



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 589/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2019 020 476.6

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. April 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2020 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Zeichen

#### **DreamScentz**

ist am 3. September 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3 und 42 angemeldet worden. Die Anmeldung wurde mit Bescheid vom 11. September 2019 für nachfolgende Waren und Dienstleistungen beanstandet:

Klasse 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Waschmittel;

Klasse 42: Technologische Dienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen.

Daraufhin hat die Anmelderin im Wege der Teilung die Stammanmeldung auf die eben genannten Waren und Dienstleistungen beschränkt. Sie wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 30 2019 020 476.6 geführt.

Die Markenstelle für Klasse 42, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat nach vorangegangener Beanstandungsbescheid vom 11. September 2019 mit Beschluss vom 25. September 2020 die Stammanmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

In diesem sind Belege genannt worden, die der Anmelderin vorab nicht zur Kenntnis gegeben worden waren. Die Zurückweisung der Anmeldung wurde damit

begründet, dass die beanspruchte Bezeichnung „DreamScentz“ lediglich als werbliche Anpreisung aufgefasst werde, die den Duft als traumhaft hervorhebe. Gedankliche Schritte oder Ergänzungen seien zum Verständnis des Schlagwortes nicht notwendig. Der Verkehr werde die abweichende Schreibweise „Scentz“ statt „Scents“, soweit er diese überhaupt bemerke, für einen Schreibfehler halten. Die Unbestimmtheit des Begriffs entspreche dem Charakter einer allgemeinen Werbeaussage. Das Werbeschlagwort stelle einen engen beschreibenden Bezug zu den Waren und Dienstleistungen her. In Verbindung mit den Waren der Klasse 3 werde der Bezeichnung lediglich entnommen, dass diese einen traumhaften Duft aufwiesen. „Technologische Dienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“ könnten darauf gerichtet sein, Düfte zu schaffen, die sowohl unschädlich seien als auch beim Verbraucher gut ankämen und diesen träumen ließen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 30. Oktober 2020. Der Bezeichnung „DreamScentz“ fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 42. Sie stelle keinen engen oder gar beschreibenden Bezug zu ihnen her und werde auch nicht als Werbeslogan oder Qualitätshinweis verstanden. Die Bestandteile „dream“ und „scent“ würden zwar im Bereich der Parfümeriewaren von anderen Unternehmen benutzt, dies aber ausschließlich markenmäßig. Zudem habe die Beschwerdeführerin nicht die Wortfolge „dream scent“, sondern „DreamScentz“ angemeldet, wobei es sich bei Letzterer um eine Phantasiebezeichnung handele, die auch vom Verkehr so verstanden werde. Die Beschwerdeführerin führt Beispiele aus der Werbung an, in denen „dream“ und „scent“ ausschließlich kennzeichnend verwendet würden. Auch die von der Markenstelle genannten Fundstellen beträfen überwiegend markenmäßige Benutzungen der Worte „dream“ und „scent“. Im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen werde das Zeichenelement „dream“ - wie den Belegen der Markenstelle entnommen werden könne - nicht stets als Werbewort verstanden. So sei es im Bereich der Kosmetik ausschließlich als Bestandteil von Marken oder

Unternehmenskennzeichen zu finden. Der Verkehr verbinde mit dem Bestandteil „dream“ keine ausschließlich anpreisende Bedeutung. Die Markenstelle gehe weiterhin fälschlicherweise davon aus, dass dem deutschen Durchschnittsverbraucher das Wort „scent“ geläufig sei. Es werde im deutschen Sprachraum üblicherweise nicht im Rahmen der Parfümwerbung verwendet. Vielmehr seien die englischen Wörter „smell“ und „fragrance“ gebräuchlich. Die Zeichenbestandteile seien für sich schon unterscheidungskräftig, erst recht aber in ihrer Kombination. Der Verkehr werde das angemeldete Zeichen so aufnehmen, wie es ihm entgegentrete, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Der Verbraucher werde überdies, soweit er die Bedeutung des Wortes „scent“ kenne, „scentz“ nicht mit diesem gleichsetzen. In der englischen Sprache sei die Endung auf „tz“ nicht geläufig. Der Verbraucher werde das englische Wort „scent“ deshalb nicht erkennen. „Traumhafter Duft“ hieße im Englischen „dreamlike scent“ oder „dreamy scent“, nicht aber „DreamScent“ und erst recht nicht „DreamScentz“. Der angesprochene Verkehr sehe das angemeldete Zeichen aufgrund der grammatikalisch ungewöhnlichen Wortverbindung als unterscheidungskräftig an, selbst wenn es auf die Funktion der Waren hinweise oder als Werbung aufgefasst werde. Dies habe der Europäische Gerichtshof in seiner Baby-Dry-Entscheidung ausgeführt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Der Eintragung der angemeldeten Wortkombination „DreamScenz“ als Marke stehen in Verbindung mit den von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 42 keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere fehlt es ihr weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Die Sache ist nicht wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. In dem angegriffenen Beschluss vom 25. September 2020 werden erstmals auf den Seiten 4 und 5 Fundstellen genannt, die der Anmelderin nicht vorab zwecks Stellungnahme zur Kenntnis gegeben worden sind. In dem Beanstandungsbescheid vom 11. September 2019 wird auf andere Belege Bezug genommen. Damit ist der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden. Die Anmelderin hatte allerdings im Beschwerdeverfahren ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme, so dass der Mangel damit geheilt worden ist. Insofern ist eine Zurückverweisung nicht veranlasst.

2. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft 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 (vgl. EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas? I; 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 (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? I; 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 (vgl. BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. 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 (vgl. 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 (vgl. 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 (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas? I; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn sie 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 (vgl. BGH a. a. O. – #darferdas? I; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014,

872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen 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 (vgl. BGH a. a. O. – #darferdas? I; 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 (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 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 (vgl. EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen wird das angemeldete Wortzeichen „DreamScenz“ gerecht.

(1) Die beanspruchten Waren der Klassen 3 richten sich im Inland an den Durchschnittsverbraucher als auch an den Fachhandel für Kosmetik, Körperpflegemittel, Parfümeriewaren und Waschmittel. Adressaten der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 sind vorrangig Fachunternehmen, die technologische Dienstleistungen sowie industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen in Auftrag geben.

(2) Die Wortfolge setzt sich aus den Bestandteilen „Dream“ und „Scentz“ zusammen.

Das Substantiv „dream“ gehört zum englische Grundwortschatz und wird mit „Traum“ übersetzt (vgl. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1977, Seite 52).

Das englische Substantiv „scent“ bedeutet im Deutschen „Duft“ oder „Geruch“ sowie „Parfüm“, „Fährte“ oder „Geruchssinn“. „To scent“ ist wiederum ein Verb mit der Bedeutung „parfümieren“ (vgl. PONS, Globalwörterbuch Englisch-Deutsch, 1989, Seite 994).

(3) Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der inländischen Durchschnittsverbraucher dem in Rede stehenden Zeichen nicht die Bedeutung „Traumdüfte“ oder „Traumgerüche“ beimessen wird, welche die Beschaffenheit der Waren

„Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Waschmittel“

und die Bestimmung der Tätigkeiten

„Technologische Dienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“

beschreiben würde.

Ihm wird das Wort „scent“ nicht bekannt sein. Es gehört nicht zum englischen Grundwortschatz (vgl. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1977, Seite

88; Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 2000, Seite 377; Häblein/Jenkins, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2000, Seite 35; PONS, Die 1000 wichtigsten Wörter Englisch Grundwortschatz, 2007, Seite 91). Demzufolge wird es im Unterricht, insbesondere in der Schule oder in der Universität, kaum vermittelt. Auch lassen die in das Verfahren eingeführten Belege nicht darauf schließen, dass der Begriff „scent“ in der Öffentlichkeit im Allgemeinen oder in der Werbung im Besonderen häufig verwendet wird. Demzufolge werden die meisten Durchschnittsverbraucher die Bedeutung des Anmeldezeichens nicht vollständig erfassen, so dass ihm seine herkunftshinweisende Funktion nicht abgesprochen werden kann.

(4) Selbst die Durchschnittsverbraucher und der Fachverkehr, denen das Wort „scent“ geläufig ist, werden die beanspruchte Wortfolge „DreamScentz“ regelmäßig als noch ausreichend individualisierend ansehen (vgl. zu dieser Voraussetzung u. a. BGH GRUR 2002, 540, 541 – OMEPRAZOK; GRUR 2005, 258, 259 – Roximycin). Sie ist sprachregelwidrig gebildet. Der grammatikalisch korrekt gebildete Plural von „scent“ ist „scents“ und nicht „scentz“. Es ist nicht zu verkennen, dass sich die Konsonanten „s“ und „z“ klanglich sehr nahekomen. Allerdings ist bisher keine Übung dergestalt feststellbar, dass anstelle des im Englischen für den Plural verwendeten Buchstabens „s“ der Buchstabe „z“ verwendet wird. Insofern erscheint die Schreibweise „scentz“ ungewöhnlich.

Hinzu kommt, dass der Leerraum zwischen den beiden Zeichenbestandteilen „Dream“ und „Scentz“ fehlt. Insofern fällt erst durch die Binnengroßschreibung in besonderer Weise auf, dass das Anmeldezeichen aus zwei Wörtern zusammengesetzt ist. Unter Berücksichtigung dieser für sich gesehen nicht großen, aber insgesamt deutlichen Abweichungen ist nicht anzunehmen, dass die Verkehrsteilnehmer, die mit dem Wort „scent“ vertraut sind, das Anmeldezeichen „DreamScentz“ regelmäßig ohne weiteres mit der sachbezogenen Angabe „Dream Scents“ gleichsetzen werden. Insofern kann ihm auch in Bezug auf diesen Teil des

Verkehrs nicht ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rdnr. 220).

3. Der Eintragung des Anmeldezeichens steht auch nicht ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Nach dieser Vorschrift sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 – 1000; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen). Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden. Vielmehr genügt es, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2010, 534, Juris-Tz. 52 – PRANAHAUS). Dies ist bei einem Wortzeichen dann der Fall, wenn es – in üblicher Sprachform und für die beteiligten Verkehrskreise verständlich – ein oder mehrere Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH a. a. O. – DOUBLEMINT).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt jedoch nur noch solche Zeichen vom Markenschutz aus, welche die einschlägigen Waren bzw. Dienstleistungen selbst beschreiben. Es reicht nicht aus, dass ein Zeichen einer beschreibenden Angabe lediglich nahekommt, es sei denn, die Abweichung ist so minimal, dass sie im

Verkehr weitgehend unbemerkt bleibt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdnr. 620). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Zumindest die gegenüber „Scents“ veränderte sprachregelwidrige Schreibweise „Scentz“ fällt auf und regt – zumindest kurzfristig – zum Nachdenken an. Demzufolge ist die Wortfolge „DreamScentz“ nicht zur korrekten Beschreibung der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen geeignet und insbesondere für Mitbewerber nicht freihaltebedürftig.

4. Gegen dieses Ergebnis sprechen auch nicht die Entscheidungen 28 W (pat) 546/10 – Catz und 28 W (pat) 545/10 – Dogz. Die Bedeutung der Wörter „cats“ und „dogs“ ist weitesten Verkehrskreisen bekannt. Zudem sind sie nicht mit einem weiteren Substantiv entgegen den Sprachregeln ohne Leerraum verknüpft.

5. Dem Anmeldezeichen kommt nur beschränkter Schutz zu, da dieser allein auf einer Wahrnehmungsform beruht. Dieses Markenverständnis entspricht aber dem zugrundeliegenden Allgemeininteresse. Es ist weder erforderlich, noch gerechtfertigt, nur in einer Wahrnehmungsform schutzfähige Zeichen generell von der Eintragung als Marke auszuschließen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdnr. 221).