



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 565/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 017 469.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Oktober 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2018 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

MILIEU

ist am 15. Juni 2016 unter der Nummer 30 2016 017 469.9 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 11: elektronische Geräte, die zum Erhitzen von Tabak genutzt werden; elektronische Verdampfer; Geräte zum Erhitzen von Tabak und Tabakerzeugnissen; Geräte zum Erhitzen von Flüssigkeiten; Geräte zum Erzeugen von Dampf; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 34: elektronische Zigaretten und Zubehör, nicht für medizinische Zwecke; Liquide für elektronische Zigaretten für nicht medizinische Zwecke; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Nikotinliquide für elektronische Zigaretten; Tabakersatzstoffe; Verdampfer für den persönlichen Gebrauch und elektronische Zigaretten sowie Aromastoffe und Lösungen hierfür;

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Genussmittel, insbesondere elektronische Zigaretten und Zubehör sowie Verbrauchsmaterial für elektronische Zigaretten, Liquide für elektronische Zigaretten, nicht für medizinische Zwecke; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet in den Bereichen: Genussmittel, insbesondere elektronische Zigaretten und Zubehör sowie Verbrauchsmaterial für elektronische Zigaretten, Liquide für elektronische Zigaretten, nicht für medizinische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Genussmittel, insbesondere elektronische Zigaretten und Zubehör sowie Verbrauchsmaterial für elektronische Zigaretten, Liquide für elektronische Zigaretten nicht für medizinische Zwecke; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Genussmittel, insbesondere elektronische Zigaretten und Zubehör sowie Verbrauchsmaterial für elektronische Zigaretten, Liquide für elektronische Zigaretten nicht für medizinische Zwecke; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Genussmittel, insbesondere elektronische Zigaretten und Zubehör sowie Verbrauchsmaterial für elektronische Zigaretten, Liquide für elektronische Zigaretten, nicht für medizinische Zwecke; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung; Beratung und Information in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Bezug auf die Unternehmensplanung; Betriebs- und Geschäftsführung; Dienstleistungen eines Franchise-Gebers, nämlich Hilfe bei der Führung oder Verwaltung gewerblicher oder kommerzieller Unternehmen; Dienstleistungen in Bezug auf die Etablierung von Unternehmen [Unternehmensberatung]; Dienstleistungen von Wirtschaftlichkeitsberatern; Geschäftsführung für Dritte; Hilfe bei der Geschäftsführung im

Rahmen eines Franchise-Vertrags; Hilfe bei der Geschäftsführung in Fragen der Gründung von Franchise-Firmen; Hilfe bei der Geschäftsführung in Fragen des Franchising; Personalmanagement und Personalrekrutierung; Auskünfte in Geschäftsangelegenheit in Bezug auf Franchising; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Erteilung von Auskünften [Informationen] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten

Mit Beschluss vom 16. August 2016 hat die Markenstelle für Klasse 34 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen habe die Bedeutung „Ambiente, Atmosphäre, Lebensbereich, soziale Umgebung oder Umfeld“ und weise unmittelbar beschreibend darauf hin, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Ambiente hergestellt und erbracht würden, für eine bestimmte Atmosphäre geeignet seien oder eine soziale Umgebung ermöglichen. Die von der Anmeldung erfassten Waren seien Stoffe und Geräte für das elektronische Rauchen sowie darauf bezogene Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen. Der Bereich des elektronischen Verdampfens sei noch relativ neu, stark wachsend und ziehe besonders jüngere Menschen an. Es sei nachvollziehbar, dass dieser Bereich eine vergleichsweise homogene Gruppe bilde, deren Interessen, Neigungen und Verbrauchsverhalten sich von anderen Bevölkerungsgruppen unterscheiden. Die elektronischen Raucher könnten sich in bestimmten Räumlichkeiten treffen, bestimmte Verhalten oder Vorlieben haben und sich gegenseitig austauschen oder inspirieren. Die Hersteller elektronischer Zigaretten verträten eine bestimmte Produktphilosophie und versuchten ein bestimmtes Verbraucherverhalten zu fördern oder zu befriedigen. Hinsichtlich der Verwendung des Begriffs „Milieu“ in Verbindung mit dem Rauchen werde auf mehrere Beispiele aus dem Internet Bezug ge-

nommen, bei denen mehrfach im Kontext der Gesamtbegriff „Rauchermilieu“ verwendet und einmal in einem Blog beanstandet worden sei, dass die E-Zigarette „in ein möglichst schlechtes Milieu“ gedrängt werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie nicht begründet hat. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie die Ansicht vertreten, dass der ursprüngliche Sinn des Wortes „Milieu“ nur ein unbestimmtes Ambiente bezeichne, das grundsätzlich jede soziale Umgebung umfassen könne. Deshalb erkenne der Durchschnittsverbraucher darin im Zusammenhang mit den beanspruchten Tabakwaren weder einen Hinweis auf eine bestimmte Atmosphäre noch auf eine Verbindung zu E-Zigaretten. „Milieu“ habe keinen eindeutigen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt. Nur durch einen Zusatz, wie z. B. „Rotlicht-“, erhalte „Milieu“ eine bestimmte Bedeutung.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des DPMA vom 16. August 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Einer Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**MILIEU**“ als Marke stehen keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere kann dem Anmeldezeichen entgegen der Auffassung der Markenstelle weder jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, noch besteht ein Freihaltebedürfnis.

1. Die angemeldete Bezeichnung „MILIEU“ ist unterscheidungskräftig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne Weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das Wortzeichen „**MILIEU**“, weil es im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung am 15. Juni 2016 für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 34 und 35 weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufgewiesen noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen hergestellt hat. Der Senat hat nicht feststellen können, dass das Wort „MILIEU“ in Alleinstellung zum Anmeldezeitpunkt im Inland in Bezug auf die

angemeldeten Waren und Dienstleistungen beschreibend oder als Werbeschlagwort verwendet worden ist.

aa) Von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der Fachhandel für elektronische Zigaretten sowie im Bereich der (Groß-)Handels-, Werbe-, Unternehmensberatungs- und Geschäftsführungsdienstleistungen Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene angesprochen.

bb) Das verfahrensgegenständliche Zeichen besteht aus dem französischen Substantiv „Milieu“, das sich aus dem Element „mi“ von lateinisch „medius“ für „mitten“ und „lieu“ von lateinisch „locus“ für „Ort, Stelle“ zusammensetzt, und Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat. Wie im Französischen bezeichnet es im Inland das „soziale Umfeld“, die „Umgebung, in der ein Mensch lebt und die ihn prägt“. In der Biologie bedeutet „Milieu“ „Lebensraum von Pflanzen, Tieren, Kleinstlebewesen“, „in dem sie gedeihen, wachsen, der für sie lebensnotwendig ist“. Es kann sich aber auch auf den „Lebensbereich, die Welt der Prostituierten und Zuhälter“ beziehen oder auf einen „Stadtteil, Bereich, in dem Prostitution betrieben wird“. Als Synonyme kommen „Ambiente, Atmosphäre, Einflussbereich, Klima, Lebensbereich, [Lebens]kreis, soziale Umgebung, soziale Verhältnisse, Sphäre, Szene, Umfeld, Umkreis, Umwelt; (bildungssprachlich) Background“ in Betracht“ (www.duden.de; www.leo.org). „Milieu“ kann zudem Schauplatz oder Handlungsort eines literarischen Werkes sein. ([https://de.wikipedia.org/wiki/Milieu_\(Literatur\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Milieu_(Literatur))).

cc) Ohne ein zusätzliches Bestimmungswort enthält das um Schutz nachsuchende Zeichen jedoch weder eine beschreibende Angabe noch eine Werbeaussage über die angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Denn es lässt völlig offen, um was für ein soziales Umfeld oder um welche den Menschen prägende Umgebung es sich handeln soll. Erst ein zusätzliches konkretisierendes

Substantiv, wie z. B. „Rotlicht-“, „Raucher-“, „Drogen-“, „Rocker-“, „Internet-“ (BPatG 29 W (pat) 97/06 – WEB.MILIEU), oder ein entsprechendes vorangestelltes Adjektiv, wie z. B. „konservatives“, „linkes“, „bäuerliches“ oder „therapeutisches“, verdeutlichen, welcher Lebensbereich betroffen ist. Solche Ergänzungen verändern aber das beanspruchte Wortzeichen, das ausschließlich in seiner angemeldeten Gesamtheit Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist (BGH GRUR 2011, 65 Rdnr. 10 - Buchstabe T mit Strich).

Entgegen der Ansicht der Markenstelle bezieht sich der Begriff „Milieu“ ohne weitere Bestimmungsangabe weder automatisch auf das „Rauchermilieu“ noch auf die Gruppe der elektronischen Raucher oder eine bestimmte Atmosphäre. Die wenigen von der Markenstelle angeführten Nachweise können eine beschreibende Verwendung nicht belegen, weil die gefundenen Beispiele „Rauchermilieu“ und „schlechtes Milieu“ den Begriff „Milieu“ nicht allein, sondern stets mit einem konkretisierenden Zusatz zeigen.

dd) Bei der angemeldeten Bezeichnung „MILIEU“ handelt es sich auch nicht um ein geläufiges, alltägliches Werbeschlagwort.

Zwar kommt eine werbende Anpreisung nicht nur bei aus mehreren Wörtern bestehenden Werbeslogans in Betracht, sondern auch bei einem prägnanten Einzelwort, wenn dessen Bedeutung ohne weiteres eine anpreisende Wirkung in Bezug auf konkrete Waren oder Dienstleistungen beinhaltet (BGH a. a. O. Rdnr. 20 – OUI). Allerdings kann die Annahme einer allgemeinen Werbeaussage des Markenwortes nicht auf Beispiele gestützt werden, in denen das Markenwort nicht in Alleinstellung, sondern stets im Zusammenhang mit anderen Worten benutzt wird, aus denen sich seine werbliche Bedeutung erschließt (BGH a. a. O. Rdnr. 24 – OUI). Letzteres ist aber vorliegend der Fall.

ee) Das Anmeldezeichen trifft in Alleinstellung über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder eine Sach- noch eine Werbeaussage.

aaa) Für die in Klasse 11 angemeldeten Produkte

„elektronische Geräte, die zum Erhitzen von Tabak genutzt werden; elektronische Verdampfer; Geräte zum Erhitzen von Tabak und Tabakerzeugnissen; Geräte zum Erhitzen von Flüssigkeiten; Geräte zum Erzeugen von Dampf; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“

bleibt bei einer Kennzeichnung mit „MILIEU“ völlig unklar, für welches soziale Umfeld diese Geräte bestimmt sein sollen oder was für eine Atmosphäre sie herbeiführen sollen. Um zu einem Verständnis im Sinne von „Rauchermilieu“ zu gelangen, das möglicherweise geeignet wäre, einen objektiv abgrenzbaren Abnehmerkreis zu bezeichnen, bedarf es des unzulässigen Hinzudenkens des konkretisierenden Begriffes „Raucher“.

bbb) Gleiches gilt für die in Klasse 34 aufgeführten Waren

„elektronische Zigaretten und Zubehör, nicht für medizinische Zwecke; Liquide für elektronische Zigaretten für nicht medizinische Zwecke; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Nikotinliquide für elektronische Zigaretten; Tabakersatzstoffe; Verdampfer für den persönlichen Gebrauch und elektronische Zigaretten sowie Aromastoffe und Lösungen hierfür“.

sowie die verschiedenen in Klasse 35 beanspruchten Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen *„Genussmittel, insbesondere elektronische Zigaretten und Zubehör sowie Verbrauchsmaterial für elektronische Zigaretten, Liquide für elektronische Zigaretten, nicht für medizinische Zwecke“*. Hierfür würde

deren Zielgruppe vielleicht mit „Rauchermilieu“ beschrieben werden können, nicht jedoch mit dem Begriff „Milieu“ in Alleinstellung.

ccc) Erst recht aber fehlt dem Anmeldezeichen jeglicher beschreibender Bezug zu den in Klasse 35 beanspruchten Werbe-, Unternehmensberatungs-, Geschäftsführungs- und Handelsdienstleistungen

„Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung; Beratung und Information in Bezug auf Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Bezug auf die Unternehmensplanung; Betriebs- und Geschäftsführung; Dienstleistungen eines Franchise-Gebers, nämlich Hilfe bei der Führung oder Verwaltung gewerblicher oder kommerzieller Unternehmen; Dienstleistungen in Bezug auf die Etablierung von Unternehmen [Unternehmensberatung]; Dienstleistungen von Wirtschaftlichkeitsberatern; Geschäftsführung für Dritte; Hilfe bei der Geschäftsführung im Rahmen eines Franchise-Vertrags; Hilfe bei der Geschäftsführung in Fragen der Gründung von Franchise-Firmen; Hilfe bei der Geschäftsführung in Fragen des Franchising; Personalmanagement und Personalrekrutierung; Auskünfte in Geschäftsangelegenheit in Bezug auf Franchising; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Dienstleistungen einer Im- und Exportagentur; Erteilung von Auskünften [Informationen] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten“

Diese Dienstleistungen werden zwar durchaus auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet angeboten. Es werden sogar „Milieuforschung“ und „Milieustudien“ betrieben, um Personenkreise zu ermitteln oder zu typologisieren, die als Abnehmer bestimmter Produkte in besonderer Weise in Frage kommen (vgl. z. B. <http://www.bpb.de/apuz/29429/soziale-milieus-eine-praxisorientierte-forschungsperspektive?p=all.>; <https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus-deutschland/>).

Von der Kennzeichnung „MILIEU“ auf eine in besonderer Weise zielgruppenorientierte Herangehensweise bei der Erfüllung der beanspruchten Werbe-, Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für Unternehmen zu schließen, wäre allerdings das Ergebnis mehrerer Gedankenschritte im Rahmen einer unzulässigen analysierenden Betrachtungsweise, was aber bereits die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründet.

2. Wegen der fehlenden Eignung des Wortzeichens zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

prä