



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 98/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 30 2008 057 967.6**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. März 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juni 2009 und 19. Mai 2010 werden aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 vom 30. Juni 2009 die Anmeldung der Wortfolge

### **fit für fit**

als Marke für die Waren

Fleisch und Fleischzubereitungen, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; tiefgefrorenes, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Wurst (Bratwurst, Brühwurst) und Wurstwaren; Fertiggerichte aus Teigwaren; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Dies wurde damit begründet, dass die Marke in ihrer Gesamtheit im Hinblick auf die angemeldeten Waren einen ohne Weiteres

erfassbaren unmittelbar schlagwortartig anpreisenden und beschreibenden Aussagegehalt dahingehend vermittele, dass sie geeignet und bestimmt sind, den hier angesprochenen Verkehr darauf vorzubereiten, diesen fit zu machen oder fit bleiben zu lassen. Damit würden nur die Produkteigenschaften der beanspruchten Waren in Form einer Bestimmungsangabe im Sinne einer „Eignung, Tauglichkeit für das Fitmachen oder Fitbleiben“ werbemäßig herausstellt. Der Zeichenbestandteil „fit für“ mit der lexikalischen Bedeutung „geeignet zu, passend für“ werde nämlich im Inland umfänglich in werblichem Sinne verwendet, wobei zumeist eine sachbegriffliche Angabe nachgestellt sei. Dabei werde das Wort „fit“ nicht nur im Sinne von körperlicher und geistiger Fitness gebraucht, sondern auch als Hinweis auf eine besondere Tauglichkeit oder Einsatzbereitschaft einer Sache, wie dies das Bundespatentgericht bereits in seinen Entscheidungen „Fit for Fun“ (26 W(pat) 21/94) und „Fit for Mobile-Service“ (29 W(pat) 268/03) festgestellt habe. In dieser Form finde sich die Wortfolge „fit für“ in zahlreichen Angaben wie beispielsweise „Fit für die Ausbildung“, „Fit für Dialyse“, „Fit für Bildung“, „Fit für Deutsch“, „Fit für den Tag“, „Fit for Guitar“ oder „Fit für Kids“. Ob gegenüber dem angemeldeten Zeichen die Wortfolge „fit für fitness“ die korrekte englische Form sei, bleibe unmaßgeblich. Da alle Markenbestandteile entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet würden und auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff bildeten, würden die angesprochenen Verbraucher die angemeldete Bezeichnung „fit für fit“ angesichts des engen Sachbezugs ohne Weiteres nur als unmittelbar beschreibende Sachangabe verstehen und darin keinen, wegen eines unüblichen sachwidrigen Wortgebrauchs phantasievollen betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Dieser sachbezogene Sinngehalt dränge sich gerade bei den hier beanspruchten Waren ohne Weiteres auf, da sämtliche angemeldeten Lebensmittel beispielsweise durch einen reduzierten Kaloriengehalt oder den Zusatz von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen dazu beitragen können, fit zu bleiben oder zu werden. Dass die Wortfolge „fit für fit“ keine konkrete Aussage über die konkrete Beschaffenheit der so bezeichneten Waren enthalte, stehe der Annahme einer beschreibenden Sachaussage oder einer allgemein werblichen Anpreisung nicht entgegen.

Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Anmelderin hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 19. Mai 2010 zurückgewiesen. Auch nach Ansicht der Erinnerungsprüferin weise die angemeldete Wortfolge nur darauf hin, dass die so gekennzeichneten Waren dazu geeignet und bestimmt seien, den Konsumenten fit zu machen oder bleiben zu lassen. Gerade im Lebensmittelbereich sei es üblich, mit dem Eigenschaftswort „fit“ auf die besondere Beschaffenheit oder Wirkungsweise der Produkte hinzuweisen, wie die Angaben „Fitmacher aus dem Kühlschrank“, „Gesund und fit durch Milchgetränke“, „Halten Sie sich fit durch Milch“, „das unbekannte Fitness-Getränk“ (Werbung für Kaffee), „Fitte Früchte“, „Fit statt Fett“ usw. belegten. Dass der Werbeslogan „fit für fit“ bislang nicht gebräuchlich sei, stehe dem nicht entgegen, weil der Verbraucher ständig mit neuen Begriffen konfrontiert werde, die ihm in einprägsamer Form Sachinformationen übermittelten. Solange er aber, wie hier, die neuen Angaben verstehe, habe er keine Veranlassung, in ihnen den Hinweis auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb zu sehen.

Mit ihrer nicht begründeten Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die Anmeldemarke sei schutzfähig, weil sie eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweise und wegen der im Sprachgebrauch nicht befindlichen Kombination auch interpretationsbedürftig sei. Die Wortfolge existiere in dieser Form bislang nicht und sei weder grammatikalisch/syntaktisch noch inhaltlich zur Bildung eines konkreten Satzes geeignet.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juni 2009 und 19. Mai 2010 aufzuheben.

## II.

Da die Anmelderin keinen (Hilfs-) Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Der angemeldeten Kennzeichnung kann die Eintragung für die beanspruchten Waren nicht wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden.

Ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hat die Markenstelle nicht angenommen; es sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die angemeldete Bezeichnung zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT; MarkenR 2008, 160, 162 [Rz. 35] - HAIRTRANSFER) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle ist die angemeldeten Bezeichnung auch nicht nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels jeglicher Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG für alle nationalen Gerichte bindend ist, da die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurückgeht und die Auslegung der europarechtlichen Normen dem Europäischen Gerichtshof als insoweit allein zuständigem gesetzlichen Richter vorbehalten ist, ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterschei-

dingungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen. Danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Dies lässt sich für die vorliegend zu beurteilende angemeldete Bezeichnung nicht feststellen. Es sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass sie nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder dass es sich bei ihr um einen Werbeslogan handelt, in dem der Verkehr allein die Werbefunktion wahrnimmt, ohne aus ihm zumindest auch gleichzeitig auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu schließen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, 230 [Rz. 45] - Vorsprung durch Technik; MarkenR 2005, 22, 26 [Rz. 35] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Allerdings hat die Markenstelle zutreffend festgestellt, dass auf dem hier interessierenden Warenaektor dem Wort „fit“ eine die beanspruchten Lebensmittel unmittelbar beschreibende Bedeutung zukommt. Dem ist auch die Anmelderin nicht entgegengetreten. Gleiches gilt auch für die Wortfolge „fit für“, für welche die Markenstelle unter Berufung auf den lexikalischen Eintrag zutreffend die Bedeutung „geeignet zu, passend für“ ermittelt hat.

Der Wortfolge in ihrer Gesamtheit, auf die - wovon auch die Markenstelle zutreffend ausgegangen ist - bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft allein abzustellen ist, kommt kein nur die beanspruchten Waren beschreibender Sinngehalt zu. Dies wäre nur anzunehmen, wenn sich die Anmeldemarke in den Augen des angesprochenen Publikums zwanglos in die von der Markenstelle genannten Wortfolgen wie „Fit für die Ausbildung“, „Fit für Dialyse“, „Fit für Bildung“, „Fit für Deutsch“, „Fit für den Tag“, „Fit for Guitar“ oder „Fit für Kids“ einreihen würde. Dies ist indes nicht der Fall.

Mit den vorgenannten, in der Werbung insbesondere auf dem einschlägigen Lebensmittelsektor üblichen Wortfolgen ist die Anmeldemarke zunächst schon aufgrund ihrer auf den ersten Blick sich aufdrängenden sprachregelwidrigen Gestaltung nicht vergleichbar. Zwar ist die aus einem Adjektiv und einer Präposition gebildete Wortfolge „fit für“ noch sprachregelgerecht, die Präposition „für“ erfordert aber grammatikalisch ein nachgestelltes Substantiv. Bei dem in der Anmeldemarke nachgestellten Wort „fit“ handelt es sich aber nicht um ein Substantiv, sondern um das wiederholte erste Markenwort, welches ein Adjektiv ist. Damit besteht die Anmeldemarke aber aus einer grammatikalischen Grundregeln der deutschen Sprache widersprechenden Aussage, welcher der Verkehr gerade wegen der Sprachregelwidrigkeit keine bestimmte Bedeutung zuordnen kann.

Sprachregelgerecht wäre die Anmeldemarke demgegenüber nur, sofern es sich bei „fit“ um ein dem Verkehr bekanntes Substantiv oder ein ihm geläufiges

Akronym eines Substantivs handeln würde. Beides ist indes nicht der Fall. Zwar gibt es in der englischen Sprache auch das Substantiv „fit“, welches für „Anfall, Anwendung“ steht (vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl. Mannheim 2005 [CD-ROM], Stichwort „fit1 [] n.“). Dieses werden aber auch die Teile des Verkehrs, denen das englische Substantiv bekannt ist, in der Anmeldemarke nicht erkennen, weil diese schon aufgrund ihrer Bildung aus der deutschen Präposition „für“ und dem nur in den deutschen Sprachgebrauch übernommenen englischen *Adjektiv* „fit“, aber auch wegen der sich bei Zugrundelegung des englischen *Substantivs* ergebenden Bedeutungslosigkeit der Gesamtaussage („fit für Anfall/Anwendung“) erkennbar nur das *Adjektiv* „fit“ wiederholt. Und Anhaltspunkte dafür, dass „fit“ als Akronym für ein Substantiv, insbesondere das aus der englischen Sprache übernommene und auch in die deutsche Umgangssprache eingegangene Wort „Fitness/fitness“, geläufig ist, hat weder die Markenstelle aufgezeigt noch sind sie anderweitig erkennbar. Entsprechende Ermittlungen des Senats verliefen vielmehr ergebnislos.

Allerdings könnte der Verkehr die Anmeldemarke als beschreibende Angabe auffassen, wenn er das am Markende wiederholte Wort „fit“, ohne weiteres Nachdenken spontan im Sinne von „Fitness/fitness“ verstünde. Hiervon kann aber nicht ausgegangen werden. Hierfür müsste der Verkehr sich nämlich Gedanken darüber machen, dass das in der Anmeldemarke wiederholte Wort „fit“ in unterschiedlicher Bedeutung verwendet wird, nämlich einmal als Adjektiv am Markenanfang und sodann als neues Akronym für das Substantiv Fitness am Ende. Zu einem solchen Schluss käme er aber nur, wenn er weitere Überlegungen dazu anstellt, dass sich das Wort „fit“ am Ende der Anmeldemarke auf die körperliche Verfassung des angesprochenen Verbrauchers beziehen könnte, was ihn erst zu der Vermutung veranlassen könnte, in ihm das hierfür gebräuchliche Wort Fitness und damit es in einem weiteren Gedankenschritt als ein (neues) Akronym für dieses Substantiv zu erkennen. Wie sich schon aus der vorstehenden Darstellung ergibt, erfordert die Interpretation der Wortfolge „fit für fit“ als „fit für Fitness“ damit eine Reihe von analysierenden Überlegungen, zu



denen der Verkehr aber nach ständiger Rechtsprechung gerade nicht neigt (vgl. BGH GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; BGH GRUR 195, 408, 409 – PROTECH). Ohne eine analysierende Betrachtung der Anmeldemarke wird der Verkehr vielmehr diese nur in der oben geschilderten sprachregelwidrigen Form wahrnehmen, in der er ihr aber eine Bedeutung, welche die mit ihr gekennzeichneten Waren beschreibt, nicht entnehmen kann.

Die angemeldete Wortfolge fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch nicht als bloßer Werbeslogan, dem der Verkehr keinerlei herkunftshinweisende Bedeutung beimisst. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist ein Werbeslogan, der - wie hier - die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht nur in ihren möglichen Merkmalen beschreibt, unterscheidungskräftig, wenn er eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst (vgl. EuGH, a. a. O. S. 231 [Rz. 57] - Vorsprung durch Technik), woran es insbesondere bei Werbeaussagen allgemeiner Art fehlt, da der Verkehr sie nur in ihrer Werbefunktion, wegen ihrer Üblichkeit aber nicht gleichzeitig als einen Herkunftshinweis wahrnimmt (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – Test it; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Die für die Bejahung der Unterscheidungskraft danach erforderlichen Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Gerade wegen seiner auf den ersten Blick wahrnehmbaren grammatikalischen Regelwidrigkeit wirkt die angemeldete Wortfolge originell und erfordert schon, wie oben bereits dargelegt wurde, ein gewisses Maß an Interpretationsaufwand. Damit kann ihr, auch soweit sie vom Verkehr als Werbeslogan aufgefasst wird, nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aber das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Da somit der Anmeldemarke im Ergebnis die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht versagt werden kann, war auf die Beschwerde der Anmelderin der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Klante

Schell

Schwarz

Me