im Zusammenhang mit den Waren, für die die Anmelderin Schutz beansprucht, ausgenommen die Waren "orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial", sehe der Verkehr in "active skin protection" lediglich eine sachbezogene Information, nämlich eine Funktions-, (Zweck)Bestimmungs- und Eigenschaftsangabe, wenn auch nicht unmittelbar beschreibenden, zumindest aber im eng beschreibenden Sinne. Nicht nur "Hygienepräparate für medizinische Zwecke" und "Desinfektionsmittel" könnten ihrer

Zweckbestimmung nach geeignet sein, die Haut wirkungsvoll vor z. B. durch Bakterien und Keime verursachte Hautentzündungen zu schützen. Auch bei den übrigen Waren mit der vorgenannten Ausnahme erscheine es nicht abwegig, dass diese u. a. auch einen aktiven Hautschutz bieten könnten, z. B. "Pflaster, Tücher für medizinische Zwecke", wobei die Begriffe "Hautschutzpflaster" und "Hautschutztücher" sogar nachweislich beschreibend verwendet würden. Hinsichtlich der weiteren Waren, die im Wesentlichen dem Inkontinenzbereich zuzuordnen seien, liege es nahe, dass eine Haut schützende Wirkung ein nicht unwesentliches Merkmal solcher Waren darstelle, da gerade Inkontinenzprobleme häufiger mit Hautirritationen einhergehen und insoweit die Haut schützende Mittel benötigt würden. Entgegen der Auffassung der Anmelderin führe die grafische Gestaltung des angemeldeten Zeichens, nämlich die den Wortbestandteil umspannende Bogendarstellung, nicht von der sachbezogenen Angabe weg, da die grafische Gestaltung sich im Rahmen des heutzutage Werbeüblichen bewege. Soweit die Anmelderin sich auf anderslautende Entscheidungen berufe, könnten diese in Bezug auf die vorliegend zu bewertende Markenmeldung nicht zu einer anderen Beurteilung führen, da die Frage der Schutzfähigkeit individuell und nach dem speziellen Einzelfall zu beurteilen sei.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle überzogene Anforderungen an die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke gestellt habe und dieser in ihrer konkreten Ausgestaltung Unterscheidungskraft zukomme. Schon das Wortelement "ACTIVE SKIN PROTECTION" sei als unterscheidungskräftig anzusehen. Denn es handele sich bei der Gesamtzusammensetzung der einzelnen Wortbestandteile um eine lexikalische Wortneuschöpfung, die entgegen der Ansicht der Markenstelle und der vom Senat in seinem Hinweis geäußerten vorläufigen Auffassung in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht beschreibend sei, da der Begriff "ACTIVE" eine nur verschwommene Aussagekraft habe und der Verkehr die Worte "SKIN PROTECTION" nicht miteinander wahrnehme und daher nicht, wovon auch die

Markenstelle ausgegangen sei, im Sinne von "Hautschutz" verstehe. Denn aufgrund der getrennten Anordnung des Begriffs "PROTECTION" von den übrigen beiden Wortelementen halte der angesprochene Verbraucher nach der ersten Zeile inne, nehme also "ACTIVE SKIN" bzw. "aktive Haut" wahr, ohne dass sich ihm darin ein Sinn erschließe, bevor er dann das weitere Wortelement "PROTECTION" bemerke. Soweit der Senat in seinem Hinweis Verwendungsbeispiele der einzelnen in ihrem Zeichen eingesetzte Wortelemente vorgelegt habe, seien diese Nachweise für den Warenbereich, für den sie Schutz beanspruche, nicht maßgeblich, da die Beispiele andere Produkte insbesondere Kosmetika beträfen. Die Anmelderin meint des Weiteren, dass jedenfalls das von ihr angemeldete Gesamtzeichen, also die konkrete Wort- und Bildkombination, die Anforderungen an eine Unterscheidungskraft erfülle. Das bogenförmige Bildelement, das die Wortelemente umspanne, trage zur Merkfähigkeit der Gesamtmarke bei und verleihe zusammen mit der symmetrischen zweizeiligen Anordnung der Wortbestandteile dem angemeldeten Zeichen einen harmonischen bildhaften Gesamteindruck. Der Umstand, dass andere Firmen einen Bogen in ihren Werbebotschaften verwenden, sei kein Hinweis darauf, dass der Bogen als grafisches Element schutzunfähig sei. Vielmehr sei dies sogar ein Indiz dafür, dass dem bogenförmigen Element eine Bedeutung beigemessen würde und es nicht als bloße werbegrafische Verzierung verstanden würde. Zudem könnten auch einfache geometrische Formen Markenschutz beanspruchen, weil sie durchaus einen Herkunftshinweis entfalten könnten. Schließlich verweist die Anmelderin auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts, nach denen vergleichbaren Zeichen Unterscheidungskraft zugebilligt worden sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Mai 2010 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Die Anmelderin hatte des Weiteren die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Diesen Antrag hat sie zurückgenommen. Die Anmelderin hatte mit der Terminladung einen eingehenden rechtlichen Hinweis des Senats zur fehlenden Erfolgsaussicht der Beschwerde erhalten.

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 MarkenG i. V.m. § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet, da der angemeldeten Marke in Bezug auf die streitgegenständlichen Waren das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit 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. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger be-

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

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23, 24). Von den Waren der Klassen 5 und 10, für die die Anmelderin noch Schutz beansprucht, werden in erster Linie die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen, sie sind zudem auch an Ärzte, Krankenhäuser und Pflegedienstleister gerichtet.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der angemeldeten Wort-Bildmarke in ihrer Gesamtheit entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Unterscheidungskraft zuzubilligen.

Bei der im angemeldeten Zeichen enthaltenen Wortfolge "ACTIVE SKIN PROTECTION" handelt es sich um eine sprach- und werbeübliche Aneinanderreihung dreier beschreibender Begriffe zu einer ohne weiteres und auf der Hand liegenden verständlichen, schlagwortartigen Sachaussage. Der Verkehr ist daran gewöhnt, mit neuen schlagwortartigen Begriffen aus der englischen Sprache konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer und schlagwortartiger Form übermittelt werden, ohne hierin einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen oder zu sehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 89). Zwar ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass sich selbst zwei oder mehr Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einem unterscheidungskräftigen Zeichen verbinden. Voraussetzung hierfür wäre aber, dass ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Sum-

me ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2006, 680, Tz. 39 - 41 Biomild). Die angemeldete Wortfolge weist hinsichtlich ihrer Wortelemente keine solche ungewöhnliche Struktur oder Besonderheit syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnte.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin nimmt der Verkehr die Wortfolge in ihrer Gesamtheit und nicht zergliedert in ihre Einzelbestandteile wahr. Zum einen unterzieht der Verkehr nämlich ein als Marke verwendetes Zeichen schon in der Regel nicht einer näheren analysierenden Betrachtungsweise, sondern nimmt es so auf, wie es ihm entgegentritt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 87). Zum anderen gibt die in dem angemeldeten Zeichen gewählte Anordnung der drei Wortelemente entgegen der Ansicht der Anmelderin keine Veranlassung, sie ausnahmsweise getrennt in zwei Schritten wahrzunehmen und nicht zusammen zu lesen. Die drei Wortelemente sind in gleicher Schriftgröße und -form geschrieben und werden außerdem durch ein Bogenelement umspannt, wodurch der Verkehr noch zusätzlich veranlasst wird, die drei Begriffe als zusammengehörend zu erkennen. Unterstützt wird die Wahrnehmung der drei Wortelemente in ihrer Gesamtheit schließlich durch ihren Sinngehalt.

Das angemeldete Zeichen wird vom Verkehr hinsichtlich seiner Wortbestandteile in seiner Gesamtheit ohne weiteres im Sinne von "aktiver bzw. wirkungsvoller Hautschutz" verstanden. Dem Verbraucher sind die drei englischsprachigen "active", "skin" und "protection" bekannt und können von ihm mühelos mit "aktiv", "Haut" und "Schutz" übersetzt werden (s. wegen der Übersetzung: Langenscheidt Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch, 2010, die der Anmelderin als Anlage 1 zur Terminladung übersandt wurde). Dem Verbraucher sind die einzelnen Begriffe nämlich aufgrund ihrer häufigen Verwendung bei Hautpflege- und Hygieneprodukten bestens bekannt, wenn auch in der Zusammensetzung von "skin protection" oder "activ skin" bzw.

"active skin" bzw. in Zusammensetzung mit anderen Begriffen wie "Multi-Active Day" bzw. "Multi-Active Jour" oder "PureActive" (s. die als Anlage 2 zur Terminladung der Anmelderin übersandten Unterlagen von diversen Produktbeispielen, Bl. 43 - 49 d. A.). Dass die Wortelemente in erster Linie bei Kosmetika zu finden sind, führt entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht dazu, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Wortkombination im Zusammenhang mit den von der Anmelderin beanspruchten Waren der Klassen 5 und 10 in einem anderen Sinn als "aktiver bzw. wirkungsvoller Hautschutz" verstehen werden, zumal der Schutz der Haut im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren eine ganz wesentliche Rolle spielt. Un-erheblich ist des Weiteren für die Frage der Schutzfähigkeit, ob die bean- spruchte Wortfolge in der konkreten Zusammensetzung nachgewiesen wer- den kann, es sich also um eine in der Bundesrepublik Deutschland bisher noch nicht verwendete Wortkombination und damit womöglich um eine Wort- neuschöpfung handelt. Dies kann dahin stehen. Denn die Neuheit einer Wortbildung ist weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintra- gungsfähigkeit noch begründet sie für sich gesehen eine hinreichende Unter- scheidungskraft (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 117). Da- her ist für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar- kenG - entgegen der Auffassung der Anmelderin - auch kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe oder das Zeichen be- reits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 5 "Pflaster, Verbandmaterial, Tücher für medizinische, chirurgische, hygienische Zwe- cke, Schutzlaken für medizinische Zwecke", die regelmäßig bei Verletzungen verwendet werden, ist das angemeldete Zeichen "wirksamer Hautschutz" als Bestimmungsangabe unmittelbar beschreibend. Dies gilt gleichermaßen für die Waren "Hygienepräparate für medizinische Zwecke" und "Desinfektions- mittel", da der Sinngehalt der angemeldeten Wortkombination "wirksamer Hautschutz" einen Hinweis auf die Zweckbestimmung, nämlich die Verwen-

dung zum Schutz der Haut vor Keimen, Bakterien etc. geben kann. Ein zumindest enger beschreibender Bezug besteht hinsichtlich der übrigen Waren der Klasse 5 und 10, für die die Anmelderin außerdem Schutz beansprucht, also für "Windeln, Windeleinlagen usw.", da bei der Verwendung dieser Produkte stets Fragen zum Hautschutz bzw. der Hautverträglichkeit auftreten (vgl. hierzu die als Anlage 3 zur Terminladung der Anmelderin übersandten Unterlagen einer Google-Recherche, Bl. 50 - 51 d. A.).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin wirkt auch die grafische Ausgestaltung nicht schutzbegründend. Zwar können schutzunfähige Wortbestandteile durch eine besondere bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden "Überschuss" erreichen (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 "NEW MAN"; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 338). Jedoch sind dabei an den erforderlichen bildlichen "Überschuss" um so größere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt (vgl. BGH GRUR 1998, 394, 396 "Motorrad Active Line"; BGH GRUR 1997, 634 "Turbo II"; BGH GRUR 2001, 1153 "antiKALK"). Einfassungen, Umrahmungen etc. von Bildern oder Wörtern sind dekorative und werbeübliche Gestaltungen, die der Verkehr regelmäßig nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 129). Die in einem Bogen über den Wortelementen verlaufende Umrahmung des hier zu beurteilenden Zeichens fügt sich in diese häufig eingesetzten, werbeüblichen Darstellungsformen ein, wobei der "Bogen" nach Art eines "schützenden Daches" hier die Bedeutung des Wortelementes "Protection" mit der Bedeutung "Schutz" noch unterstreicht bzw. verstärkt. Dieses grafische Element wird von verschiedenen Firmen entsprechend verwendet (vgl. hierzu die als Anlage 4 zur Terminladung der Anmelderin übersandten Unterlagen, Bl. 52 - 60 d. A.). Demnach vermag das grafische Element den schutzunfähigen Charakter der Wortkombination nicht zu überwinden.

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 entschieden (ständige Rspr., 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 ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen), wobei es auch keinen Mangel des DPMA-Verfahrens darstellt, dass die Markenstelle nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben hat (vgl. dazu BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer 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.

2. Der Durchführung einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht, nachdem die Anmelderin ihren Antrag nach § 69 Nr. 1 MarkenG zurückgenommen hatte. Der Senat hat eine mündliche Verhandlung auch nicht aus anderen Grün-

den für erforderlich gehalten, zumal auch keine Tat- oder Rechtsfragen klärungs- oder in mündlicher Verhandlung erörterungsbedürftig erscheinen.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu