



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 3/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2009 041 550.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Oktober 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Wortfolge

#### **Specializing in amazing smiles**

ist am 29. September 2009 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 10 und 44 angemeldet worden, wobei in der Klasse 5 ursprünglich die nachfolgend genannten Waren beansprucht wurden:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Zahnfüllmittel, Material und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke.

Nach Änderung seitens der Anmelderin hat das Verzeichnis der beanspruchten Waren- und Dienstleistungen aktuell folgende Fassung erhalten:

Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Zahnfüllmittel, Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Material für zahnärztliche Zwecke, nämlich Adjuvantien für medizinische Zwecke, Alkaloide für medizinische Zwecke, Alkohol für medizinische Zwecke, Amalgam für zahnärztliche Zwecke, Anästhetika, Antiseptika, antiseptische Baumwolle, Ätzmittel für pharmazeutische Zwecke, pharmazeutische Ätztifte, blutstillende Stifte, chemische Präparate für medizinische Zwecke, chirurgische Gewebe, chirurgische Implan-

tate, Chloralhydrat für pharmazeutische Zwecke, Curare, Detergentien für medizinische Zwecke, Diagnostikmittel für medizinische Zwecke, Drogen für medizinische Zwecke, Edelmetalllegierungen für zahnärztliche Zwecke, Eiweißpräparate für medizinische Zwecke, Elixiere (pharmazeutische Präparate), Enzyme für medizinische Zwecke, Enzympräparate für medizinische Zwecke, Ester für pharmazeutische Zwecke, Fenchel für medizinische Zwecke, Fungizide, Gase für medizinische Zwecke, Verbandgaze, Gelatine für medizinische Zwecke, Gifte, Goldamalgame für zahnärztliche Zwecke, Haftmittel für Zahnprothesen, Kaliumsalze für medizinische Zwecke, Kaugummi für medizinische Zwecke, keimtötende Mittel, Zahnkitt, Knochenzement für chirurgische und orthopädische Zwecke, Kompressen, medizinische Kräuter, Lotionen für medizinische Zwecke, Menthol, Modellierwachs für zahnärztliche Zwecke, Mundspülungen für medizinische Zwecke, Narkotika, Natriumbikarbonat für pharmazeutische Zwecke, Natriumsalze für medizinische Zwecke, Öle für medizinische Zwecke, Opiate, operative Mittel, Pfefferminze für pharmazeutische Zwecke, pharmazeutische Präparate, Porzellan für Zahnprothesen, Salben für pharmazeutische Zwecke, Salze für medizinische Zwecke, Sauerstoff für medizinische Zwecke, Säuren für medizinische Zwecke, Schleifmittel für zahnärztliche Zwecke, serotherapeutische Arzneimittel, Skapuliere für chirurgische Zwecke, Mittel zum Erleichtern des Zahnen, Zahnlacke, Haftmittel für Zahnprothesen, Porzellan für Zahnprothesen, Dentalzement;

Klasse 10: chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; Material für zahnärztliche Zwecke, nämlich Zahnprothesen;

Klasse 44: medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; zahnärztliche und kieferorthopädische Dienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2009 041 550.1 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit zwei Beschlüssen vom 12. Juni 2012 und vom 26. November 2012, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Wortfolge jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Sloganartige Wortfolgen würden den gleichen Anforderungen wie sonstige Wortmarken unterliegen, wobei insbesondere längere Wortfolgen, die sich in beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen würden, keinerlei Unterscheidungskraft aufweisen könnten. Dies treffe auch auf die angemeldete Wortfolge zu. Sie vermittle eine aus sich heraus verständliche Sachaussage, nämlich den Hinweis, dass der Anbieter der (so gekennzeichneten) Waren und Dienstleistungen auf ein fantastisches/einmaliges/tolles Lächeln spezialisiert sei. Die Gesamtbezeichnung „Specializing in amazing smiles“ gehe über eine sachbezogene, werbemäßige Hervorhebung und Anpreisung zahnmedizinischer Leistungen nicht hinaus. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien sämtlich dem Tätigkeitsfeld einer medizinischen, zahnärztlichen und kieferorthopädischen Praxis zuzuordnen, wobei die Waren der Klassen 5 und 10 dazu dienen könnten, Zähne

zu pflegen und in makellosem Zustand zu erhalten bzw. in einen perfekten Zustand zu bringen, und die Dienstleistungen der Klasse 44 die hierzu erforderlichen medizinischen Leistungen umfassen würden. Der Verkehr werde nach alledem in der angemeldeten Wortfolge in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Die Anmelderin hat ihre gegen die vorgenannten Beschlüsse gerichtete Beschwerde nicht begründet, sondern bittet um Entscheidung nach Aktenlage.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie die Auffassung vertreten, dass es sich bei der angemeldeten Wortfolge nicht um eine beschreibende Angabe handele. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei auf die konkreten Waren abzustellen und nicht auf irgendeinen Verwendungszweck. Die angemeldete Wortfolge bezeichne keine Eigenschaften der beanspruchten Waren der Klassen 5 und 10. Auch hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen sei die angemeldete Wortfolge unterscheidungskräftig. Die von der Markenstelle angeführten Slogans würden sich auf den Zustand von Zähnen oder Gebiss beziehen. Demgegenüber beziehe sich die angemeldete Wortfolge nicht auf eine spezielle Behandlung und weise durch ihre allgemeine Formulierung zumindest geringe Unterscheidungskraft auf.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juni 2012 und vom 26. November 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Entgegen der Auffassung der Anmelderin fehlt der angemeldeten Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

### 1.

Soweit die Anmelderin das Verzeichnis der vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich der Klasse 5 mit Schriftsatz vom 10. März 2010 (Bl. 18 – 21 der Patentamtsakten) modifiziert hat, ist davon auszugehen, dass es sich insoweit um eine Konkretisierung der Warenbezeichnung „Material für zahnärztliche Zwecke“ handelt, und zwar auch insoweit, als bei einzelnen, in das Warenverzeichnis neu aufgenommenen Waren der Zusatz „für zahnärztliche Zwecke“ nicht ausdrücklich eingefügt ist. Dies folgt zum einen aus der Verknüpfung der zusätzlich aufgenommenen Warenbezeichnungen mit dem Oberbegriff „Material für zahnärztliche Zwecke“ durch den konkretisierenden Zusatz „nämlich“, welcher sich auf sämtliche Waren der Klasse 5 bezieht, die im modifizierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach diesem Zusatz aufgeführt sind. Zum anderen ist davon auszugehen, dass eine Konkretisierung im vorgenannten Sinne von der Anmelderin auch so gewollt war, da andernfalls eine unzulässige Erweiterung des ursprünglich eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorläge (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz. 10. Aufl., § 39, Rdn. 3) und insoweit die Anmeldung schon aus diesem Grunde zurückzuweisen wäre.

### 2.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004,

428, Tz. 30, 31 - „Henkel“; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006, a.a.O.).

a)

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es zum einen auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Ferner gehören die inländischen, am Handel beteiligten Fachkreise zu den maßgeblichen Verkehrskreisen, wobei bereits das Verständnis dieser Fachkreise für sich gesehen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29 m.w.N.). Bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen handelt es sich zum einen um pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Hygienepräparate für medizinische Zwecke und – schwerpunktmäßig in der Klasse 5 – um Material und Präparate für zahnärztliche Zwecke und zum anderen in der Klasse 10 im Wesentlichen um chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente, Apparate, Materialien und Erzeugnisse. Die vorgenannten Waren sind zum einen an Fachpersonal, insbesondere Ärzte, Zahnärzte und Veterinäre gerichtet, die diese Waren bei der Erbringung ihrer ärztlichen Dienstleistungen benutzen, und zum anderen an breite

Verkehrskreise, die z.B. pharmazeutische Erzeugnisse für ihre eigene Gesundheitspflege erwerben. In der Klasse 44 sind insbesondere medizinische, ärztliche und zahnärztliche Dienstleistungen und solche im Bereich der Körper- und Schönheitspflege beansprucht, die an breite Verkehrskreise gerichtet sind.

b)

Die angemeldete Wortkombination „Specializing in amazing smiles“ stellt eine slogan- bzw. schlagwortartige Wortfolge dar, wobei hinsichtlich der markenrechtlichen Schutzfähigkeit solcher Wortfolgen folgendes zu berücksichtigen ist:

Schlagwortartige Wortfolgen, wie die hier vorliegende Markenmeldung unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist auch bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin be-

stehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK nicht entscheidend modifiziert. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

c)

Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Wortfolge „Specializing in amazing smiles“ i.V.m. den vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf, da es sich insoweit um eine sloganartige Wortkombination handelt, die sich in einer rein werblichen und werbeüblichen Anpreisung erschöpft, wobei diese Wortkombination im Zusammenhang mit denjenigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die im Bereich der Zahnmedizin zum Einsatz kommen können bzw. zahnmedizinische Leistungen zum Gegenstand haben, einen konkreten, produktspezifischen Bezug aufweist. Der Verkehr wird, wenn ihm die angemeldete Wortfolge i.V.m. den beanspruchten Waren und Dienstleistungen begegnet, keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

aa)

Die angemeldete Wortfolge stammt aus der englischen Sprache und hat – wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat – in der deutschen Sprache die Bedeutung „Spezialisiert auf ein fantastisches/einmaliges/tolles Lächeln“. Ferner hat die Markenstelle hinreichend belegt, dass Maßnahmen der Zahnheilkunde und Zahnbehandlung als Voraussetzung für ein „tolles, weißes Lächeln“, welches „Selbstsicherheit und Wohlbefinden“ signalisiert („Lächeln“ als „Visitenkarte“) und einen „wie Schauspieler und Models lächeln“ lasse, beworben werden (vgl. die Anlagen A1 – A4 zum Erstbeschluss vom 12. Juni 2012, Bl. 30 – 34 der Patentamtsakten). Alle beanspruchten Waren der Klasse 5 mit Ausnahme der Waren „veterinärmedizinische Erzeugnisse“ sowie die in der Klasse 10 beanspruchten Waren „chirurgische, ärztliche, zahnärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Zähne, orthopädische Artikel“ – welche auch kieferorthopädische Artikel umfassen -, „chirurgisches Nahtmaterial“, „Material für zahnärztliche Zwecke, nämlich Zahnprothesen“ und die in der Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen „medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; zahnärztliche und kieferorthopädische Dienstleistungen“ können – so wie sie auch konkret beansprucht sind – bei Maßnahmen der Zahnheilkunde bzw. Zahnbehandlung, insbesondere auch im Bereich der ästhetischen Zahnheilkunde zum Einsatz kommen bzw. solche Maßnahmen zum Gegenstand haben und damit zur Gewährleistung eines „tollen Lächelns“ beitragen. Im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen hebt die angemeldete Wortfolge lediglich hervor, dass der Hersteller dieser Waren bzw. der Erbringer dieser Dienstleistungen auf ein einmaliges oder tolles Lächeln spezialisiert ist, d.h. durch besondere professionelle Erfahrung und besonderes professionelles Können dafür sorgt, dass die (zahn-) ärztlichen Maßnahmen, bei denen die so gekennzeichneten, vorgenannten Waren zum Einsatz kommen bzw. die die vorgenannten Dienstleistungen zum Gegenstand haben, dazu beitragen, ein tolles und einmaliges Lächeln beim jeweiligen Patienten zu gewährleisten. Dieses Verständnis erschließt sich den angesprochenen Verkehrskreisen i.V.m. den vorgenannten Waren und Dienstleistungen auch ohne

weiteres, insbesondere ohne eine mehrere analysierende Gedankenschritte erfordernde Betrachtungsweise.

bb)

Die angemeldete Wortfolge stellt aber auch hinsichtlich der verbleibenden Waren der Klasse 5 - „veterinärmedizinische Erzeugnisse“ -, der Klasse 10 - „tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen und Augen“ – und Dienstleistungen der Klasse 44 - „veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Tiere“ - eine nach den o.g. Grundsätzen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis geeignete Wortfolge dar. Auch wenn die vorgenannten Waren und Dienstleistungen zum Bereich der Zahnmedizin keinen vergleichbaren produktspezifischen Bezug aufweisen wie die unter aa) genannten Waren und Dienstleistungen, wird der Verkehr auch insoweit lediglich von einer die Qualität dieser Waren und Dienstleistungen anpreisenden Sachaussage ausgehen. Maßgebend ist insoweit folgendes: Wer lächelt, ist zufrieden. Werden Tiere erfolgreich medizinisch behandelt, so kann dies auch ein einmaliges, tolles Lächeln der Tierhalter erzeugen. Auch Maßnahmen in Bezug auf künstliche Gliedmaßen und Augen können beim Patienten wieder zu Zufriedenheit und einer Verbesserung der Lebenssituation führen, die ein tolles Lächeln erzeugen könnten. Hiervon ausgehend wird der Verkehr die angemeldete Wortfolge auch in Bezug auf die letztgenannten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres als bloße werbemäßige Anpreisung und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen.

Die Beschwerde bleibt nach alledem erfolglos.

3.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht erforderlich. Die Anmelderin hat einen Terminantrag nach § 69 Nr. 1 MarkenG nicht gestellt. Eine mündliche Verhandlung war auch aus anderen Gründen nach § 69 Nr. 3 MarkenG nicht angezeigt, zumal keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entschei-

dungserheblich waren, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedurft hätten.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu