



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 534/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2020 000 081.5**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener sowie der Richterin k. A. Fehlhammer beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antrag auf Eintragung der Wortkombination

### **Papagluck**

als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register ist am 7. Januar 2020 ohne Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnis eingereicht worden. Nachdem das Verzeichnis am 11. Januar 2020 nachgereicht worden ist, wurde ausweislich des Registereintrags dieser Tag als Anmeldetag zuerkannt. Die Anmeldung umfasst folgende Waren:

Klasse 3:

Körperpflegemittel;

Klasse 5:

Nahrungsergänzungsmittel;

Klasse 30:

Tee.

Mit Beschluss vom 21. Februar 2020 hat die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 27. Januar 2020 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das Anmeldezeichen sei sprachüblich aus den beiden Bestandteilen „Papa“ und „Glück“ zusammengesetzt.

Letztgenannter bezeichne allgemein eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befinde, wenn man in den Besitz oder den Genuss von etwas komme, das man sich gewünscht habe. Auch wenn das Anmeldezeichen lexikalisch nicht nachweisbar sei, erschöpfe es sich in dem werblich anpreisenden Hinweis, dass die so bezeichneten Produkte dazu bestimmt und geeignet seien, Papas bzw. Väter glücklich zu machen. Die so beworbenen Waren könnten sich auch an Babys oder Kinder richten und deren Wohlbefinden steigern, was zu einem Glücksgefühl bei deren Vätern führe.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde des Anmelders, die er damit begründet, dass der Begriff „Papaglück“ eine lexikalisch nicht nachweisbare, phantasievolle Wortneuschöpfung sei. Zu dem von der Markenstelle angenommenen Bedeutungsgehalt gelange man nur durch eine zergliedernde und analysierende Betrachtungsweise. Es bedürfe mehrerer Gedankenschritte, um der Bezeichnung „Papaglück“ die von der Markenstelle angenommene Aussage, dass die so bezeichneten Produkte für Kinder bestimmt seien und deren Glückszustand sich auf deren Väter übertrage, zu entnehmen. Es dürfe zudem nicht außer Acht gelassen werden, dass der Begriff „Glück“ vielfältig sei und die angemeldeten Waren selbst keine Glücksgefühle auslösen könnten. Über deren Inhaltsstoffe, Wirkungen oder sonstige Merkmale sage das Anmeldezeichen „Papaglück“ nichts aus. Letztlich rege es als sogenanntes „sprechendes Zeichen“ nur zum Nachdenken über die assoziierten Eigenschaften an. Unklar bleibe, welche positiven Wirkungen konkret eintreten sollen, die allenfalls durch stimmungsaufhellende Produkte, wie Psychopharmaka, hervorgerufen werden könnten. Maßgeblich komme es nach der neueren Rechtsprechung des EuG als auch des EuGH auf einen beschreibenden und direkten Bezug der Bezeichnung zu den angemeldeten Waren an, welcher vorliegend insbesondere aufgrund des zweiten Bestandteils „Glück“ nicht gegeben sei.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 21. Februar 2020 aufzuheben.

Zugleich regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgender Frage an:

„Wann eine Beschreibung der betreffenden Waren oder eines ihrer Merkmale besteht, so dass die angesprochenen Verkehrskreise diese ohne weitere Überlegung wahrnehmen können.“

Diese Frage möge auch dem EuGH vorgelegt werden.

Auf Antrag des Anmelders hat am 15. Juli 2021 eine mündliche Verhandlung stattgefunden, in der der Senat ergänzende Recherchematerialien überreicht hat. Dem Anmelder wurde Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 2. August 2021 eingeräumt, wovon der Anmelder mit Eingabe vom 30. Juli 2021 Gebrauch gemacht hat. Zugleich hat er sein Einverständnis mit dem Übergang ins schriftliche Verfahren erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 21. Februar 2020, die Schriftsätze des Anmelders, die schriftlichen Hinweise des Senats vom 29. Januar 2021 und 3. März 2021, die übersandten sowie die in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2021 übergebenen Rechercheergebnisse, das Protokoll der mündlichen Verhandlung und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Papagluck“ als Marke steht in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klassen 3, 5 und 30 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a) 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 Dienstleistungen (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 bis 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 sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche 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, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Gemessen an vorgenannten Maßstäben kann dem zur Eintragung angemeldeten Zeichen „Papagluck“ zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt keine Unterscheidungskraft zugebilligt werden. Nach Auffassung des Senats wird es vom angesprochenen Verkehr, zu dem der Tee- und Drogeriefachhandel als auch die breiten, allgemeinen Verkehrskreise der Verbraucher zählen, ausschließlich als werbliche Produktpreisung dahingehend verstanden, dass die so gekennzeichneten Waren für Väter bestimmt sind und bei ihnen ein Hochgefühl auslösen.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Substantiven „Papa“ und „Glück“ zusammen. Der Begriff „Papa“ ist ein familiär gebrauchtes Synonym für „Vater“, während „Glück“ die günstige Fügung des Schicksals oder einen Zustand der

inneren Befriedigung und Hochstimmung bezeichnet (vgl. Duden-Fundstellen unter „www.duden.de“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 29. Januar 2021). Insgesamt kommt der sprachüblich und grammatikalisch korrekt gebildeten Wortkombination somit die Bedeutung „Vater in Hochstimmung“ zu.

c) Sie wird im Verkehr bereits vielfach verwendet (vgl. „Papagluck – Glückskinder Basteln Rosenheim, Bastelkurs Rosenheim“ unter „<https://glueckskinder-online.de/papaglueck/>“ und „www.papa-Glueck.de Magazine“ unter „<https://www.yumpu.com/de/www.papa-glueck.de>“ als Anlagen zum Beanstandungsbescheid vom 27. Januar 2020 sowie „Bushido im Papa-Glück“ unter „<https://shop.titanic-magazin.de/postkarten/bushido-im-papa-glueck.html>“, „Papagluck in Bildern“ unter „<https://www.pinterest.de/pin/742460688547316412/>“ und „Papagluck durch Leihmutterschaft“ unter „<https://gay-mom-talking.podigee.io/22-21-papaglueck-durch-leihmutterschaft>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 29. Januar 2021) und reiht sich ein in vergleichbare Wortbildungen wie „Mamagluck“, „Frauengluck“, „Babygluck“ oder „Vatergluck“, die im Bereich der beanspruchten Waren „Körperpflegemittel“, „Nahrungsergänzungsmittel“ und „Tee“ umfangreich benutzt werden (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 29. Januar 2021 und die als Anlage 5 in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2021 überreichten Rechercheergebnisse). Damit soll auf die wohltuende Wirkung der damit beworbenen Produkte auf die jeweils benannte Zielgruppe hingewiesen werden. Auch wenn sich, worauf der Anmelder im Schriftsatz vom 30. Juli 2021 hinweist, aus den Fundstellen nicht die Verwendung der Bezeichnung „Papagluck“ selbst ergibt, lassen die nachweislich verwendeten vergleichbaren Begrifflichkeiten den Schluss zu, dass auch „Papagluck“ ohne Weiteres als üblicher Ausdruck verstanden wird. Ein lexikalischer oder sonstiger Nachweis, dass die angemeldete Bezeichnung bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird, ist nicht erforderlich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 173).

Wie die Recherchen des Senats ergeben haben, werden sowohl Körperpflegemittel als auch Nahrungsergänzungsmittel und Tees speziell für Männer angeboten, im Besonderen auch für Männer, die Väter sind oder werden wollen. Neben sogenannten „Männertees“ mit herb-würzigem Geschmack, auf die Bedürfnisse des männlichen Stoffwechsels abgestimmten Nahrungsergänzungsmitteln und eigenen Körperpflegelinien für den Mann werden Tees und Duschgels mit Schlagwörtern wie „für entspannte Papa-Tage“, „Bester Papa“ oder „Super-Papa-Tee“ beworben. Nahrungsergänzungsmittel für Männer mit noch unerfülltem Kinderwunsch werden mit Slogans wie „Endlich Papa werden“, „Papas Kinderwunsch“ oder „Concept Papa“ angepriesen (vgl. die in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2021 überreichten Rechercheergebnisse).

Ebenso üblich bei der Bewerbung der beanspruchten Waren, bei denen es sich um Pflegeprodukte (Körperpflegemittel, Nahrungsergänzungsmittel) und Genussmittel (Tee) handelt, ist ein Hinweis auf ein mit ihrem Konsum einhergehendes Glücksgefühl. So gibt es „Glückstees“, „Glücksgefühl Tabletten“ und Cremes, die als „verwöhnende Glückscreme“ bezeichnet werden (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 29. Januar 2021).

d) Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nach der Verkehrsauffassung die Pflege des eigenen Körpers durch äußerlich oder innerlich anzuwendende Mittel und der Genuss von Tee das Wohlbefinden erhöhen und ein Glücksempfinden auslösen können. Insofern vermag der Einwand des Anmelders, den beanspruchten Waren käme eine solche Wirkung, die nur durch Psychopharmaka hervorgerufen werden könne, nicht zu, nicht zu überzeugen. Ausschlaggebend ist allein, dass der Verkehr angesichts der Gewöhnung an vergleichbare Produktpreisungen auch in dem Anmeldezeichen nur ein sachbezogenes Werbeversprechen erkennt. Darauf, ob der angekündigte Effekt wissenschaftlich belegt ist, kommt es nicht an (vgl. BGH GRUR 2013, 733 Rn. 18 – Gute Laune Drops).

Angesichts des sich ohne Weiteres aufdrängenden Begriffsgehalts sowie der Werbeüblichkeit der Formulierung ist nicht davon auszugehen, dass der Verkehr in dem Anmeldezeichen über eine bloße Produktpreisung und eine Wirkungsangabe hinaus einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht.

2. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Der Senat hat die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens anhand allgemein anerkannter Kriterien geprüft. Die Beantwortung der Frage des Anmelders, wann von einem warenbeschreibenden Merkmal auszugehen ist, das von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weitere Überlegung als solches wahrgenommen wird, hängt von den Umständen des konkreten Einzelfalls ab, insbesondere vom Bedeutungsgehalt des Zeichens, von den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Waren- und/oder Dienstleistungsgebiet sowie den bestehenden Werbegepflogenheiten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Feststellung tatsächlicher Umstände, nicht aber um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 83 Rn. 21 m. w. N.). Anhaltspunkte dafür, dass gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern, sind ebenfalls nicht ersichtlich.

3. Die vom Anmelder aufgeworfene Frage bedarf auch keiner Auslegung des Unionsrechts, so dass keine Veranlassung für eine Vorlage an den EuGH nach Art. 267 AEUV bestand. Dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblich auf die unter 1. genannten Kriterien, insbesondere auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise, abzustellen ist, und dass auch Zeichen nicht unterscheidungskräftig sind, die zu den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nur einen engen beschreibenden Bezug herstellen, entspricht ständiger Rechtsprechung des EuGH (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 67 – EUROHYPO; GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – #darferdas?; GRUR 2004, 674 Rn. 70ff – Postkantoor; GRUR 2013, 519 Rn. 64 – Deichmann).

4. Der Senat konnte die Einlassung des Anmelders auf die in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2021 übergebenen ergänzenden Rechercheunterlagen gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 139 Abs. 5, § 283 ZPO berücksichtigen, ohne erneut in die mündliche Verhandlung einzutreten und im schriftlichen Verfahren entscheiden, weil der Anmelder mit Schriftsatz vom 30. November 2021 dem Übergang ins schriftliche Verfahren zugestimmt hat (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 128 Abs. 2 ZPO). Auch die in dem Schriftsatz vom 30. Juli 2021 vorgebrachten rechtlichen Erwägungen hat der Senat bei seiner Entscheidung zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Ein weiterer gerichtlicher Hinweis war nicht veranlasst, weil die Entscheidung nicht auf neue rechtliche Gesichtspunkte abstellt, sondern auf der mit Hinweisen vom 29. Januar 2021 und 3. März 2021 sowie in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juli 2021 mitgeteilten Rechtsansicht beruht.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss kann das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde eingelegt werden. 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Kriener

Fehlhammer

Li