



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 77/10

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
11. Mai 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 20 627
(hier: Lösungsverfahren S 371/08)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richter Schwarz und Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 22. November 2008 die Löschung der am 6. Juli 2005 für die Waren

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Tier-shampoos, Tierkosmetika, Hautpflegemittel, ätherische Öle; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Tiershampoos, Tierkosmetika, Hautpflegemittel, ätherische Öle; diätetische Erzeugnisse für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke, diätetische Getränke (soweit in Klasse 5 enthalten); Nahrungsmittel und Getränke für die Leistungssteigerung und zum körperlichen Aufbau von Mensch und Tier (soweit in Klasse 5 enthalten); Getreidepräparate als diätetische Erzeugnisse für

medizinische und veterinärmedizinische Zwecke als Babykost und als Aufbaunahrung, Mineral- und Wirkstoffmischungen für diätetische Zwecke, Vitaminpräparate; Getreidepräparate für Nahrungszwecke; Mineral- und Wirkstoffmischungen für Nahrungszwecke, soweit in Klasse 30 enthalten; Salz; Getreidepräparate für Nahrungszwecke; Mineral- und Wirkstoffmischungen für Nahrungszwecke, soweit in Klasse 30 enthalten; Salz; Samenkörner, unverarbeitetes Getreide, Obst und Gemüse in frischer Form, Kräuter, Zusatzfuttermittel, Futtermittelzusätze; Samen, Kerne; Samenpräparate in roher, aufgeschlossener und verarbeiteter Form, Saatgut, Futtermittel; Getreidepräparate für Fütterungszwecke; Mineral- und Wirkstoffmischungen für Fütterungszwecke

eingetragenen Bildmarke Nr. 305 20 627

HORSE
CARE



nach § 50 Abs. 1 MarkenG beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden sei. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Antrag fristgemäß nach § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 16. März 2010 auf den Antrag die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Zur Begründung ist ausgeführt: Die vorliegende Wort-/Bildmarke genüge nicht den für die registrierten Waren an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anfor-

derungen. Sie weise vielmehr einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Charakter auf, der auch durch die bildliche Ausgestaltung nicht aufgehoben werde. Die gut lesbaren Wortbestandteile "HORSE" und "CARE" seien Begriffe des englischen Grundwortschatzes, die dem deutschen Durchschnittsverbraucher im Sinne von "Pferd" und "(Für-)Sorge, Sorgfalt, Obhut, Pflege" (vgl. z. B. PONS Handwörterbuch, Englisch-Deutsch, 1. Aufl. 2004, S. 117 f.) geläufig seien. In dem - für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblichen - Gesamtzusammenhang der Marke und im Hinblick auf die beanspruchten Waren stelle der deutsche Begriff "Pferde-Pflege" die nahe liegende Übersetzung dar, ohne dass es hierfür einer analysierenden Betrachtung bedürfe. Zwar sei der Begriff "Horse Care" lexikalisch nicht nachweisbar, die von der Antragstellerin und ergänzend auch von der Markenabteilung durchgeführte Internet-Recherche zeige aber, dass Ausdrücken wie "Horse Care Manual", "...useful horse care books", "...Book of Horse Care" oder "Horse Riding & Care Handbook und damit auch der Markenname "Horse Care" im Englischen im Sinne von "Pferdepflege" gebräuchlich und auch aus der Sicht des englischsprachigen Verkehrs weder sprachlich noch sachlich ungewöhnlich sei. Dafür spreche auch der Beitrag mit dem Titel „Horse care“ in der englischsprachigen Ausgabe von Wikipedia. Damit stelle aber die Bezeichnung "HORSE CARE" nach ihrer inhaltlichen Aussage lediglich eine Bestimmungsangabe bzw. einen Hinweis auf den Einsatzzweck sämtlicher registrierter Waren dar, da diese dem Bereich der Pferdepflege zuzuordnen seien. Damit komme der Wortfolge "HORSE CARE" in diesem Zusammenhang nur der Charakter einer beschreibenden Angabe zu, der die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion fehle. In Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters der Wortbestandteile bewirke auch die grafische Gestaltung keine schutzbegründende Verfremdung, da sie sich auf die einfache Verbindung der Buchstaben "C" und "A" in dem Wort "CARE" und die Einbeziehung der stilisierten Darstellung eines Pferdes in ersteren, die lediglich als Illustration des Wortes "HORSE" und damit als bildliche Bestimmungsangabe wirke, beschränke. Diese grafischen Gestaltungselemente gingen auch in ihrem Zusammenwirken nicht über das in der Werbung übliche Maß hinaus und verliehen der Marke in ihrem Gesamteindruck

keine vom Charakter einer Sachangabe wegführende individuelle Note. Die von Antragsgegnerin behauptete intensive Benutzung der angegriffenen Marke seit 1993 rechtfertige keine andere Beurteilung, da dies allenfalls im Rahmen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG von Bedeutung sein könne, auf die sich die Markeninhaberin aber nicht berufen habe. Die vorgelegten Unterlagen gäben dabei auch für weitergehende Ermittlungen der Markenabteilung keinen Anlass. Auch die von der Antragsgegnerin genannten Eintragungen der Marke „HORSE CARE“ in anderen Ländern, u. a. Großbritannien, stünden einer Löschung der in Rede stehenden Marke nicht entgegen, da nach der ganz herrschenden Rechtsprechung die Eintragung einer identischen oder vergleichbaren Marke weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einer anspruchsbegründenden Bindung des Amtes führe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie trägt vor: Eine beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren komme der Marke schon deshalb nicht zu, weil das Warenverzeichnis keinen Bezug zu einer bestimmten Tiergattung aufweise. Auch setze sich die Markenabteilung nicht damit auseinander, dass die angegriffene Marke vom Prüfer ohne Beanstandung eingetragen worden sei. Die Wortbestandteile der angegriffenen Marke seien mehrdeutig. Sie existierten nicht in der deutschen Sprache. Die Übersetzung der Wortbestandteile beruhe auf einer analysierenden Betrachtung. Herkömmliche Wörterbücher belegten auch, dass der Begriff „HORSE CARE“ selbst in der englischen Sprache nicht verwendet werde, erst recht nicht in der von der Markenabteilung angegebenen Bedeutung, die in der englischen Sprache mit „grooming of horses“ bezeichnet werde. Für die Schutzfähigkeit spreche auch die grafische Gestaltung der Marke. Sie sei zudem in vielen europäischen Ländern sowie bei der WIPO eingetragen, was nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sehr wohl berücksichtigt werden müsse. Schließlich werde die Marke auch seit 1993 intensiv benutzt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16.03.2010 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss aus den in ihm genannten Gründen, denen sie beitrifft, als richtig.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat hierbei die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgender Frage angeregt: „Ist ein Bildbestandteil, der einen Wortbestandteil beschreibender Art illustriert und damit als Bestimmungsangabe gilt, per se nicht eintragungsfähig?“.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat auf den zulässigen Antrag der Beschwerdegegnerin, dem die Inhaberin der angegriffenen Marke fristgemäß widersprochen hatte, zutreffend die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil diese entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden war und dieses Schutzhindernis fortbesteht (§§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG).

Nach der gem. Art. 101 GG, Art. 267 AEUV verbindlichen (vgl. BVerfG 75, 223; 82, 159; zuletzt BVerfG 1 BvR 2065/10, Beschluss vom 10.11.2010, abrufbar unter www.juris.de) Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs fehlt einer

angemeldeten Bezeichnung die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft, wenn sie die Hauptfunktion einer Marke nicht erfüllen kann, den Abnehmern der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen deren Ursprungsidentität zu 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). Hierfür muss sie geeignet sein, 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). Andernfalls steht ihrer Eintragung das Allgemeininteresse an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten, entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2).

Diese Eignung war und ist für die vorliegend zu beurteilende Kennzeichnung sowohl bei ihrer Eintragung als auch jetzt noch zu verneinen, weil ihre Wortbestandteile nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchten Waren beschreibenden Begriffsinhalt haben (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) und auch ihre grafische Gestaltung einen Schutz der angemeldeten Kennzeichnung nicht zu begründen vermag (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti-KALK).

Den für die angesprochenen Verkehrskreise - bei denen es sich vorliegend um die allgemeinen Endverbraucherkreise handelt - sich ergebenden Begriffsinhalt der in der angegriffenen Marke enthaltenen Wortbestandteile hat die Markenabteilung zutreffend ermittelt. Danach besteht die Marke aus den beiden zum einfachsten und damit weiten Teilen des inländischen Verkehrs geläufigen Grundwortschatz der englischen Sprache, die für sich genommen in den (Grund-) Bedeutungen „Pferd“ und „Pflege“ bekannt sind. Da beide Begriffe sowohl nach der englischen als auch nach der deutschen Grammatik sprachüblich als Nominalkonstruktion gebildet sind, liegt es für den angesprochenen inländischen Verkehr nahe, die Wortbestandteile der angegriffenen Marke ohne Mühe im Sinne von „Pferdepflege“ zu verstehen.

Ob es sich hierbei um die zutreffende Übersetzung handelt und ob es die Wortfolge in der englischen Sprache überhaupt gibt, spielt dabei keine Rolle, sofern dem Verkehr die stattdessen zutreffende englische Bezeichnung nicht so geläufig ist, dass er die hiervon abweichende sprachliche Unrichtigkeit in der angemeldeten Bezeichnung ohne Weiteres erkennt; hierfür gibt es aber keine Anhaltspunkte. Darüber hinaus zeigen allerdings die von der Antragstellerin und der Markenabteilung vorgelegten Belege, dass der Begriff „HORSE CARE“ in der englischen Sprache in einem allgemeinen, auch die Pferdepflege umfassenden Begriff der Pferdehaltung schon existiert. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Eintrag im englischen Online-Lexikon WIKIPEDIA (vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Horse_care), dessen korrespondierender deutscher Eintrag „Pferdehaltung“ lautet (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdehaltung>, der ausgehend vom englischen Eintrag durch Anklicken der Sprachversion „deutsch“ aufgerufen wird).

Dies alles bedarf allerdings letztlich keiner Vertiefung, weil es nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für eine Schutzrechtsversagung bereits ausreicht, wenn ein Wortzeichen, auch wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen, für das

Publikum ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD). Dies ist aber vorliegend der Fall, weil sowohl der Begriff „HORSE“, mit dem die Bestimmung und Eignung der unter das Warenverzeichnis fallenden Pferdepflegeartikel angegeben wird, als auch das insbesondere aus der entsprechenden Verwendung in der Werbung für (menschliche wie tierische) Pflegeprodukte - die häufig auch bereits anglizierend als „Care-Produkte“ bezeichnet werden - dem Publikum geläufige Begriff „Care“ mögliche Merkmale von Pferdepflegeprodukten beschreibt.

In der für das Publikum naheliegenden Bedeutung beschreiben die Wortelemente der angegriffenen Marke aber mögliche Merkmale der beanspruchten Waren. Denn unter das Warenverzeichnis fallen ausschließlich Artikel, die der Pferdepflege dienen können. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke dies in Abrede gestellt hat, übersieht sie, dass mangels entsprechender Einschränkung zu den im Warenverzeichnis genannten Waren auch alle Tierpflegewaren und damit auch Pferdepflegeartikel gehören. Nach ihrem eigenen Vortrag über eine intensive Benutzung der angegriffenen Marke verwendet die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Marke auch gerade für solche Produkte, was zu ihrer Auffassung, dass Pferdepflegeartikel nicht unter das Warenverzeichnis fallen, in Widerspruch steht. Da es für die Schutzversagung nach allgemeiner Ansicht genügt, wenn bereits ein unter die im Warenverzeichnis enthaltenen Oberbegriffe fallendes Produkt existiert, für welches die Marke glatt beschreibend ist, ist die Wortfolge der angegriffenen Marke in Zusammenhang mit den unter das Warenverzeichnis fallenden Pferdepflegeartikel wegen ihres insoweit glatt beschreibenden Inhalts für sich genommen schutzunfähig.

Die für einen Markenschutz erforderliche Eignung als Unterscheidungsmittel ergibt sich für die angesprochenen Verkehrskreise vorliegend auch nicht aus der

grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke. Diese erschöpft sich dabei allein in der „schwungvollen“ Gestaltung des Buchstabens „C“ und der in ihn eingefügten reliefartigen, kleinen Abbildung eines Pferdes. Ungeachtet des Umstandes, dass auch die Abbildung eines Pferdes sich in der bloß bildlichen Angabe eines möglichen Merkmals der im Warenverzeichnis genannten Waren - nämlich in Form einer Bestimmungsangabe - erschöpft, weshalb für sich genommen auch diesem bildlichen Element die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH WRP 1997, 755 - Autofelge; WRP 1999, 526 - Etiketten, mit weiteren Nachw.), vermag die bildliche Gestaltung der angegriffenen Marke auch in ihrer Gesamtheit das Publikum von der Annahme einer bloß die beanspruchten Waren beschreibenden Bedeutung der Kennzeichnung nicht wegzuführen, so dass es keine Veranlassung hat, in ihr über den beschreibenden Gehalt der Einzelemente hinaus einen Herkunftshinweis zu sehen. Wegen des glatt beschreibenden Inhalts der Wortelemente kann die Grafik den erforderlichen Herkunftshinweis nämlich nur begründen, wenn die grafischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - anti-KALK). Dem steht vorliegend aber bereits der Umstand entgegen, dass die Wortelemente das Gesamtzeichen dominieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, 233 [Rz. 72 ff.] - BioID). Darüber hinaus erschöpfen sich die wenigen bildlichen Elemente in der hier zu beurteilenden Gesamtmarke in üblichen Gestaltungsmitteln, die auch für rein beschreibende Angaben, insbesondere in der Werbung, verwendet zu werden pflegen (BGH a. a. O. - anti-KALK).

Soweit sich die Markeninhaberin auf Voreintragungen im Ausland berufen hat, sind diese schon deshalb ohne Belang, weil sie für das Verständnis der Marke beim allein maßgeblichen inländischen Verkehr naturgemäß nichts beitragen können. Im Übrigen ändern Voreintragungen nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die vorliegend zu beurteilende Marke. Aus der Schutzgewährung für dieselbe oder vergleichbare Kennzeichnungen, gleich ob im In- oder Ausland, kann nämlich keinen Anspruch auf Eintragung bzw. Aufrechterhaltung der Eintragung abgeleitet werden. Voreintragungen führen nämlich weder für sich noch in

Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BGH WRP 2011, 349, 350 f. - FREIZEIT Rätsel Woche; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 - amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat).

Eine Schutzfähigkeit ergibt sich schließlich auch nicht aus der von der Inhaberin der angegriffenen Marke geltend gemachten angeblichen intensiven Benutzung der angegriffenen Marke. Denn da die Markeninhaberin weder eine Verkehrsdurchsetzung - gleich ob schon zum Eintragungszeitpunkt oder auch danach - ausdrücklich behauptet hat noch ihre Angaben für die Glaubhaftmachung einer solchen geeignet sind, kann die Frage, ob und in welchem Umfang die angegriffene Marke bereits vor oder nach ihrer Eintragung benutzt worden war, auf sich beruhen.

Da die Markenabteilung somit zutreffend die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, war der hiergegen gerichteten Beschwerde der Markeninhaberin der Erfolg zu versagen.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich. Daher hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Die von der Beschwerdeführerin angeregte Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs 1 Nr 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des

Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Zu befinden war vielmehr allein über die Frage, ob im vorliegenden konkreten Einzelfall auf der Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung, von welcher der Senat ausgegangen ist, die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke vorlagen. Auf die von der Markeninhaberin für die Zulassung der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage kam es dabei nicht an.

Klante

Schell

Schwarz

Me