



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 70/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
30. September 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 31 463 –S 268/13 Lösch

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Mai 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 17. Mai 2006 angemeldete Bezeichnung

Pferdesalbe Sport

ist am 11. Oktober 2006 als Wortmarke für die nachfolgend genannten Waren unter der Registernummer 306 31 463 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 05: Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektions-

mittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Die Löschantragstellerin hat mit Schriftsatz vom 16. September 2013 die Löschung dieser Marke gem. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beantragt, beschränkt auf die Waren:

Klasse 03: Seifen; Parfümeriewaren; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;

Klasse 05: Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem ihr am 26. September 2013 zugestellten Teillöschantrag mit Schriftsatz vom 13. November 2013, per Fax eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 14. November 2013, widersprochen.

Die Löschantragstellerin hat mit Schriftsatz vom 14. November 2013 einen weiteren, auf § 49 Abs. 1 i. V. m. § 26 MarkenG gestützten Löschantrag gegen die angegriffene Marke eingereicht, und zwar hinsichtlich sämtlicher zunächst eingetragener Waren der angegriffenen Marke mit Ausnahme der Ware „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“. Diesem weiteren, ihr am 25. November 2013 zugestellten Löschantrag hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom Montag, den 27. Januar 2014, eingegangen beim DPMA am selben Tage, lediglich in Bezug auf die Waren „Parfümeriewaren; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial“ widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat mit Beschluss vom 30. Juni 2014 dem (Teil-)Löschantrag der Antragstellerin vom 16. September 2013 teilweise stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Pflaster“ angeordnet und den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen.

Sie führt zur Begründung aus, dass der Bezeichnung „Pferdesalbe Sport“ hinsichtlich der Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Pflaster“ zum Zeitpunkt der Anmeldung am 17. Mai 2006 sowie zum Zeitpunkt der Löschungsentscheidung die Unterscheidungskraft gefehlt habe, so dass ein Löschungsgrund gem. §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliege. Das angegriffene Zeichen setze sich in sprachüblicher und schlagwortartiger Form aus den Worten „Pferdesalbe“ und „Sport“ zusammen, wobei das Kompositum „Pferdesalbe“ den Sinngehalt „Salbe für Pferde“ besitze. Diese Bezeichnung „Pferdesalbe“ werde für eine Salbe verwendet, die Mitte der 80er Jahre speziell für Pferde entwickelt worden und deren wohltuende Wirkung für den Menschen in den Folgejahren entdeckt worden sei. Seitdem diene sie auch als Bezeichnung für eine Salbe, die zur Anwendung am menschlichen Körper bestimmt sei, ohne dass das Zeichen durch die Erweiterung des Verwendungsbereichs seine Eigenschaft als Gattungsbegriff verloren habe. Der Begriff „Sport“ werde in Bezug auf Waren oftmals als Hinweis darauf verwendet, dass Waren besonders für den Einsatz vor, während oder nach sportlicher Aktivität benutzt werden könnten.

In der Kombination der Begriffe bezeichne die angegriffene Marke somit eine für Pferde entwickelte Salbe, die – bei Mensch und Tier – vor, während oder nach dem Sport eingesetzt werden könne. Es habe bereits zum Anmeldezeitpunkt diverse Anbieter von Pferdesalben für den Humanbereich gegeben, und die schlagwortartige Verwendung des Begriffs „Sport“ im dargestellten Sinne sei bereits zu diesem Zeitpunkt üblich gewesen.

Demgegenüber sei hinsichtlich der weiteren noch verfahrensgegenständlichen Waren „Parfümeriewaren; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Verbandmaterial“ kein Löschungsgrund gegeben.

Die Markeninhaberin hat gegen den Beschluss der Markenabteilung Beschwerde eingelegt, soweit in diesem die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Pflaster“ angeordnet wurde.

Sie ist der Ansicht, dem Löschantrag fehle das Rechtsschutzbedürfnis, da die Antragstellerin selber im Jahre 2012 die Anmeldung eines Zeichens „Pferdesalbe“

beantragt habe und im dortigen Verfahren die Ansicht vertreten habe, das angemeldete Zeichen sei unterscheidungskräftig (Az.: DPMA 30 2012 026 813). Die Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke sei in Bezug auf die Ware „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ zu bejahen. Eine Salbe sei eine fetthaltige streichfähige Arzneizubereitung und werde daher ausschließlich mit dem Arzneimittelbereich und nicht mit dem Bereich der Körperpflege und Schönheitsmittel in Verbindung gebracht. Bei dem von der Markeninhaberin unter der Bezeichnung „Pferdesalbe Sport“ vertriebenen Produkt handele es sich aber nicht um ein salbenartiges, sondern um ein gelartiges und damit kein medizinisches Produkt. Die Benennung eines fettfreien Gels für den menschlichen Gebrauch mit einer Bezeichnung als pharmazeutisches Erzeugnis für Pferde führe zu einem Überraschungseffekt beim Endverbraucher. Dieser Überraschungseffekt begründe die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke und verleihe ihr für Kosmetika für Menschen eine gewisse Originalität und Interpretationsbedürftigkeit. Die seitens des DPMA vorgelegten Nachweise würden überwiegend auf die Produkte der Markeninhaberin selber oder auf den Entwickler des Produkts „Pferdesalbe“, J..., hinweisen und damit nicht die Art eines Produktes, sondern ein ganz bestimmtes Produkt aus dem Hause der Markeninhaberin bezeichnen. Soweit die Markenabteilung dem Zeichen einen beschreibenden Sinngehalt u. a. dergestalt beimesse, dass eine Pferdesalbe ursprünglich für Pferde entwickelt oder gedacht gewesen sei, so überzeuge dieses Verständnis im Hinblick auf andere übliche Kombinationsnamen wie „Bienensalbe“ (die Propolis enthalte), „Murmeltiersalbe“ (die Murmeltierfett enthalte), „Tigerbalsam“ (Herstellernamen), „Drachenbalsam“ oder „Löwen-Paste“ (jeweils Eigennamen) nicht. Jedenfalls folge die Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens aus dem Bestandteil „Sport“, da die Bezeichnung „Sport“ gerade im Kosmetikbereich auch kennzeichnend verwendet werde.

Die Markeninhaberin hat in der Beschwerdeinstanz mit Schriftsatz vom 9. März 2015 einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke erklärt hinsichtlich der Waren „Parfümeriewaren; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial“.

In der mündlichen Verhandlung hat sie eine weitere Beschränkung des Warenverzeichnisses, und zwar auf die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Cremes und Salben für kosmetische Zwecke, Gele für kosmetische Zwecke, kosmetische Badezusätze“, erklärt.

Die Markeninhaberin beantragt zuletzt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juni 2014 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 306 31 463 in Bezug auf die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Cremes und Salben für kosmetische Zwecke, Gele für kosmetische Zwecke, kosmetische Badezusätze“ beschlossen worden ist, und den Löschungsantrag insoweit zurückzuweisen.

Sie regt an, zur Frage des Rechtsschutzbedürfnisses der Antragstellerin die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass ein Rechtsschutzbedürfnis für den Löschantrag nicht verneint werden könne, sondern sich bereits daraus ergebe, dass die Markeninhaberin die Antragstellerin vor dem Landgericht Köln aus der vorliegend angegriffenen Marke „Pferdesalbe Sport“ auf Unterlassung des Vertriebs einer Pferdesalbe in Anspruch nehme.

Der Begriff „Pferdesalbe“ sei bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung des streitgegenständlichen Zeichens als beschreibende Angabe ohne Hinweis auf einen Hersteller und regelmäßig in Zusammenhang mit der Verwendung im Sport verwendet worden. Auch ein für die Pflege der Muskulatur und der Sehnen bestimmtes Produkt falle unter den Warenbegriff „Mittel zur Körperpflege“. Der weitere Zeichenbestandteil „Sport“ sei ebenfalls beschreibend. Schließlich sei auch die Kombination der beschreibenden Angaben nicht schutzfähig, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG.

Auch die Löschantragstellerin hat gegen den Beschluss der Markenabteilung vom 30. Juni 2014 Beschwerde eingelegt, soweit nämlich die Markenabteilung den Löschantrag hinsichtlich der Waren „Parfümeriewaren; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Verbandmaterial“ zurückgewiesen hat. Sie hat die Beschwerde in der Folgezeit hinsichtlich der Ware „Parfümeriewaren“ zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt worden, § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG.

Sie ist jedoch nicht begründet. Die Markenabteilung hat auf den zulässigen Löschantrag hinsichtlich der noch beschwerdegegenständlichen Waren zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke 306 31 463 wegen Nichtigkeit angeordnet gem. § 50 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 54 Abs. 1 MarkenG.

1. Der Löschungsantrag ist zulässig.

Er wurde ordnungsgemäß gestellt, insbesondere sind die geltend gemachten konkreten absoluten Schutzhindernisse in der Begründung des Löschungsantrags unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG benannt (vgl. zum Erfordernis der Angabe des konkreten Schutzhindernisses BGH GRUR 2016, 500, Tz. 11 – Fünf-Streifen-Schuh). Auch ein Rechtsschutzinteresse der Löschungsantragstellerin ist gegeben. Ein solches kann insbesondere nicht deshalb verneint werden, weil die Antragstellerin selber im Jahre 2012 die Anmeldung eines Zeichens „Pferdesalbe“ beantragt hat und im dortigen Verfahren die Ansicht vertrat, das angemeldete Zeichen sei unterscheidungskräftig.

Ein Löschungsantrag kann gem. § 54 Abs. 1 S. 2 MarkenG von jeder Person gestellt werden kann (Popularantrag). Die Antragsbefugnis ist nicht von einem besonderen rechtlichen oder wirtschaftlichen Interesse des Löschungsantragstellers abhängig, vielmehr dient ein Löschungsantrag dem öffentlichen Interesse an der Löschung zu Unrecht entgegen bestehender absoluter Schutzhindernisse eingetragener Marken (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 54 Rn. 1). Einem Antragsteller kann der Zugang zum Löschungsverfahren wegen Treuwidrigkeit seines Antrags gem. § 242 BGB daher nur in engen Grenzen versagt werden (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 54 Rn. 4; vgl. zum Patentnichtigkeitsverfahren BGH GRUR 2010, 992, Tz. 8 – Ziehmaschinenzugeinheit II). Nicht ausreichend ist hierfür insbesondere die Tatsache, dass ein Antragsteller selber ein vergleichbares Zeichen angemeldet hat (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 54 Rn. 5). Die frühere Anmeldung eines Zeichens „Pferdesalbe“ durch die Löschungsantragstellerin (Az. DPMA 30 2012 026 813; mit Beschluss des BPatG vom 3. Juli 2014, Az. 24 W (pat) 10/13, verfügbar über PAVIS PROMA, wurde die Beschwerde der Anmelderin u. a. hinsichtlich diverser Waren der Klassen 3 und 5 zurückgewiesen) kann dieser daher im vorliegenden Löschungsverfahren nicht entgegengehalten werden. Überdies ist zu berücksichtigen, dass die Markeninhaberin ihrerseits aus der beschwerdegegen-

ständlichen Marke vor dem Landgericht Köln gegen die Löschantragstellerin vorgeht (vgl. wiederum BGH GRUR 2010, 992, Tz. 8 - Ziehmaschinenzugeinheit II zum Einwand des Rechtsmissbrauchs im Rahmen einer Patentnichtigkeitsklage: „Zulässig ist eine solche Klage jedenfalls dann, wenn die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Klägers aus einem von ihm mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent besteht.“). Vor diesem Hintergrund kann der Antragstellerin ein Rechtschutzinteresse nicht abgesprochen werden.

2. Die Markeninhaberin hat dem gem. § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG zulässigen Löschantrag rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG widersprochen, so dass das Löschanbegehren inhaltlich zu überprüfen war.
3. Gegenstand der Beschwerde der Markeninhaberin sind im Hinblick auf die Teilverzichtserklärung der Markeninhaberin vom 9. März 2015 und die Beschränkung des Warenverzeichnisses in der mündlichen Verhandlung noch die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Cremes und Salben für kosmetische Zwecke, Gele für kosmetische Zwecke, kosmetische Badezusätze“. Zu entscheiden ist lediglich über die Beschwerde der Markeninhaberin, nicht jedoch über die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 30. Juni 2014. Letztere hat sich erledigt, da die Waren, hinsichtlich derer die Markenabteilung den Löschantrag zurückgewiesen hat und die nach teilweiser Rücknahme der Beschwerde noch beschwerdegegenständlich waren, Gegenstand der Teilverzichtserklärung der Markeninhaberin vom 9. März 2015 waren.
4. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie – bezogen auf den Zeitpunkt der Anmeldung – entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist (vgl. BGH GRUR

2013, 1143 Tz. 15 – Aus Akten werden Fakten; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 10 – smartbook), und wenn das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht.

Zu beiden maßgeblichen Zeitpunkten fehlte bzw. fehlt dem angegriffenen Zeichen „Pferdesalbe Sport“ in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Waren die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist dabei die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 – FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 – DeutschlandCard). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 229, Tz. 27 – BioID; EuGH GRUR 2008, 608, Tz. 66 – EUROHYPO; BGH, GRUR 2014, 565, Tz. 12 – smartbook; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 – DeutschlandCard).

Dabei ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Tz. 17 – smartbook).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, 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. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2012, 1143, Tz. 9 – Starsat; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 10 - DeutschlandCard; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL WM 2006; BGH, GRUR 2005, 417- Berlin-Card). Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 42; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 - Chiemsee).

b) Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung in Verbindung mit den vorliegend noch verfahrensgegenständlichen Waren zu verneinen.

Die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Cremes und Salben für kosmetische Zwecke, Gele für kosmetische Zwecke, kosmetische Badezusätze“ richten sich an den allgemeinen Verkehr einschließlich des durchschnittlichen Endverbrauchers.

Das Wortelement „Pferdesalbe“ wurde bereits im Jahre 2005 und wird auch weiterhin als Sachbezeichnung für ein neben weiteren Inhaltsstoffen Arnika und Rosmarin enthaltendes Gel, das u. a. zur Linderung von Muskel- und Gelenksbeschwerden geeignet ist, verwendet (vgl. die als Anlagen 2 – 4

zum Ladungszusatz vom 6. Mai 2016 übersandten Belege aus den Jahren 2005, 2009 und 2016).

Daneben ist eine über die vorgenannten Wirkungen hinausgehende hautpflegende Wirkung von Pferdesalbe bereits für den Zeitraum vor der Anmeldung der angegriffenen Marke (vgl. den vom DPMA bereits für den Zeitraum vor dem 26. April 2004 recherchierten Beleg Anlagenkonvolut A 1 Seite 1 zum Beschluss der Markenabteilung vom 30. Juni 2014) sowie auch aktuell nachweisbar (vgl. die als Anlagen 4, 5 zum Ladungszusatz vom 6. Mai 2016 übersandten Belege aus dem Jahr 2016; s. ergänzend den mit dem Ladungszusatz übersandten weiteren Beleg Anlage 6 aus dem Jahr 2011 mit dem Titel „Pferdesalbe für die Hautpflege“). Auch wurde „Pferdesalbe“ bereits in engem zeitlichem Zusammenhang mit der Anmeldung der angegriffenen Marke als „Naturkosmetik“ bezeichnet (vgl. den als Anlage 7 zum Ladungszusatz vom 6. Mai 2016 übersandten Beleg). Der angesprochene allgemeine Verkehr, insbesondere der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, wird daher in dem Zeichenbestandteil „Pferdesalbe“ im hier maßgeblichen Warenezusammenhang einen Hinweis auf eine derartige Substanz mit hautpflegender und somit kosmetischer Wirkung sehen. Nicht relevant ist insoweit, dass strukturell vergleichbare andere Wortkombinationen wie „Biensalbe“, „Murmeltiersalbe“ oder Ähnliches einen abweichenden Sinngehalt haben mögen.

Eine Schutzfähigkeit ergibt sich des Weiteren weder aus dem ebenfalls schutzunfähigen Zeichenbestandteil „Sport“, noch aus der Kombination der Worte „Pferdesalbe“ und „Sport“.

Vor dem Hintergrund, dass die Anwendung von „Pferdesalbe“ insbesondere im Zusammenhang mit sportlichen und körperlichen Aktivitäten empfohlen wurde und wird (s. beispielsweise Qualifizierung einer Pferdesalbe als „Geheimtipp nach körperlicher Anstrengung im Beruf und nach dem Sport“ in der Anlage A 5 vom Januar 2005 zum Beschluss der Markenabteilung vom 30. Juni 2014; vgl. auch Anlage A 8 vom 17. Januar 2005 zum Beschluss

der Markenabteilung vom 30. Juni 2014 sowie die als Anlagen zum Ladungszusatz vom 6. Mai 2016 übersandten Belege A 4 (mit der Aussage „Sportbegeisterte schwören auf die Kraft der Pferdesalbe!“) und A 8 (mit der Überschrift „Pferdesalbe für Sportler“) aus dem Jahr 2016), wird der weitere Markenbestandteil „Sport“ von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als Verwendungsangabe aufgefasst werden.

Eine Verbindung für sich genommen schutzunfähiger und beschreibender Angaben kann nur dann zur Eintragbarkeit führen, wenn dadurch eine neue Gesamtaussage entsteht, die erkennbar mehr ist als die bloße Kombination der fraglichen Wörter (EuGH MarkenR 2004, 111 - BIOMILD; EuGH MarkenR 2004, 99 - Postkantoor). Dies ist vorliegend nicht ersichtlich.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher die angegriffene Marke „Pferdesalbe Sport“ in ihrer Gesamtheit i. V. m. den noch streitgegenständlichen Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Cremes und Salben für kosmetische Zwecke, Gele für kosmetische Zwecke, kosmetische Badezusätze“ als Sachhinweis dahingehend auffassen, dass es sich um Gele/Salben/Cremes mit Inhaltsstoffen wie insbesondere Arnika und Rosmarin handelt, die eine kosmetische, nämlich hautpflegende, Wirkung aufweisen und deren Anwendung für Sportler und Sportlerinnen bzw. in Zusammenhang mit der Sportausübung in Betracht kommt.

Die in der mündlichen Verhandlung vorgenommene Beschränkung der beanspruchten Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ durch den Zusatz „nämlich Cremes und Salben für kosmetische Zwecke, Gele für kosmetische Zwecke, kosmetische Badezusätze“ vermag die Schutzfähigkeit der angegriffenen Zeichenkombination nicht zu begründen. Die angesprochenen Verkehrskreise trennen insoweit nicht scharf zwischen Gelen, Salben oder Cremes, wie sich bereits aus den genannten Belegen ergibt, in denen beispielsweise von einer „gelartigen Salben“ die Rede ist (vgl. den als Anlage 3 zum Ladungszusatz vom 6. Mai 2016 übersandten Beleg: „Die Salben sind alle gelartig“). Schließlich wird der angesprochene Endver-

braucher, wenn ihm die angegriffene Bezeichnung „Pferdesalbe Sport“ im Zusammenhang mit kosmetischen Badezusätzen begegnet, in der angegriffenen Wortkombination – wie in der mündlichen Verhandlung erörtert – eine Gattungsbezeichnung für ein als Badezusatz verwendbaren kosmetischen Produkt, nämlich einer – möglicherweise gelartigen – wasserlöslichen Substanz mit den für eine Pferdesalbe typischen Inhaltsstoffen wie Arnika und Rosmarin, sehen, das für eine Verwendung nach sportlicher Aktivität bzw. für Sportler gedacht ist.

Vor diesem Hintergrund werden die angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung „Pferdesalbe Sport“ im maßgeblichen Warenezusammenhang einen Sachhinweis auf die Art und die Bestimmung der Waren sehen und sie nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG lag bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vor und besteht weiterhin fort.

Ob der Löschungsantrag darüber hinaus auch wegen eines Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet ist, bedarf nicht der Erörterung.

5. Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen. Der Senat hat über die Frage des Rechtsschutzbedürfnisses der Löschungsantragstellerin unter Zugrundelegung von Kriterien, die sowohl der Kommentarliteratur als auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in einer vergleichbaren Fallkonstellation entsprechen, entschieden (vgl. Fundstellen oben unter Gliederungsziffer II.1.). Daher ist weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

6. Eine Auferlegung von Kosten gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist nicht veranlasst.

III.

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

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb