



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 71/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 067 819.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2009 und vom 19. Juli 2010 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung hinsichtlich der Waren „Fungizide; Kulturen von Mikroorganismen für medizinische oder tierärztliche Zwecke“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister angemeldet worden ist

be well energy +

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 16, 25, 32, 41 und 44, nämlich für:

„diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Fungizide; Bakterienpräparate für medizinische und tierärztliche Zwecke; bakteriologische Präparate für medizinische oder tierärztliche Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische Zwecke; Fermente für pharmazeutische Zwecke; Kulturen von Mikroorganismen für medizinische oder tierärztliche Zwecke; medizinische Getränke; Milchfermente für medizinische Zwecke; mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; pilztötende Mittel (Antikryptogame); Verdauungsmittel für pharmazeutische Zwecke; Vitaminpräparate; Druckereierzeugnisse; Lehr- und

Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholfreie Fruchtextrakte; alkoholfreie Fruchtgetränke; isotonische Getränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Erziehung; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Coaching; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Unterricht; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) ausgenommen für Werbezwecke; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und Workshops (Ausbildung); Veröffentlichung von Büchern; Ernährungsberatung; Gesundheitsberatung“.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Erstbeschluss vom 13. Mai 2009 gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, weil dem Zeichen, abgesehen von den Waren „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“, jegliche Unterscheidungskraft fehle. Begründend ist unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid ausgeführt, dass die Marke in der Übersetzung der englischen Worte im Deutschen „sich wohlfühlen“ und „Energie“ bedeute; in Verbindung mit dem nachgestellten Bestandteil „+“, der als Wort „plus“ aufgefasst und in vielen Lebensbereichen als Hinweis auf ein Mehr im Vergleich zum Üblichen eingesetzt werde, würden die angesprochenen Verkehrskreise diese Bezeichnung deshalb als werbemäßigen Sachhinweis dahin auffassen, dass die so gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen bei ihrer Anwendung bzw. Inanspruchnahme zu einem Wohlgefühl der Konsumenten führten und ein Mehr an Energie lieferten oder in Aussicht stellten.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung hat dieselbe Markenstelle durch Beschluss vom 19. Juli 2010 aus denselben Gründen zurückgewiesen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält mit näheren Ausführungen das angemeldete Zeichen für schutzfähig, weil es sich nicht um einen werblichen Sachhinweis handele; die Marke sei neu und ungewöhnlich. Sie hat ferner auf Voreintragungen ihrer Meinung nach vergleichbarer Marken hingewiesen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2009 und vom 19. Juli 2010 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet; die angemeldete Marke ist insoweit wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren und Dienstleistungen, für

die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2008, 608 ff. - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 952 - Rn. 9 - Deutschland-Card; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Als beteiligte Verkehrskreise sind alle Kreise zu verstehen, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Die maßgeblichen Verkehrskreise definiert der EuGH als den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 29 m. w. N.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Keine Unterscheidungskraft kommt Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen hergestellt wird (BGH WRP 2010, 1504, 1506 - Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 949, 951 - Nr. 20 - My World; GRUR 2009, 411 - Nr. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, 854 - Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006),

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 GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; BGH GRUR 2006, 850, 854 - Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

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 bzw. Dienstleistung 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).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 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).

1. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen im Umfang der Zurückweisung jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Das zur Eintragung angemeldete Zeichen ist im Wortbestand gebildet aus „be Well“ und „energy“. Das englische Verb „to be“, das englische Adjektiv „well“ und das englische Substantiv „energy“ gehören zum englischen Grundwortschatz (vgl. E. Weiss, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, S. 20; 40; 112); die Wortfolge „to be well“ bedeutet im Deutschen „sich wohlfühlen“ (vgl. Langenscheidt, Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch, Teil 1, S. 1066); in der Form des Imperativs „be well“ ergibt sich die Bedeutung „fühle dich wohl“. Das englische Wort „energy“ bedeutet im Deutschen „Energie, Tatkraft, Kraft“ (vgl. E. Weiss, a. a. O., S. 40). Das dem Wort „energy“ nachgestellte grafische Symbol „+“ ist das Pluszeichen, das, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, dem inländischen Verkehr seit langem als Mittel der Intensivierung einer Werbebotschaft geläufig ist, und mit dem eine bestimmte Aussage verstärkt bzw. besonders betont werden soll (vgl. BPatG 28 W (pat) 503/10 - Premium PLUS +; 25 W (pat) 136/03 - Assurance+; beide veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts).

Das begriffliche Verständnis von **be well energy +** im Sinn von „fühle dich wohl“ und „mehr Energie“ bereitet dem angesprochenen Publikum angesichts der zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörter und der gebräuchlichen Verwendung des Pluszeichens in der genannten Bedeutung somit keinerlei Schwierigkeiten. Die Markenbestandteile werden dabei in Übereinstimmung mit ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Bei diesem Verständnis ergibt die Anmeldung hinsichtlich der hier versagten Waren und Dienstleistungen einen Sachhinweis auf Wohlgefühl und mehr Energie. Im Zusammenhang mit den hier zurückgewiesenen Waren der Klassen 5 und 32, die infolge ihres Genusses, ihrer Einnahme oder Anwendung zu Wohlgefühl und mehr

Energie führen können, entnimmt der Verkehr einer entsprechenden Kennzeichnung dieser Waren daher keinerlei betrieblichen Hinweis, sondern bezieht sie ausschließlich auf deren Bestimmung bzw. die gewünschte Wirkung. Die Waren der Klasse 16 beschreibt das Zeichen hinsichtlich ihres thematischen Bezugs, da sie sich nach ihrem Inhalt damit beschäftigen können, wie man sich wohl fühlen und mehr Energie gewinnen kann. Entsprechendes gilt bezüglich der weiterhin beanspruchten Dienstleistungen, die teils bei Inanspruchnahme ein Wohlfühlen und mehr Energie bewirken, teils inhaltlich-thematisch darauf bezogen sein können. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den Beschluss der Erstprüferin Bezug genommen.

Die Marke kann im Umfang der Zurückweisung damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke ist mit Ausnahme der im Beschlusstenor genannten Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Aus Neuheit und Ungeläufigkeit eines Zeichens kann entgegen der Auffassung der Anmelderin nichts über deren Unterscheidungskraft hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rdn. 107 m. w. N.). Auch die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen können zu keinem anderen Ergebnis führen. Etwasige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben hinsichtlich der Schutzzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen

werden darf (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH, GRUR 2011, 230 Rn. 12 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 Rn. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche; BGH GRUR 2012, 276 Rn. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Die Beschwerde ist daher insoweit zurückzuweisen.

2. Dagegen kann der angemeldeten Marke für die im Beschlusstenor genannten Waren „Fungizide; Kulturen von Mikroorganismen für medizinische oder tierärztliche Zwecke“ kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Im Gegensatz zu den von der Zurückweisung umfassten Waren handelt es sich hier um Erzeugnisse, die keinen erkennbaren Bezug zum Wohlfühlen oder zu mehr Energie haben. Es lässt sich derzeit nicht feststellen, dass diese dazu eingesetzt werden, um in irgendeiner Art und Weise ein „sich Wohlfühlen“ oder „mehr Energie“ des Verbrauchers zu erreichen. Fungizide sind chemische oder biologische Wirkstoffe, die zur Pilzbekämpfung vor allem in der Landwirtschaft als Pflanzenschutzmittel angewendet oder auch zur Bekämpfung von Schadpilzen auf Holz, Farbe, Textilien, an Wänden eingesetzt werden; Kulturen von Mikroorganismen dienen in der medizinischen Mikrobiologie der Erkennung schädlicher Bakterien. Dabei ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass **be well energy +** insoweit als konkrete Angabe über Eigenschaften oder die Bestimmung dieser Waren dienen könnte und deswegen für die Mitbewerber der Anmelderin freigehalten werden müsste. An der angemeldeten Marke besteht in Bezug auf diese Waren daher kein Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Es ist aus obengenannten Gründen insoweit auch nicht ersichtlich, dass dem Zeichen die Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden; der angemeldeten Marke fehlt insoweit nicht die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Der Beschwerde war daher insoweit stattzugeben.

Hacker

Winter

Backes

CI