



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 503/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2011 019 456.4

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Beschluss vom 12. September 2011 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung der Bezeichnung

### **yogiDeluxe**

als Wortmarke nach Beanstandung teilweise, nämlich für die folgenden Waren, zurückgewiesen:

(Klasse 18):

Waren aus Leder, Lederimitationen, Stoffen und Baumwollstoffen, zumindest teilweise mit Beschichtungsmaterialien versehen, nämlich Taschen und andere nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, jeweils soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Packsäcke, Rucksäcke, Freizeittaschen, Reisetaschen und Sporttaschen;

(Klasse 27):

Teppiche, Fußmatten, Matten und andere Bodenbeläge, insbesondere Yogamatten;

(Klasse 28):

Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere für den Yogabedarf, einschließlich Yogagurte und Sandsäcke als Sportartikel zur Durchführung von Yogaübungen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dem Zeichen fehle insoweit jegliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. „YogiDeluxe“ sei eine sprachüblich gebildete, beschreibende Wortkombination in der Bedeutung von „Yogaübender oder Yogaaanhänger hervorragend ausgestattet oder mit allem Luxus“. Es richte sich an Menschen, die gesundheits- und körperbewusst lebten und sich für Entspannungs- oder Meditationstechniken oder –philosophien interessierten sowie dafür bestimmte Waren nachfragten, vermittelten, herstellten oder verarbeiteten. Mit der genannten Bedeutung würden die hier angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung in Verbindung mit den von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren stets nur als Inhaltsangabe oder Sachinformation, jedoch nicht als Hinweis auf den Hersteller dieser Waren verstehen. Denn diese Waren könnten im Rahmen der Ausübung von Yoga verwendet werden und aufgrund ihrer Ausstattungsmerkmale für die Ausübung von Yoga bzw. für den Transport und die Aufnahme von Yogaartikeln besonders geeignet und bestimmt sein. Entgegen der Auffassung des Anmelders gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass Yogis grundsätzlich auf die Annehmlichkeiten des Lebens verzichteten.

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Er vertritt die Auffassung, das Anmeldezeichen verfüge über das zur Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft und unterliege keinem Freihaltebedürfnis, § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG. „YogiDeluxe“ stelle keine sprachüblich gebildete Sachbezeichnung mit der von der Markenstelle genannten Bedeutung dar. Bei den beanspruchten Waren handele es sich nicht um Luxusartikel; sie könnten auch anderen Zwecken als der Ausübung von Yoga dienen und richteten sich nicht in erster Linie an Konsumenten, die unter den Begriff „Yogi“ fielen. Für die Ware „Yogamatten“ der Klasse 27 belegten die zur Akte gereichten Ergebnisse einer Google-Suche eine „Marktdurchsetzung“. Schließlich verweist der Anmelder darauf, dass er bereits Inhaber dreier eingetragener Marken mit dem Bestandteil „yogi“ sei.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

der Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. September 2011 aufzuheben.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. Mit Verfügung vom 27. Mai 2014 hat der Senat unter Vorlage von Belegen auf Zweifel an den Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen. Einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Anmelder nicht gestellt.

## II.

Die gem. §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn für die oben genannten, von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren fehlt dem Markenwort das zu einer Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ferner lassen die vom Anmelder eingereichten Unterlagen einen Schluss auf eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens gem. § 8 Abs. 3 MarkenG auch für einzelne Waren nicht zu.

### 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). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 [Tz. 60] - Libertel). Hierbei wird das Allgemeininteresse nicht nur durch unmit-

telbare oder tatsächliche Behinderungen, sondern bereits durch eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. Alber, GRUR 2005, 127, 129 - Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH mit weiteren Nachweisen). 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 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 zeitigen kann. Hierbei kommt es zum einen auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Für das Verständnis dieser Marke kann zum anderen aber auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise für sich gesehen allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Rn. 24) - Matratzen Concord/Hukla; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rdn. 100; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435). Zu den hier angesprochenen inländischen Verkehrskreisen gehören der inländische Fachhandel im Bereich der beschwerdegegenständlichen Waren, insbesondere auch der in der Klasse 28 beanspruchten Turn- und Sportartikel für Yogaübende, „und/oder“ die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher mit Interesse an diesen Waren.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, werden diese Verkehrskreise das angemeldete Zeichen in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 18, 27 und 28 nicht als Hinweis auf den Hersteller der oben genannten Waren, sondern lediglich als beschreibende Sachaussage, nämlich als Hinweis auf die Zielgruppe dieser Waren auffassen.

Denn mit „yogi“ als Bezeichnung von „ein Mann bzw. eine Frau, die Yoga praktizieren“ und dem sprachüblich nachgestellten „Deluxe“ als Hinweis auf „kostbar ausgestattet, mit allem Luxus“ kombiniert das Anmeldezeichen zwei Wortbestandteile, die für sich allein genommen jeweils Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden haben (vgl. Anlagen 1 und 2 zum Senatshinweis vom 27. Mai 2014) und die in ihrer Gesamtheit die Zielgruppe zu beschreiben vermögen, für die diese Waren geeignet und bestimmt sein können.

Alle oben genannten Waren können sich an Personen richten, die Yoga praktizieren und sich dabei einer besonders kostbaren Ausstattung bedienen. Diese Waren können entweder, wie beispielsweise „Yogamatten“ der Klasse 27 sowie „Turn- und Sportartikel“ der Klasse 28, unmittelbar bei der Ausübung von Yoga zum Einsatz kommen oder, wie die genannten „Packsäcke“ und Taschen der Klasse 18, zum Transport von Yogaartikeln bestimmt sein. Eine besonders kostbare Ausstattung kann sich in Verbindung mit all diesen Waren dadurch ergeben, dass Yogis bei der Ausführung von Yogaübungen Hilfsmittel verwenden, die aus besonders edlen, hochwertigen Materialien bestehen. So hat der Anmelder beispielsweise mit Schriftsatz vom 2. Juli 2014 selbst ein Angebot für eine Yogamatte zur Akte gereicht, deren Flor auf der Oberseite neben Schurwolle auch einen Kaschmiranteil enthält. Darüber hinaus hat der Senat mit Verfügung vom 27. Mai 2014 auf Fundstellen im Internet hingewiesen, in denen verschiedene Yogaartikel anderer Hersteller, u. a. eine Yogamatte aus Naturkautschuk und eine Yoga-DVD, ebenfalls mit der Beschreibung „Deluxe“ angeboten wurden.

Entgegen der vom Anmelder geäußerten Auffassung führt die Tatsache, dass zumindest einige der von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren auch anderen Zwecken als der Ausübung von Yoga dienen können, nicht zur Schutzfähigkeit seines Zeichens. Gleiches gilt für seinen Einwand, dass sich die von ihm produzierten Waren nicht in erster Linie an Konsumenten richteten, die unter den Begriff „Yogi“ fielen. Denn bereits seine Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren steht der Schutzfähigkeit eines Markennamens entgegen; insoweit genügt es, dass ein Zeichen, wie hier „yogiDeluxe“ als Bestimmungseingabe für die Zielgruppe der beanspruchten Waren, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der so gekennzeichneten Waren beschreiben kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59, Rn. 21 - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453, Rn. 32 - Doublemint, MarkenR 2004, 99, 109, Rn. 97 - Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115, Rn. 38 - BIOMILD).

Im Übrigen kommt es für die Frage der Unterscheidungskraft allein darauf an, wie die angemeldete Bezeichnung von den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den jeweils nach der Registerlage betroffenen Waren und Dienstleistungen verstanden wird und nicht darauf, wie sie nach dem Willen des Anmelders verstanden werden soll (vgl. BPatG 25 W (pat) 18/07, B. v. 30. September 2008 – FS Finance & Management). Abzustellen ist auf die nach der Registerlage beanspruchten Waren.

Ein objektiv schutzbegründender Überschuss, durch welchen die Verbindung der Wortbestandteile „yogi“- und „-Deluxe“ einen eigenständigen Gesamteindruck bewirken könnte, der sich nicht in der bloßen Summenwirkung ihrer Elemente erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 678, Rn. 98-100 - Postkantoor; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 31 - BioID; EuGH GRUR-RR 2008, 47, Tz. 43 - 47 - Map & Guide; EuGH GRUR 2010, 534, Tz. 43, 44 - PRANAHAUS; BGH GRUR 1998, 394, 396 - Active Line; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 415) kommt der Wortkombination „yogiDeluxe“ mit ihrer Bedeutung „für Personen bestimmt, die Yoga ausüben und sich dabei einer besonders kostbaren Ausstattung bedienen“ in Ver-

bindung mit den von der Zurückweisung durch die Markenstelle umfassten Waren ebenfalls nicht zu.

Der Tatsache, dass die Wortkombination „yogiDeluxe“ in ihrer Gesamtheit bislang nicht lexikalisch nachweisbar ist, wird der angesprochene Verkehr ebenfalls keine betriebskennzeichnende Eigentümlichkeit bzw. Wirkung zuordnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die angesprochenen Verkehrskreise Kennzeichen erfahrungsgemäß so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentreten und sie keiner näheren analysierenden Betrachtung unterziehen. Deshalb werden selbst neue und sprachregelwidrige Wortkombinationen mit einer - wie auch vorliegend - unmittelbar verständlichen Sachaussage nur als solche aufgefasst und nicht (zumindest auch) als betriebskennzeichnender Hinweis. Die Neuheit einer Wortbildung ist weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit, noch begründet sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 139). Daher ist für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich, dass das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Dementsprechend ist auch unerheblich, ob die Bezeichnung bereits im Internet durch eine Suchmaschine feststellbar ist oder nicht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Soweit sich der Anmelder auf aus seiner Sicht vergleichbare Voreintragungen beruft, rechtfertigt auch dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u.a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 Tz. 63 – Henkel; BGH, GRUR 2008, 1093 (Nr. 18)c - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2010, 230 (Nr. 10) - SUPERgirl). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf

der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Insbesondere ist es dem Senat verwehrt, außerhalb der gesetzlich dafür vorgesehenen Verfahren die Rechtmäßigkeit solcher Voreintragungen erneut zu prüfen.

Dem Zeichen fehlt aus diesen Gründen das zu einer Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

2.

Auf die Frage, ob zugleich die Voraussetzungen des vom Anmelder zusätzlich erwähnten Schutzhindernisses eines entgegenstehenden Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegen, kam es mithin nicht entscheidungserheblich an.

3.

Die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens gem. § 8 Abs. 3 MarkenG sind nicht erfüllt.

Der Anmelder hat im Schriftsatz vom 2. Juli 2014 Ergebnisse einer Google-Suche zum Stichwort „yogiDeluxe“ zur Akte gereicht und unter Hinweis auf die Vorschrift des § 8 Abs. 3 MarkenG eine „Marktdurchsetzung“ seines Zeichens für „Yogamatten“ der Klasse 27 behauptet. Anknüpfungstatsachen, die zur Annahme einer Verkehrsdurchsetzung geeignet sein könnten, hat er auf diese Weise jedoch weder substantiiert vorgetragen noch glaubhaft gemacht. Eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens „yogiDeluxe“ für die Ware „Yogamatten“ ist auch nicht gerichtsbe-  
kannt.

Eine demoskopische Befragung, die sich angesichts dessen u. a. mit der Frage zu befassen hätte, ob und inwieweit der Verkehr in der Angabe „yogiDeluxe“ in

Verbindung mit diesen Waren einen sachbezogenen oder einen herkunftsbezogenen Hinweis sieht (vgl. Pflüger, Mitt. 2007, 259, 263; Hacker, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, Rn. 553 zu § 8), hat der Anmelder weder zur Akte gebracht noch in Aussicht gestellt.

Da es bereits an einem schlüssigen Sachvortrag des Anmelders fehlt, der eine Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens zumindest als möglich erscheinen lässt, hat auch der Senat keinen Anlass, die Einholung eines solchen Gutachtens von Amts wegen in Erwägung zu ziehen. Der zitierte Vortrag des Anmelders gestattet keinerlei vergleichende Aussagen zu Marktanteilen oder Werbeaufwendungen des Anmelders und seiner maßgeblichen Konkurrenten am Markt für Yogamatten. Für die Frage einer Verkehrsdurchsetzung sind eine noch so große - hier nicht näher dargelegte - Bekanntheit und intensive Bewerbung eines Zeichens irrelevant, solange und soweit ein Zeichen, wie dies hier in Betracht kommt, als Sachhinweis verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 760, Rn. 18 – LOTTO; ergänzend BGH GRUR 2009, 669, Rn. 18 – POST II); denn dann ist kein Bedeutungswandel von einer Sachangabe hin zu einer der Herkunftsfunktion entsprechenden Marke eingetreten (vgl. hierzu Ströbele, a. a. O., Rn. 514 zu § 8; Fezer, WRP 2005, 1, 18; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl. 2005, Rn. 12 f. zu § 6). Für einen solchen Bedeutungswandel fehlt dem Senat auf der Grundlage der ihm in diesem Verfahren von dem insoweit beweispflichtigen Anmelder vorgetragenen Anknüpfungspunkte jedoch jeder Anhalt.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,  
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richter-  
amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit  
mit Erfolg abgelehnt war,  
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,  
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, so-  
fern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zuge-  
stimmt hat,  
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die  
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder  
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-  
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim  
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich  
einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb