



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 523/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 049 590.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. März 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortfolge

Aktive Optiker

für die Waren und Dienstleistungen

„Brillen (Optik), Brillengläser, Brillenfassungen und -gestelle sowie Teile von Brillen (soweit in dieser Klasse enthalten), Sonnenbrillen (soweit in dieser Klasse enthalten), Kontaktlinsen (soweit in dieser Klasse enthalten), Brillen- und Kontaktlinsenetuis; Reinigungsmittel, -lösungen für Brillen; Reinigungslösungen und Reinigungsmittel für Kontaktlinsen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen eines Optikers; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse“.

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ergibt sich aus dem Formulierungsvorschlag der Markenstelle, mit dem sich die Anmelderin mit Schriftsatz vom 23. November 2009 einverstanden erklärt hatte. Das von der Markenstelle im weiteren Verfahren zugrundegelegte Verzeichnis entspricht daher nicht der - oben genannten - geltenden Fassung.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 18. Februar 2010, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die allgemein verständliche, deutschsprachige Wortfolge „Aktive Optiker“ sei nach Art eines Slogans gebildet. In Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen werde die angemeldete Wortfolge von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als werbeschlagwortartiger Sachhinweis in dem Sinne verstanden werden, dass es sich um Angebote von Optikern handle, die wirksam seien bzw. um Angebote, die vom Fachmann, dem Optiker, selbst aktiv angeboten würden. Bei beiden Begriffen handle es sich um einfache Worte der deutschen Sprache, die eine Zielgruppe qualitätsbewusster Konsumenten anspreche, die Wert auf die persönliche und wirksame Beratung eines Fachmannes legen.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und zur Begründung ausgeführt, die angemeldete Wortfolge werde für Optikerwaren nicht als reiner Sachhinweis aufgefasst, da eine Ware nicht durch eine Person bezeichnet werden könne. Es handle sich hier um einen Werbeslogan, der auch als Herkunftshinweis verstanden werde. Der Bestandteil „aktiv“ sei diffus und mehrdeutig, eine unmittelbar beschreibende Bedeutung sei daher nicht erkennbar. Im Übrigen beziehe sich die Anmelderin auf vergleichbare Voreintragungen mit dem Bestandteil „aktiv“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

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

Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi (Vorsprung durch Technik); GRUR 2006, 220 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 138 Rn. 23 - ROCHER-Kugel; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; MarkenR 2004, 39 - City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; MarkenR 2004, 99 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 411 - STREETBALL).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch) oder wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 411 Rn. 9 - STREET-

BALL; GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - Bonus). Weiter fehlt solchen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei denen es sich um ein geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 735 - Test it; a. a. O. - City Service).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehören, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdrücken oder Wortfolgen anzunehmen, bei denen - ohne dass eine warenbeschreibende Sachangabe im engeren Sinn vorliegt - ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich - über eine Werbeaussage hinaus - um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2010, 935 Rn. 9 - Die Vision; GRUR 2009, 778 Rn. 12 - Willkommen im Leben; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen

(vgl. BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), wobei vorab eine Prüfung der Einzelbestandteile nicht ausgeschlossen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 220 - BioID). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen und insbesondere keine zusätzliche Originalität oder einen phantasievollen Überschuss aufweisen müssen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft), ist zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, 1029 Rn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. - BestBuy; GRUR Int. 2004, 944, 946 - Mehr für Ihr Geld).

Zwar vermögen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge Indizien für die Eignung sein, die Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage können einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Indessen erfüllt die angemeldete Wortfolge nach den obengenannten Grundsätzen selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie sich in werbemäßig anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt beschränkt.

Bei der Bezeichnung „Aktive Optiker“ handelt es sich um eine aus allgemein geläufigen Wörtern der deutschen Sprache sprachregelgerecht gebildete Wortfolge. Das Adjektiv „aktiv“ bedeutet: „tätig, rührig, zielstrebig, eifrig, unternehmend, tatkräftig; durch Aktivitäten gekennzeichnet“ (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006, CD-ROM) und wird u. a. als Synonym für die Begriffe „tüchtig“, „engagiert“ und „ideenreich“ verwendet (vgl. www.wortschatz.uni-leipzig.de). In Verbindung mit der Berufsbezeichnung „Optiker“ (= Fachmann für Anfertigung, Prüfung, Wartung und Verkauf von optischen Geräten - vgl. Duden a. a. O.) erschließt sich die Bedeutung im Sinne von „tüchtige und engagierte Optiker“ für den Verkehr ohne weiteres Nachdenken.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Wortfolge „Aktive Optiker“ nicht als individualisierendes, auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisendes Zeichen auffassen, sondern lediglich als einen anpreisenden Werbeslogan, der über die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen aussagen soll, dass diese von besonders leistungsfähigen und engagierten Fachleuten angeboten werden. Die angemeldete Marke wird im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne jede weitergehendere Überlegungen als bloßes Werbemittel zur Herausstellung einer besonderen Kompetenz des Anbieters und damit einer entsprechenden Qualität bzw. Beschaffenheit der angebotenen Produkte verstanden.

Die angemeldete Wortfolge „Aktive Optiker“ vermittelt daher für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen eine rein werblich anpreisende Sachaussage. Denn alle Waren und Dienstleistungen werden von Optikern angeboten oder betreffen die berufliche Betätigung von Optikern. Nicht entscheidungserheblich ist, dass es sich bei der Aussage „Aktive Optiker“ um ein werbemäßiges Wertversprechen handelt, dem nicht konkret entnommen werden kann, worin die Leistungsfähigkeit und das Engagement der Optikerfachgeschäfte und damit die Qualität der Produkte bestehen kann. Denn nach der Rechtsprechung des EuGH steht das Fehlen eines für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eindeutigen und unmittelbar konkret beschreibenden Charakters bzw. eine vorhandene be-

grifflige Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen (vgl. GRUR 2004, 192 - DOUBLE-MINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; a. a. O. - Postkantoor).

Somit erschöpft sich die vorliegende angemeldete Wortfolge in einer üblichen Werbeaussage, die weder Originalität noch Prägnanz oder einen Anhalt für Interpretationsbedürftigkeit aufweist, so dass die angesprochenen Verkehrskreise hierin keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen können (vgl. BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; WRP 2001, 629, 694 - Test it.).

Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses auch nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht; sie sind jedoch keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 17, 19 - Bild digital u. a./Präsident DPMA). Denn für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend (EuGH a. a. O. Rn. 15, 18 f.; BGH I ZB 59/09 vom 17. August 2010 - SUPERgirl).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltebedürf-

nis haben. Angesichts der übrigen behandelten Gesichtspunkte kann diese Frage jedoch offen bleiben.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Hacker

Winter

Hartlieb

Cl