



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 540/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die international registrierte Marke IR 1 354 267**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Oktober 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 Internationale Markenregistrierungen des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. April 2018 aufgehoben, soweit der international registrierten Marke IR 1 345 267 in der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 45

Licensing of industrial property rights and copyright

verweigert worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen.

## G r ü n d e

### I.

Die Wortkombination

CODE VITAL

ist am 30. November 2016 als Marke für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen international registriert worden:

Klasse 3: Cosmetics; bleaching preparations and other substances for laundry use; soaps; hair lotions; dentifrices;

Klasse 5: Food supplements, in particular antioxidants, adapted for medical use; dietetic preparations and food supplements for medical use; dietetic preparations for the preparation of beverages for medical use; dietetic preparations for specific medical purposes (balanced diets); food for babies, in particular milk powder for babies; food supplements and dietetic nutritional supplements for sports and enhancing performance for medical purposes; mineral food supplements; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; food supplements, mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace elements for medical purposes; herbal teas for medicinal purposes; pharmaceutical and veterinary preparations, dietetic preparations for medical purposes; infant formula, cultures of microorganisms for medical purposes; vitamin preparations; medical preparations for weight losing purposes; appetite suppressants for medical purposes; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary use; biological preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted for medical use; enzyme preparations for medical purposes; capsules for medical purposes; bouillons and nutritive substances for bacteriological cultures; digestives for pharmaceutical purposes; products relating to health care;

Klasse 45: Licensing of industrial property rights and copyright.

Die Markenstelle für Klasse 5 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts hat dieser IR-Marke mit Beschluss vom 6. April 2018 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert. Der IR-Marke fehlt nach Ansicht der Markenstelle die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die schutzsuchende Marke sei eine Kombination aus den beiden Begriffen „CODE“

und „VITAL“. Dabei sei der Zeichenbestandteil „VITAL“ ein geläufiges Fremdwort der deutschen Sprache und bedeute: „voller Lebenskraft“. Der Zeichenbestandteil könne daher vom Verkehr als dahingehender Hinweis verstanden werden, dass die so bezeichneten Produkte zur physischen und psychischen Lebenskraft beitragen bzw. zu mehr Vitalität führen könnten. Der Zeichenbestandteil „CODE“ stamme aus der englischen bzw. aus der französischen Sprache und bedeute ursprünglich „Kennwort, Geheimschrift, Schlüssel“. Mittlerweile habe sich der Begriff auch im deutschen Sprachgebrauch etabliert und vermittle unter anderem in werbewirksamer Weise die Bedeutung „neues, geheimes Lösungskonzept“. Dabei werde der Begriff „Code“ insbesondere im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Produkten in diesem Sinne benutzt, etwa in werblich-beschreibenden Wortkombinationen wie „Beauty Code“, „Anti-Aging-Code“ oder „Code für die ewige Jugend“. Die Wortkombination „CODE VITAL“ werde daher auch in ihrer Gesamtheit vom angesprochenen Verkehr ohne weiteres als werbliche Anpreisung in dem Sinne verstanden, dass die so bezeichneten Produkte ein „Geheimrezept“ für neue Vitalität seien. Der Umstand, dass die Wortkombination keine Informationen dazu enthalte, in welcher Art und Weise sich die Wirkung dieses „Geheimrezepts“ bzw. „Codes“ entfalten solle, führe nicht zu deren Schutzfähigkeit. Insoweit entspreche es dem Charakter einer schlagwortartigen Werbeaussage, durch eine gewisse inhaltliche Unbestimmtheit einen möglichst weiten Bereich an positiven Eigenschaften der so bezeichneten Produkte zu erfassen. Soweit die schutzsuchende Marke durch das Voranstellen des Zeichenbestandteils „CODE“ in einem gewissem Maße ungewöhnlich erscheine, reiche auch dies nicht für eine Bejahung der Unterscheidungskraft aus. Der Verkehr erkenne regelmäßig nicht nur übliche, sondern auch neuartige und ungewohnte Angaben, die sich nicht an geläufigen Formen, grammatikalischen Regeln oder einem korrektem Sprachstil orientierten, als werbliche Anpreisungen.

Gegen die Zurückweisung des Antrags auf Schutzrechtserstreckung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Die Markenstelle stelle zur Begründung ihres Zurückweisungsbeschlusses eine unzulässige, weil zergliedernde Betrachtung

der schutzsuchenden Marke an. Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit des Zeichens sei jedoch auf den Gesamtbegriff abzustellen und nicht auf die einzelnen Zeichenbestandteile. Dabei zeigten schon die vielfältigen Bedeutungen des Wortelements „CODE“ im Sinne von „Schlüssel“, „Fachbegriff der EDV“ oder „mathematisches Zahlensystem“, dass die schutzsuchende Marke keine werbliche Anpreisung sei. Weiterhin müsse die vom Amt zugestandene Unbestimmtheit der schutzsuchenden Marke, welche durch das Voranstellen des Zeichenbestandteils „CODE“ entstehe, zu dem erforderlichen Minimum an Unterscheidungskraft führen. Die Marke „CODE VITAL“ sei in ihrer Gesamtheit eine neue, nicht geläufige Wortzusammensetzung, die insbesondere nicht zur Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen üblich sei. Der gedankliche Zusammenhang zwischen der schutzsuchenden Marke und den beanspruchten Produkten sei zu unbestimmt, um von einer sachbeschreibenden Eigenschaft auszugehen. Es könne insoweit allenfalls von einem mittelbaren beschreibenden Charakter ausgegangen werden, der aber zu seinem Verständnis weitere gedankliche Schritte erfordere, so dass im Ergebnis kein Eintragungshindernis bestehe. Im Übrigen seien Wortneubildungen, die als Fantasiewörter wirkten, grundsätzlich eintragungsfähig. Weiterhin sei bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche, um ein mögliches Schutzhindernis zu überwinden.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. April 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den der Markeninhaberin am 25. Juli 2019 erteilten rechtlichen Hinweis nebst Anlagen, die Schriftsätze der Markeninhaberin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache überwiegend ohne Erfolg. Der Erstreckung des Schutzes der international registrierten Marke CODE VITAL (IR 1 354 267) auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht für die beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, §§ 119, 124, 113 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insoweit hat die Markenstelle den Antrag auf Schutzrechtserstreckung zu Recht zurückgewiesen. Lediglich für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 45 lassen sich Schutzhindernisse nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen. Insoweit war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen 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 auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienst-

leistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 – 57 – Flugbörse).

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 GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor) oder sonstige gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). 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 a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der Schutz suchenden Marke IR 1 354 267 „CODE VITAL“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5 jegliche Unterscheidungskraft. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, besteht die Schutz suchende Wortfolge aus zwei Wörtern, die sowohl in der deutschen als auch in der französischen Sprache gebräuchlich sind. Das Wort „Code“ ist mittlerweile in den deutschen Sprachschatz eingegangen und kann verschiedene Bedeutungen haben. Unter anderem wird der Begriff auch im Sinne von „geheime Formel“ gebraucht. Das deutsche Wort „vital“, das mit dem gleichbedeutenden Wort der französischen Sprache „vital“ identisch ist, bedeutet „voller Lebenskraft“ und ist allgemein geläufig. Der Umstand, dass nach den Regeln der deut-

schen Sprache Adjektive den Substantiven vorangestellt werden, so dass insoweit die Wortkombination „vital Code“ dem deutschen Sprachgefühl eher entsprechen würde, führt nicht dazu, dass die Schutz suchende Marke so ungewöhnlich erscheint, dass ihr im konkreten Warenezusammenhang Unterscheidungskraft zukommen könnte. Denn die Wortstellung mit dem nachgestellten Adjektiv „vital“ wird naheliegend als französischsprachige Wortfolge aufgefasst werden, da dies der üblichen Wortstellung von Subjektiv und Adjektiv in der französischen (und anderen romanischen) Sprache(n) entspricht. Eine entsprechende Wahrnehmung wird auch durch den Umstand nahegelegt, dass der Begriff „Code“ (zumindest unter anderem) aus der französischen Sprache stammt. Im Hinblick auf die in der deutschen Sprache ohne weiteres verständlichen Begriffe „Code“ und „vital“ wird der angesprochene Verkehr die Wortfolge daher unmittelbar und ohne analysierende Betrachtung im Sinne von „Vitalcode“, „vitaler Code“ bzw. „Vitalformel“ verstehen.

Nach Auffassung des Senats handelt es sich bei der Schutz suchenden Marke nicht um eine ungewöhnliche oder auch nur wenig geläufige Wortkombination. Die Wortfolge entspricht vielmehr nach der Art ihrer Zusammensetzung und ihrer Wortbedeutung einer Vielzahl ähnlich gebildeter Ausdrücke oder Schlagwörter, die in der Werbesprache insbesondere im Bereich der Mittel der Körper- und Schönheitspflege verwendet werden. Insoweit hat bereits die Markenstelle zutreffend auf die Benutzung ähnlicher Wortkombinationen wie „Beauty Code“, „Anti-Aging-Code“, „Schönheitscode“ oder „Code für die ewige Jugend“ verwiesen. Die Schutz suchende Marke reiht sich in diese werbeüblichen Begrifflichkeiten ohne weiteres ein. Der Senat hat die Markeninhaberin im schriftlichen Hinweis vom 25. Juli 2019 auf weitere Werbeschlagwörter hingewiesen. Auch die in Bezug auf den Sinngehalt identische Bezeichnung „Vitalformel“ wird im Bereich der Werbung für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und für Nahrungsergänzungsmittel nicht selten verwendet (auf die Anlagen zum Hinweis des Senats vom 25. Juli 2019 wird Bezug genommen). Im Übrigen hat das Bundespatentgericht zahlreiche Wortkombinationen mit den Wortbestandteilen „VITAL“ oder „CODE“ als nicht unterscheidungs-



kräftig angesehen (zuletzt in der Entscheidung vom 11. April 2019, Az. 30 W (pat) 31/17 – Vitalfarben; die Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

Zur Auffassung der Anmelderin, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses ausulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Markenmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH, C-541/18 Rn. 28 – #darferdas; GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179).

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 3 kann sich der werblich-beschreibende Sinngehalt der Schutz suchenden Marke in dem Sinne auf Kosmetik beziehen, dass diese geeignet sein soll, dem Verwender Lebenskraft bzw. Vitalität zu vermitteln. Die entsprechend gekennzeichneten bzw. beworbenen Produkte sollen nach dem Verständnis des angesprochenen Verkehrs ein „Geheimrezept“ für mehr Vitalität enthalten. Dieser werblich anpreisende Sinngehalt der Wortkombination „Code Vital“ kann sich dabei nicht nur auf kosmetische Produkte wie Seifen, Haarlotionen, Zahnpasten und ähnliches beziehen, die unmittelbar am menschlichen Körper zu verwenden sind, sondern auch auf die weiteren Waren der Klasse 3, nämlich „Wasch- und Bleichmittel für die Wäsche“. Denn auch bei solchen Mitteln kann ein „Vitalcode“ bzw. eine „Vitalformel“ für die Bewahrung „frischer, lebendiger“ Farben (der Wäsche) von Bedeutung sein. Darüber hinaus werden Wasch- oder Bleichmitteln häufig Duftstoffe beigegeben, so dass eine „Formel für (mehr) Vitalität“ auch auf einen „belebenden Duft“ und damit auf entsprechende positive Eigenschaften der Produkte hinweisen kann. Die in

Klasse 5 beanspruchten Waren werden sehr häufig ganz spezifisch zu dem Zweck angeboten, die Vitalität des Verwenders zu erhalten oder zu verbessern, wobei entsprechende Produkte häufig werbeüblich versprechen, über eine besonders erfolgversprechende, neue oder „geheime“ Rezeptur zu verfügen.

Anderes gilt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 45. Insoweit ist kein ausreichend enger beschreibender Zusammenhang mit der Schutz suchenden Bezeichnung gegeben. Der Senat hat bei seiner Recherche insbesondere nicht feststellen können, dass im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Lizensierung von gewerblichen Schutzrechten“ Werbeschlagwörter benutzt werden, die der Schutz suchenden Bezeichnung entsprechen.

2. Nachdem der Bezeichnung CODE VITAL im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5 die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann die Frage, ob das schutzsuchende Zeichen insoweit auch eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 45 steht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einer Schutzrechtserstreckung nicht entgegen. Nachdem die Wortkombination CODE VITAL keinen engen beschreibenden Zusammenhang zu den genannten Dienstleistungen herstellt, ist insoweit eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe erst recht zu verneinen.

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Die Anmelderin hat keinen Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt. Eine mündliche Verhandlung war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 3 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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.

