



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 43/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Oktober 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2009 021 022.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2012 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn und den Richter am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen 30 2009 021 022.5

#### **TriProtect**

ist am 8. April 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren angemeldet worden:

Klasse 29: konservierte Pilze und Pilzextrakte sowie Nahrungsergänzungsmittel nicht medizinischer Art hieraus, soweit in Klasse 29 enthalten;

Klasse 30: Nahrungsergänzungsmittel nicht medizinischer Art auf der Basis von Kohlehydraten mit Zusätzen von Vitaminen und/oder Mineralstoffen;

Klasse 31: land- und gartenwirtschaftliche Erzeugnisse, insbesondere Pilze.

Mit Beschlüssen vom 3. August 2010 und 21. März 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 29 die Anmeldung wegen eines Freihaltebedürfnisses und wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Zeichen bestehe zum einen aus dem Präfix „tri“ für „drei“, „dreifach“ oder auch „dreiteilig“, das auch im deutschen Sprachgebrauch ein weit verbreitetes Wortbildungselement darstelle. „Protect“ gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und sei das

Verb für „etwas bewahren, behüten, beschützen, sichern oder auch wahren“. In seiner Gesamtheit enthalte das Zeichen damit lediglich die beschreibende Sachaussage, dass mit Hilfe der beanspruchten Waren ein dreifacher Schutz vor Krankheiten oder auch eine dreifache Unterstützung der Heilung bestimmter Krankheiten erfolge. Die inländischen Verbraucher hätten die Erwartung, dass Nahrungsergänzungsmittel in ihrer Wirkung durchaus der Wirkung von Arzneimitteln entspreche. Die hier gewählte Verknüpfung von „Tri“ und „Protect“ sei keineswegs ungewöhnlich und sprachüblich gebildet. Dass der Gesamtbegriff heute noch kein gängiger Begriff in Bezug auf die beanspruchten Waren sei, spiele für seine mögliche beschreibende Verwendung keine Rolle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Markenstelle habe zu hohe Anforderungen an das Vorliegen der Unterscheidungskraft gestellt. Die Interpretation der Markenstelle widerspreche der gesetzlichen Zweckbestimmung von Lebensmitteln, zu denen auch Nahrungsergänzungsmittel gehörten, sowie den wissenschaftlichen Erkenntnissen und entspreche auch nicht der Verbrauchererwartung. „Lebensmittel“ und „Nahrungsergänzungsmittel“ könnten definitionsgemäß keine Krankheiten verhüten, lindern oder heilen. Die Behauptung des Markenamtes, dass „Nahrungsergänzungsmittel“ vom Verbraucher „gerne mit Arzneien verwechselt werden“, sei nicht richtig. Das Anmeldezeichen „TriProtect“ sei in den verfügbaren deutschen Sprachwerken nicht verzeichnet. Dem Durchschnittsverbraucher sei die Bedeutung des Zeichenbestandteils „tri“ und damit auch des Gesamtzeichens nicht geläufig. Er werde das Anmeldezeichen deshalb als sprachliche Neuschöpfung oder als Phantasiebezeichnung ansehen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 29, vom 3. August 2010 und 21. März 2011 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die Warenklassen 29 und 30 zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „TriProtect“ als Marke steht hinsichtlich der noch beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 29 und 30 das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1. Das Anmeldezeichen ist als beschreibende Angabe nicht unterscheidungskräftig.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH I ZB 22/11, Beschluss vom 4. April 2012 - Starsat; MarkenR 2012, 19, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!;

GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O.-- FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft wird das angemeldete Zeichen nicht gerecht. Das Anmeldezeichen enthält nämlich aus Sicht des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers die Sachaussage, dass mit Hilfe der beanspruchten Waren der Klasse 29 „konservierte Pilze und Pilzextrakte sowie Nahrungsergänzungsmittel nicht medizinischer Art hieraus, soweit in Klasse 29 enthalten“ und der Klasse 30 „Nahrungsergänzungsmittel nicht medizinischer Art auf

der Basis von Kohlehydraten mit Zusätzen von Vitaminen und/oder Mineralstoffen“ ein dreifacher Schutz für die Gesundheit erzielt werden kann.

Bei „Tri“ handelt es sich um ein aus dem Lateinischen stammendes und auch im deutschen Sprachgebrauch verbreitetes Wortbildungselement mit der Bedeutung „drei, dreifach oder dreiteilig“ (DUDEN, das große Fremdwörterbuch, 4. Auflage, S. 1372). In diesem Sinn ist dieser Zeichenbestandteil dem von den beanspruchten Waren angesprochenen deutschen Durchschnittsverbraucher aus bekannten Begriffen in einem rechtserheblichen Umfang geläufig (so auch BPatG 25 W (pat) 27/07 - Triacid). In den Begriffen „Trilogie“, „Triangel“, „Triathlon“ oder „Triband“ weist die Vorsilbe „Tri“ einheitlich auf etwas „Dreifaches“ hin: Eine „Trilogie“ bezeichnet eine Folge von drei selbstständigen, aber thematisch zusammengehörenden, eine innere Einheit bildenden Werken (besonders der Literatur, auch der Musik, des Films). Eine „Triangel“ ist ein Schlaginstrument, das aus einem runden Stahlstab besteht, der zu einem an einer Seite offenen gleichseitigen Dreieck gebogen ist, und das frei hängend mit einem Metallstäbchen angeschlagen wird. Als „Triathlon“ wird eine sportliche Disziplin aus drei langen, an einem Tag in Folge zu absolvierenden Strecken im Schwimmen, Radfahren und Laufen bzw. eine Kombination aus den drei Wintersportdisziplinen Skilanglauf, Scheibenschießen und Riesenslalom bezeichnet (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim, 2006, CD-ROM). Die Bezeichnung „Triband“ bei Mobiltelefonen weist auf deren Eigenschaft hin, auf drei unterschiedlichen Frequenzbändern senden und empfangen zu können (vgl. Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie, zum Eintrag „Triband“, Anlage 1a der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2012). Im Internet werden Telefone dieser Art auch als Triband-Handys vermarktet (vgl. Angebot auf [www.amazon.de](http://www.amazon.de), „Triband-Handys“, Anlage 1b der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2012).

„Protect“ ist ein zum englischen Grundwortschatz gehörendes Verb mit der Bedeutung „schützen, unter Schutz stellen oder sichern“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Auflage, Mannheim, 2005, CD-ROM).

Im Hinblick auf die beanspruchten Lebensmittel, zu denen neben den „Pilzen“ und „Pilzextrakten“ nach § 1 Abs. 1 der Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel auch die „Nahrungsergänzungsmittel“ gehören, wird der Durchschnittsverbraucher das Anmeldezeichen als Hinweis darauf verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren entweder aufgrund dreier Bestandteile einen Schutz oder einen dreifachen Schutz - naheliegenderweise: für die Gesundheit - bewirken.

Zunächst ist festzustellen, dass Lebensmittel - im Gegensatz zu Arzneimitteln im Sinne von § 2 Abs. 1 AMG - nicht den Zweck haben, menschliche Krankheiten zu heilen, lindern oder zu verhüten. Es entspricht jedoch einer in den Medien weit verbreiteten und deshalb auch dem normal informierten Durchschnittsverbraucher geläufigen Meinung, dass Lebensmittel, insbesondere auch „Pilze“ und „Nahrungsergänzungsmittel“, aufgrund ihrer Bestandteile die Gesundheit schützen können, wie sich aus den Recherchebelegen des Senats ergibt, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren und die als Anlage zur Niederschrift der mündlichen Verhandlung genommen wurden:

- „Die 50 besten Krebs-Killer - Dieses Essen schützt vor Krebs ...“ (www.bild.de, Anlage 2a),
- „Krebs - Wie die Nahrung schützen kann“ (Claudia Müller, UGB-Forum 1/99, S. 14-19, Anlage 2b),
- „Sieben Lebensmittel für ein gesundes Herz ...“ (www.lifestyle.t-online.de, Anlage 2c),
- „Ernährungsforschung Erdbeeren schützen das Herz ...“ (www.menshealth.de, Anlage 2d),
- „Mit Aminosäuren und Nahrungsergänzungsmitteln gegen Burnout“ (www.imedo.de, Anlage 2e) oder

- „Bakterien und Pilze schützen vor Asthma“ ([www.doccheck.com](http://www.doccheck.com) unter Berufung auf die LMU München, Anlage 4b).

Auf dem „Gesundheitsportal [www.imedo.de](http://www.imedo.de)“ wird die schützende Wirkung von „Nahrungsergänzungsmitteln“ beispielsweise wie folgt beschrieben: „Nahrungsergänzungsmittel wie Aminosäuren helfen Betroffenen bei der Behandlung bestimmter Burnout-Symptome. Aus Aminosäuren werden Proteine gebildet und der menschliche Körper besteht zu mehr als ein Fünftel aus Proteinen. Proteine sind für die Wachstumsvorgänge und den Stoffwechsel im Körper verantwortlich und Proteine schützen uns vor Giftstoffen und Krankheiten. Um richtig zu wirken und um Proteine zu bilden, müssen Aminosäuren im Gleichgewicht sein. Mit Wiederherstellen des Gleichgewichts durch Nahrungsergänzungsmittel können so gezielt einiger Ihrer Beschwerden reduziert werden. Nahrungsmittelergänzung durch Aminosäuren kann Müdigkeit, Konzentrationsmangel und depressiver Stimmung vorbeugen sowie die Herzleistung und Regeneration nach dem Sport verbessern. ...“ (vgl. <http://www.imedo.de/infocenter/burnout/aminosaeuren>, Anlage 2e).

Auch die Anmelderin selbst weist - teilweise verklausuliert - auf ihrer Internetseite auf eine schützende Wirkung der von ihr mit dem Anmeldezeichen gekennzeichneten Waren für die Organe und Funktionen des menschlichen Körpers hin (vgl. <http://www.pilzshop.de/triprotect/3/ac>, Anlage 3); dort heißt es u. a.: „Was ist TriProtect? Triprotect wurde von uns in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt und dürfte in Zukunft weltweit als die Innovation im Nahrungsergänzungsbereich eine entscheidende Vorreiterrolle spielen! Wir haben die revolutionäre Erkenntnis umgesetzt, dass Organe und deren Funktion durch Auswahl und Kombination von Bioaktivstoffen aus Vitalpilzen (Mykostoffe), Pflanzenextrakten (Phytostoffe), Vitaminen und Spurenelementen (Mikronährstoffe) gezielt optimal unterstützt werden! Auf dieser Basis wurden die Triprotect Produkte von uns in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt! 12 Produkte, jedes speziell für ein bestimmtes Organ und dessen Funktion! Synergetisch aufeinander abgestimmte und damit optimal wirkende Bioaktivstoffe aus den 3 er-

wähnten Nährstoffbereichen können Sie zum Erhalt Ihrer Gesundheit effektiv unterstützen! Das ist Triprotect! ...Augen TriProtect ... Für gesunde Augen und den Erhalt des normalen Sehens ... Trägt zum Schutz der (Augen-) Zellen vor oxidativem Stress bei. ...“

Die Unterscheidungskraft kann auch nicht mit der Erwägung begründet werden, dass bei dem Anmeldezeichen offenbleibt, wer vor was geschützt werden soll. Es reicht nämlich aus, dass das Zeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Waren bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38 - BIOMILD; GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 97 - Postkantoor; GRUR 2004 146, 147 f. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2003, 58, 59 Rdnr. 21 - Companyline); im Zusammenhang mit den hier beanspruchten „Pilzen“, „Pilzextrakten“ und „Nahrungsergänzungsmitteln“ liegt es für den angemessen verständigen Durchschnittsverbraucher auf der Hand, dass „TriProtect“ auf den Schutz der Gesundheit hinweist.

Die Unterscheidungskraft kann schließlich auch nicht daraus abgeleitet werden, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um eine deutschenglische Sprachkombination des Präfixes „Tri“ aus der deutschen Sprache einerseits und das englischen Wort „protect“ andererseits handelt. Das Publikum ist zum einen gerade im Bereich der Werbung an immer wieder neue Wortspiele gewöhnt. Zum anderen handelt es sich bei der Vorsilbe „Tri“ nicht um eine deutsche Besonderheit. Dies findet gleichermaßen auch in der englischen Sprache Verwendung. Die Worte „trilogy“, „triangle“ und „triathlon“ gibt es in gleicher Bedeutung auch in der englischen Sprache (vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, a. a. O.).

Wegen seines unmittelbar beschreibenden Aussagegehalts in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren werden die angesprochenen Verkehrskreise in dem Anmeldezeichen nach alledem keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

2. Das Anmeldezeichen ist damit auch zugunsten der Konkurrenten der Anmelderin freihaltebedürftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Klante

Dorn

Jacobi

Pr