



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 599/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 008 512.5**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Juli 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2017 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Lightfit**

ist am 5. April 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 09: Vorschaltgeräte für elektrische Leuchten; Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchten; Leuchtdioden [LEDs]; Elektronische Vorschaltgeräte für LED-Leuchten und Beleuchtungskörper; Leuchtdioden; Leuchtende Sicherheitssignalanlagen; Starter für elektrische Lampen; Optische Lampen;

Klasse 11: Leuchtröhren für Beleuchtungszwecke; Leuchtdioden [LED]-Beleuchtungsanlagen; Beleuchtungsgeräte mit Leuchtstoffröhren; Beleuchtungsgeräte mit Leuchtdioden [LEDs]; Batteriebetriebene Notbeleuchtungsgeräte mit Leuchtstoffröhren; Leuchten zur Verwendung in Notsituationen; Beleuchtungsgeräte mit organischen Leuchtdioden [OLED]; Elektrische Beleuchtungskörper mit Leuchtstoffröhren für den

Innenbereich; Lichtpaneele; LED-Lichtmaschinen; Lichtundurchlässige Lampengehäuse; Beleuchtung und Lichtreflektoren; Leuchtstofflampen mit niedriger UV-Licht-Abgabe; Lichtquellen, ausgenommen für fotografische oder medizinische Zwecke; LED-Glühlampen; LED-Leuchten; LED-Beleuchtungsanlagen; LED-Leuchtstreifen; LED-Sicherheitslampen; Leuchten; Leuchtstäbe; Leuchtröhren; Leuchtstofflampen; Leuchtstoffröhren; Leuchtstofflampenfassungen; Elektrische Leuchten; Leuchten [Beleuchtung]; Leuchten [Lampen]; Dekorative Leuchten; Elektrische Leuchtstoffröhren; Leuchten für Sicherheitszwecke; Leuchten für Außenanlagen; Hängelampen mit Leuchtstoffröhren; Lampenröhren; Lampenhalter; Lampensockel; Lampengehäuse; Lampenfassungen; Lampenbaugruppen; Lampenreflektoren; Lampenaufhängungen; Lampeneinfassungen; Lampen [elektrisch]; Elektrische Lampen; Deckenleuchten [Lampen]; Beleuchtungseinbauten [Lampen]; Beleuchtungskörper [Lampen]; Lampenzylinder; Gehäuse für Lampen; Lampen für Beleuchtungszwecke; Lampen für die Wandmontage; Lampen für elektrische Anlagen; Elektrische Lampen zur Innenraumbeleuchtung; Fassungen für elektrische Lampen; Lampen für die Sicherheitsbeleuchtung;

Klasse 37: Reparatur von Leuchten; Installation von elektrischen Lichtsystemen und Energieanlagen; Austausch von Leuchten.

Mit Beschluss vom 22. August 2017 hat die Markenstelle für Klasse 11 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle handele es sich bei der Bezeichnung „Lightfit“ um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sprachverständlich gebildete, beschreibende Wortkombination mit der Bedeutung von „Licht oder Beleuchtung passend, Licht/Beleuchtung geeignet, Licht/Beleuchtung tauglich; Licht/Beleuchtung anpassen, montieren, ausstatten oder bestücken“. Dass der Zeichenbestandteil „fit“ auch zur Beschreibung

der körperlichen Fitness und der Begriff „Light“ zur Bezeichnung von Lebensmitteln mit reduziertem Fett- oder Zuckergehalt verwendet werde, führe nicht zu einer anderen Beurteilung der Schutzfähigkeit. Im hier relevanten Produktbereich konkretisierten sich nämlich die jeweiligen Bedeutungen der englischen Begriffe auf „Licht“ einerseits und „passend, geeignet, tauglich“ oder auch „anpassen, montieren, ausstatten oder bestücken“ andererseits, wobei angesichts zahlreicher englischer Fachbegriffe mit dem Wort fit - wie beispielsweise „ready to fit“, „fit for use“, „fit device“, „to fit closely“ oder „to fit in“ – zumindest den inländischen Fachverkehrskreisen diese Bedeutungen von „fit“ bekannt seien. Nicht zuletzt sei auch die Nachstellung von Adjektiven in Begriffskombinationen unabhängig von grammatischen Regeln sprach- und werbeüblich und anerkanntermaßen ein übliches, die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen herausstellendes und anpreisendes Stilmittel, das sich insbesondere für eine griffige und ansprechende Art der Produktinformation eigne. Wegen des beschreibenden Aussagegehalts der angemeldeten Bezeichnung „Lightfit“ seien daher die hier angesprochenen Verkehrskreise nicht in der Lage, das Zeichen in Verbindung mit den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen einem bestimmten Anbieter zuzuordnen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2017 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um ein unterscheidungskräftiges Kunstwort handle, das sprachunüblich gebildet sei. Beide von der Markenstelle zugrunde gelegten Interpretationen, nämlich sowohl die Bedeutung „passendes Licht/passende Beleuchtung“ wie auch die Aussage „Licht/Beleuchtung anpassen, montieren“ seien für die beteiligten Verkehrskreise nicht sofort und ohne weiteres Nachdenken erkennbar. Zum einen gebe es die konkrete Wortfolge „Lightfit“ weder im Englischen noch im Deutschen. Zum

anderen seien für die Adjektive „passend, geeignet, tauglich“ wie auch für die Verben „anpassen, bestücken, ausstatten, montieren“ jeweils andere englische Wörter üblich. Das Gesamtzeichen stelle jedenfalls eine Wortkombination dar, die über die bloße Summe ihrer Einzelbestandteile und der in ihnen verkörperten Sachinformationen hinausgehe. Ein denkbarer beschreibender Gehalt sei allenfalls in mehreren Schritten zu ermitteln, so dass dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden könne. Auch ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung des Zeichens „Lightfit“ stehen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen. Der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben.

1. Dem Anmeldezeichen kann insbesondere das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

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 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2013, 731

Rn. 11 - Kaleido). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 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 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 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, Rn. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rn. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rn. 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. Rn. 12 – OUI; GRUR

2014, 872 Rn. 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 Unterscheidungsmerkmal 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 Rn. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das Wortzeichen „Lightfit“, weil es - trotz gewisser beschreibender Anklänge - entgegen der Auffassung der Markenstelle weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweist.

Bei den hier angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich neben dem Fachverkehr aus dem Bereich der Beleuchtung und Lichttechnik auch um den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Endver-

braucher. Diese werden dem Zeichen keine konkrete Produktinformation entnehmen.

Die Bezeichnung „Lightfit“ setzt sich aus den beiden Begriffen „Light“ und „fit“ zusammen, die zum Grundwortschatz der englischen Sprache zählen. Das Wort „Light/light“ hat die Bedeutung „Licht, Lichtquelle, Lampe“ (vgl. Langenscheidt Grundwortschatz Englisch; PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch unter [de.pons.com](http://de.pons.com)). Ferner bedeutet „light“ als Adjektiv „leicht“ und wird in diesem Sinne sowohl im Englischen wie auch im Deutschen als Hinweis darauf verstanden, dass ein Nahrungs- oder Genussmittel weniger von Inhaltsstoffen wie z. B. Alkohol, Koffein, Fett u. Ä. enthält, die gesundheitsschädigend oder -gefährdend sein können, so z. B. im Sinne von fettarm oder kalorienreduziert (vgl. hierzu DUDEN Online unter [www.duden.de](http://www.duden.de); PONS Online-Wörterbuch). Der weitere Bestandteil „fit“ ist dem englisch-amerikanischen Sprachkreis entnommen und kann für die – seit langem schon auch in die deutsche Sprache eingegangenen - Bedeutungen „in guter körperlicher Verfassung“, „sportlich durchtrainiert“, „leistungsfähig“, „kompetent“ oder „tüchtig“ stehen (DUDEN Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl., 2007). Ferner kann „fit“ als Adjektiv je nach Kontext u. a. auch „geeignet, fähig, würdig, passend, einsatzfähig, tauglich, angemessen“ bedeuten und als Substantiv „Anfall, Anwendung, Passform, Sitz“ bzw. im technischen Umfeld „Passung, Passgenauigkeit“. Schließlich ist der Zeichenbestandteil als englisches Verb „(to) fit“ in den Bedeutungen „passen, bestücken, konfektionieren“ und im technischen Sinne mit „einbauen, montieren, verbauen, anbauen, anmontieren“ erfasst (vgl. PONS Online-Wörterbuch; LEO Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch unter [dict.leo.org](http://dict.leo.org); Linguee Online-Wörterbuch unter [www.linguee.de](http://www.linguee.de); dict.cc Deutsch-Englisch-Wörterbuch unter [www.dict.de](http://www.dict.de)).

Damit können zwar beide Wortelemente jeweils für sich genommen beschreibend für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen sein. Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Marke die Schutzfähigkeit abzusprechen. Das Gesamtzeichen „Lightfit“ in der hier konkret beanspruchten Form stellt



nämlich eine Wortkombination dar, die über die bloße Summe ihrer Einzelbestandteile und der in ihnen verkörperten Sachinformationen hinausgeht.

Den Begriff „Lightfit“ als solchen gibt es im Deutschen und im Englischen nicht. Sofern das inländische Publikum im Hinblick auf die ihm bekannten, in die deutsche Sprache eingegangenen Begriffsbildungen wie „topfit“ oder „Outfit“ von einem einheitlichen Begriff ausgehen sollte, ergibt sich weder in adjektivischer Bedeutung als „leichtfit“ oder „lichtfit“ noch als Substantiv im Sinne von „Lichtpassung“ eine ohne weiteres erkennbare und klar verständliche Sachaussage.

Im Bereich der Bekleidung wird die Begriffsfolge „LIGHT FIT“ neben den üblichen Angaben wie „Body Fit“, „Modern Fit“, „Regular Fit“ oder „Comfort Fit“ als Bezeichnung für einen bestimmten Hemdenschnitt, nämlich für „leicht taillierte“ Herrenhemden, sachbeschreibend verwendet (vgl. Größentabelle unter [www.herrenhemden.de](http://www.herrenhemden.de)). Dass diese Begriffe aus der Bekleidungsbranche auch auf den Produktbereich der Lampen übertragen und zur Bezeichnung von deren Form verwendet würden, konnte der Senat bei seinen Recherchen nicht feststellen.

Lexikalisch erfasst ist zudem die Wortkombination „Light fitting“ als (Gattungs)Bezeichnung für „Beleuchtungskörper“ (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch; LEO Online-Wörterbuch; Linguee Online-Wörterbuch; dict.cc Deutsch-Englisch-Wörterbuch). Der angesprochene Verkehr wird das Anmeldezeichen „Lightfit“ aber nicht als verkürzte Bezeichnung für das Produkt „Beleuchtungskörper“ und daher auch nicht in Bezug zu den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als sachbezogene Angabe auffassen. Denn weder ist der Begriff „Lightfit“ als Abkürzung bzw. Kurzform für „light fitting“ lexikalisch erfasst noch konnte der Senat bei seinen Recherchen feststellen, dass der angemeldete Begriff üblicherweise als verkürzte Angabe für „Beleuchtungskörper/light fitting“ verwendet wird und das Verkehrsverständnis entsprechend beeinflusst hätte. Auch Anhaltspunkte dafür, dass „Lightfit“ – zumal in der Zu-

sammenschreibung als Einwort – lediglich als geringfügige Abwandlung des Warenbegriffs „Light fitting“ wahrgenommen wird, fehlen. Da bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit das Zeichen in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen und dieses nicht um weitere Bestandteile (assoziativ) zu ergänzen ist (vgl. BGH GRUR 2013, 731 – Kaleido; GRUR 2011, 65 Rn. 17 - Buchstabe T mit Strich), kann das Anmeldezeichen nicht mit der Warenangabe „Light fitting“ gleichgesetzt und ihm unter diesem Aspekt auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Allein schon im Hinblick auf die vorgenannten Erwägungen, erschließt sich das von der Markenstelle angenommene Verständnis des Einwortzeichens „Lightfit“ als Kombination der Wortelemente „Light“ und „fit“ zu der - ohnehin recht vagen - Aussage „Licht tauglich/passend/geeignet“ bzw. „Licht anpassen, montieren, ausstatten“ aus Sicht des Senats nicht unmittelbar, sondern setzt gegenüber der Wahrnehmung als einheitliches Fantasiewort einen analysierenden Zwischenschritt voraus. Zwar mag sich die Bedeutung des vorangestellten Wortes „Light“ in der hier betroffenen Beleuchtungsbranche auf „Licht, Lampe“ konkretisieren. Ferner ist der Markenstelle auch darin zuzustimmen, dass sowohl die Nachstellung von Adjektiven wie auch die Zusammenschreibung von Wörtern zur Bildung von schlagwortartigen Sachhinweisen in der Werbung üblich sind. Schlagwörter wie „Lightsmart“, „Lightperfect“ oder „Lightinnovativ“ würden im vorliegenden Produktbereich daher zu ohne weiteres verständlichen, anpreisenden und damit schutzunfähigen Sachaussagen führen. Die beschwerdegegenständliche Bezeichnung ist hiermit aber nicht vergleichbar, weil sich die Bedeutungsvielfalt von „fit“ in keiner Weise auflöst und die Kombination nicht zu einer klaren Sachaussage, sondern nur zu verschiedenen möglichen Begriffsanklängen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen führt.

Die Bezeichnung weckt zweifellos verschiedene sachbezogene Assoziationen; so kann der Verkehr in das Zeichen die anpreisende Aussage hineinlesen, dass der Anbieter auf dem Gebiet der Beleuchtung fit im Sinne von tüchtig, leis-

tungsfähig bzw. kompetent ist oder aber, dass im Sinne von „to fit the light“ der Anbieter das Licht für den Kunden anpasst, mithin maßgeschneiderte Beleuchtungssysteme erstellt. Ferner kann „Lightfit“ auf die Art des Produkts oder die Form der Lampen anspielen.

Der Umstand, dass eine Marke als sog. sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung gibt, steht der Annahme der Unterscheidungskraft aber nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 18 - Pippi-Langstrumpf-Marke, m. w. N.).

Das Anmeldezeichen hat nach alledem zwar deutlich beschreibende Anklänge, enthält jedoch in seiner Gesamtheit keine konkrete Sachinformation. Die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis kann der Bezeichnung „Lightfit“ damit nicht abgesprochen werden.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Bezeichnung „Lightfit“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

prä