



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 18/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 056 451.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters kraft Auftrags Portmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2010 und vom 27. Oktober 2011 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Valtenberg-Apotheke - weil Lebensfreude Gesundheit braucht!

ist am 25. September 2009 für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 35 und 44 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich folgender Waren: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide, chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial;

Klasse 44:

Dienstleistungen eines Apothekers; Zubereitung von Rezepturen in Apotheken; Durchführen medizinischer Tests; Dienstleistungen eines medizinischen Labors; Dienstleistungen eines Drogeristen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2009 056 451.5 geführte Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 22. Oktober 2010 und vom 27. Oktober 2011, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle weist die angemeldete Bezeichnung keine Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Die Wortkombination „Valtenberg-Apotheke - weil Lebensfreude Gesundheit braucht!“ sei ohne weiteres verständlich und sprachüblich aus Wörtern der deutschen Alltagssprache zusammengesetzt. Der angesprochene Verkehr werde die Wortfolge dahin verstehen,

dass es sich um Waren und Dienstleistungen handele, die von einer Apotheke mit Blick auf den Valtenberg in der Oberlausitz oder in dessen Nähe angeboten würden und die der Wiederherstellung oder Erhaltung der Gesundheit dienen, die zur Lebensfreude erforderlich sei. Da Marken stets im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen gesehen werden müssten, ergebe sich aus diesem Zusammenhang, worum es sich thematisch handele. Ob die angesprochenen Verkehrskreise den Valtenberg tatsächlich kennen müssten, sei unmaßgeblich, da es zur Schutzversagung wegen fehlender Unterscheidungskraft ausreiche, wenn der Verkehr davon ausgehe, dass es sich um den Namen irgendeines Bergs handele, in dessen Umgebung Apotheken angesiedelt sein können.

Selbst wenn in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein unmittelbar beschreibender Bezug gegeben sei, fehle auch solchen Angaben die Unterscheidungskraft, die sich – wie im vorliegenden Fall – auf Umstände beziehen würden, die zwar die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen würden, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren/Dienstleistungen hergestellt werde und deshalb die Annahme gerechtfertigt sei, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsgehalt ohne weiteres erfasse und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Waren/Dienstleistungen sehe.

Da der angemeldeten Marke schon das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehle, könne dahingestellt bleiben, ob eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei.

Die Anmelderin vertritt mit ihrer gegen die vorgenannten Beschlüsse gerichteten Beschwerde die Auffassung, dass der angemeldeten Bezeichnung weder das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch dasjenige des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. Sie ist der Meinung, der Markenbestandteil „Valt-enberg“ bezeichne kein Gebiet, keine Region und auch keine Landschaft. Das

Vorliegen einer geografischen Angabe sei daher zu verneinen. Der Valtenberg sei völlig unbekannt und stehe lediglich für sich selbst. Daher scheidet ein Hinweis auf eine geografische Herkunft durch seine Inbezugnahme grundsätzlich aus.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2010 und 27. Oktober 2011 aufzuheben.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 S. 1 MarkenG statthaft, sowie gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG form- und fristgemäß erhoben worden. Sie ist auch begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann der angemeldeten Marke als Ganzes weder die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden noch kann insoweit ein Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht werden. Maßgeblich bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines angemeldeten Zeichens ist das Zeichen als Ganzes (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 24), vorliegend also die angemeldete Gesamtwortfolge „Valtenberg-Apotheke – weil Lebensfreude Gesundheit braucht!“, wobei die Schutzhindernisse zudem ausschließlich nach den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen sind (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 27).

1.

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 Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a.a.O.).

Bei der Beurteilung dieses Schutzhindernisses 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. Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen zum einen die inländischen (End-) Verbraucher der betreffenden Waren bzw. Kunden der betreffenden Dienstleistungen, wobei es insoweit auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen ankommt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30 m.w.N.). Zum anderen gehören die inländischen, am Handel beteiligten Fachkreise zu den maßgeblichen Verkehrskreisen.

Ausgehend von diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Wortfolge als Ganzes in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

a) Der Markenstelle ist zwar darin zuzustimmen, dass der Markenbestandteil „Apotheke“ für sich genommen als Beschreibung der Vertriebs- bzw. Angebotsstätte der beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht unterscheidungskräftig ist. Als Apotheke wird ein Ort bezeichnet, an dem Arzneimittel und Medizinprodukte abgegeben, geprüft und – zum kleinen Teil – hergestellt werden. Zudem ist es eine Hauptaufgabe des Apothekers und des übrigen Apothekenpersonals, die Patienten und Kunden zu beraten und sie über Nebenwirkungen von Arzneimitteln und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten aufzuklären. Zusätzlich zu der Abgabe von Arzneimitteln verkaufen Apotheken auch apothekenübliche Artikel wie Nahrungsergänzungsmittel, kosmetische Erzeugnisse und weitere Waren mit gesundheitsförderndem Bezug (siehe www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Apotheke“). Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gehören zu dem üblichen Sortiment und Angebotsspektrum einer Apotheke. Wenn eine Bezeichnung wie "Apotheke" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren/Dienstleistungen in erster Linie als Umschreibung eines Ortes verstanden wird, an dem die betroffenen Waren hergestellt und/oder vertrieben werden, stellt dies einen hinreichend engen, der Unterscheidungskraft entgegenstehenden beschreibenden Zusammenhang im Sinne der maßgeblichen Rechtsprechung dar, weshalb eine solche Bezeichnung nicht geeignet ist, den Bezug zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb herzustellen und die Waren/Dienstleistungen dieses konkreten Unternehmens von denen anderer, auf demselben Gebiet tätiger Unternehmen markenmäßig abzugrenzen (vgl. dazu die Senatsentscheidungen 25 W(pat) 70/09 - CHOCOLATERIA; 25 W (pat) 6/10 - BIOTEEMANUFAKTUR; 25 W (pat) 200/09 - Kaffeerösterei Freiburg; 25 W (pat) 69/10 - Tea Lounge; 25 W (pat) 27/12 – Landbackhaus; alle veröffentlicht in PAVIS PROMA, wobei die Entscheidungen auch über die Homepage des BPatG zugänglich sind).

b) Auch der Wortfolge „– weil Lebensfreude Gesundheit braucht“ fehlt für sich genommen im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren- und Dienstleistungen als einschlägiger Werbeslogan die Unterscheidungskraft.

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen 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, 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 im eingangs dargelegten Sinn 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 bestehen, 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).

Hiervon ausgehend kann der sprachüblich gebildeten Wortfolge „- weil Lebensfreude Gesundheit braucht!“ nicht die Eignung zugesprochen werden, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren zu dienen. Der Verkehr wird die angemeldete Wortfolge vielmehr ausschließlich als eine werbeanpreisende Aussage dahingehend auffassen, dass mit dem Erwerb der Waren bzw. mit

der Inanspruchnahme der Dienstleistungen positive Umstände und Folgen unmittelbar verbunden sind. Sämtliche Produkte und Dienstleistungen können der Erhaltung oder Wiedererlangung der Gesundheit dienen. Eine gute Gesundheit trägt erheblich dazu bei, Freude am Leben zu haben. Für breite Verkehrskreise ist ohne hinreichende Gesundheit eine Lebensfreude kaum vorstellbar. Diese sachbezogene und werbeanpreisende Botschaft in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschließt sich dem Verkehr unmittelbar, insbesondere ohne vertiefte analysierende Gedankenschritte. Daher wird er in den Markenteilen „– weil Lebensfreude Gesundheit braucht!“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschließlich eine produkt- und dienstleistungsbezogene, werbeanpreisende Aussage und keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

c) Dem Markenbestandteil „Valtenberg“ kann aber die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Diese Angabe mag geeignet sein, die geografische Herkunft der Waren i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bezeichnen. Laut Wikipedia ist der Valtenberg der „Hausberg“ von Neukirch/Lausitz (www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Valtenberg“). Namen von Flüssen, Seen oder Bergen können als beschreibende Herkunftsangaben anzusehen sein, wenn sie zugleich die angrenzenden Gebiete, Regionen oder Landschaften hinreichend deutlich bezeichnen (Ströbele/Hacker, Markengesetz 10. Auflage, § 8 Rdnr. 358; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 34) – Chiemsee; BPatG 26 W (pat) 12/06 – Massivhaus Bodensee). Dem Markenbestandteil „Valtenberg“ könnte eine solche Bedeutung zukommen und er könnte unmittelbar beschreibend darauf hinweisen, dass die beanspruchten Waren aus dem Gebiet um den Valtenberg stammen und dass die beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet um den Valtenberg angeboten werden. Nähere Untersuchungen dazu, ob sich im Gebiet des Valtenbergs in relevantem Umfang Betriebe ansiedeln können, die Arzneimittel herstellen und apothekenrelevante Dienstleistungen anbieten, erübrigen sich jedoch im Zusammenhang mit der Beurteilung der Unterscheidungskraft.

Maßgeblich ist allein der Umstand, ob der Name „Valtenberg“ von einem relevanten Teil des angesprochenen Verkehrs als beschreibende Angabe erkannt und deshalb nicht als betrieblicher Herkunftsthinweis angesehen wird. Davon kann nach den Feststellungen der Markenstelle und der ergänzenden Recherche des Senats nicht ausgegangen werden. Die Markenstelle berücksichtigt nicht die Tatsache, dass der Name „Valtenberg“ nur regionale Bekanntheit besitzt. Der Senat konnte nicht ermitteln, dass außerhalb des Gebiets an und um den Valtenberg dieser Name in relevantem Umfang bekannt ist. Es finden sich zwar eine Mehrzahl von örtlichen Vereinen, die sich nach dem „Valtenberg“ benennen (wie z. B. SV Valtenberg/Neukirch, Valtenberg Sportschützen e.V., Valtenberg-Wichtel e.V., Alpine Skiclub Valtenberg e.V. und Fremdenverkehrsverein am Valtenberg). Eine überörtliche Bekanntheit oder eine überregionale Bedeutung des Namens „Valtenberg“ lässt sich daraus allerdings nicht herleiten. Die Bezeichnung „Valtenberg“ als solche legt es zudem nicht zwingend nahe, dass der Verkehr hierin eine geografische Bezeichnung sieht. Es kann sich auch um einen Personennamen oder um eine sonstige Phantasiebezeichnung handeln. Ein entsprechendes Verständnis im Sinne einer geografischen Angabe ist auch nicht durch die konkrete Zeichenbildung der hier zu beurteilenden angemeldeten Wortfolge zwingend nahegelegt. Daher kommt diesem Markenbestandteil aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise eine hinreichende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

2.

Die angemeldete Marke besteht auch nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der Markenteil „Valtenberg“ mag zwar als eine beschreibende geografische Angabe i.d.S. anzusehen sein. Maßgeblich bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit eines angemeldeten Zeichens ist jedoch das Zeichen als Ganzes (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 24), vorliegend also die angemeldete Gesamtwortfolge „Valtenberg-Apotheke – weil Lebensfreude Gesundheit braucht!“. Es ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass Bezeichnungen allgemeiner Verkaufsstätten in der

Regel nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur unmittelbaren Beschreibung von dort vertriebenen Waren geeignet sind (vgl. dazu BGH GRUR 1999, 988, 989 - HOUSE OF BLUES). Solche Bezeichnungen mögen zwar - wie oben dargelegt - für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen keine unterscheidungskräftigen Angaben im Sinne konkreter betrieblicher Herkunftshinweise darstellen, da sie vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rdnr. 64 m.). Eine unmittelbar waren- bzw. dienstleistungsbezogene beschreibende Bedeutung ist regelmäßig jedoch nicht festzustellen. Dies gilt auch im vorliegenden Fall für den Markenbestandteil „Apotheke“. Der in dem Markenteil „Apotheke“ enthaltene Sachhinweis auf einen Betrieb, in dem pharmazeutische Produkte und apothekenübliche Dienstleistungen angeboten werden, stellt keine Bezeichnung besonderer Merkmale der in derartigen Betrieben veräußerten Waren oder angebotenen Dienstleistungen dar. Dieser Begriff ist nicht dazu geeignet, ein Merkmal oder eine Eigenschaft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen unmittelbar i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu beschreiben.

Auch wenn die einzelnen Bestandteile der angemeldeten Wortfolge jeweils für sich genommen schutzunfähig sind bzw. sein mögen, kann der angemeldeten Marke als Ganzes weder die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden noch kann ein Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht werden.

Knoll

Grote-Bittner

Portmann

Hu