



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 542/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die international registrierte Marke 1 374 778**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. November 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie des Richters Staats, LL.M.Eur.,

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, Internationale Markenregistrierung, vom 16. März 2021 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Zeichen

## **LIVLONG**

ist am 17. März 2017 in der Schweiz als nationale Marke eingetragen und am 18. Juli 2017 unter der Nummer 1 374 778 als IR-Marke für die nachfolgend genannten Waren international registriert worden:

Klasse 5:

Compléments nutritionnels à usage médical; préparations de vitamines; compléments alimentaires minéraux; additifs et matières premières à usage médical pour compléments nutritionnels, à savoir vitamines, acides aminés, antioxydants, extraits de plantes et d'herbes, de graisses et huiles animales et végétales à usage médical, oligo-éléments, protéines à usage médical, préparation de minéraux, substances minérales, préparations albumineuses, lécithines à usage médical et enzymes à usage médical, tous les produits mentionnés ci-dessus seuls ou combinés; compléments nutritionnels à usage médical à base d'extraits d'algues; compléments nutritionnels à usage non médical à base de protéines ou de graisses; compléments nutritionnels à usage non médical à base de fibres ou d'hydrates de carbone; compléments nutritionnels à usage non médical, à savoir vitamines, substances minérales, oligo-éléments, fibres alimentaires; tous les produits mentionnés ci-dessus seuls ou combinés et sous forme de capsules, pilules ou poudre;

Klasse 29:

Protéines animales et végétales pour l'alimentation humaine, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, protéines à usage non médical et lécithines à usage non médical pour l'alimentation humaine; tous les produits mentionnés ci-dessus seuls ou combinés;

Klasse 30:

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, moutarde, vinaigres, sauces (assaisonnements), épices, germes de céréales en poudre, herbes transformées; tous les produits mentionnés ci-dessus seuls ou combinés;

Klasse 31:

Aliments pour animaux; semences; racines alimentaires; plantes et fleurs naturelles;

Klasse 32:

Boissons sans alcool; jus de fruits; jus de légumes; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons.

Ihre Inhaberin hat die Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken beantragt. Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, Internationale Markenregistrierung, vom 16. März 2021 wurde der Marke IR 1 374 778 gemäß §§ 119, 124 i. V. m. § 113 MarkenG in der bis 30. April 2022 geltenden Fassung und §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B PVÜ der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland vollumfänglich verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, die Angabe

„LIVLONG“ sei eine Abwandlung der Bezeichnung „LIVE LONG“ bzw. „LIVE-LONG“ (engl. „lange leben“), die sich optisch kaum und klanglich sowie semantisch gar nicht von dieser unterscheidet. Insofern werde die Abweichung entweder für einen Druckfehler gehalten oder unbemerkt bleiben. Das Zeichen stelle eine unmittelbar beschreibende Angabe in werbemäßiger Form dar, da es auf Produkte hinweise, die ein langes Leben versprechen würden. Die beanspruchten Waren könnten - je nach Konsum - auch eine gesundheitsfördernde Wirkung aufweisen sowie aufgrund besonderer Eigenschaften zum gesundheitlichen Wohlbefinden und somit zu einem langen Leben beitragen. Der angesprochene Verkehrskreis sehe in dem Kennzeichen ferner nur ein Werbewort und eine Qualitätsangabe, zumal die Thematik der gesunden Ernährung in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der (Durchschnitts-) Verbraucher geraten sei. Mit der Qualitätsangabe „LIVLONG“ werde ein langes Leben versprochen, so dass sie eine eindeutige verkaufs- und absatzfördernde Werbebotschaft vermittele. Das Fehlen von Informationen, aufgrund welcher konkreten Eigenschaften die bezeichneten Waren zu einem langen Leben beitragen, entspreche dem Charakter einer Werbeaussage, um einen möglichst weiten Bereich warenbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu erfassen. Zudem seien übertreibende Anpreisungen gängige Werbemittel. Das Zeichen vermittele keine über das bloße Wortverständnis hinausgehende unterscheidungskräftige Aussage. Die Tatsache, dass es in asiatischen Ländern als Namenskombination verstanden werden könne, stehe einem beschreibenden Verständnis im Inland nicht entgegen. Der Durchschnittsverbraucher werde deshalb die orthographisch falsch gebildete, aber dennoch verständliche Angabe „LIVLONG“ nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen. Sie eigne sich besonders für die beanspruchten Waren als allgemeines Werbewort und könne nicht für einen Einzelnen monopolisiert werden. Die Abwandlung zur beschreibenden Angabe „LIVE LONG“ könne keinen schutzbegründenden Überschuss bewirken.

Hiergegen richtet sich die am 25. März 2021 eingelegte Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden IR-Marke, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, Internationale Markenregistrierung, vom 16. März 2021 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, die Bezeichnung „LIVLONG“ werde nicht ohne weiteres Nachdenken mit der englischen Wortfolge „live long“ in Verbindung gebracht oder gleichgesetzt. Stattdessen komme ihr aufgrund erkennbarer Unterschiede in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein individueller Charakter zu. Es handele sich um ein kompaktes Einwort-Zeichen, das im Gesamteindruck kürzer als die Kombination „live long“ sei und eine komplexere Schreibweise mit der unüblichen Buchstabenverbindung „VL“ aufweise. Vergleichbar sei es mit dem Zeichen „AGEID“, das laut Beschluss des Bundespatentgerichts vom 24. September 2020 in der Sache 30 W (pat) 507/19 als schutzfähig angesehen worden sei. Darüber hinaus werde der Buchstabe „V“ wie der Konsonant „f“ und nicht wie der Konsonant „w“ ausgesprochen. Des Weiteren werde die IR-Marke auch vom inländischen Verkehr als die Kombination des europäischen beziehungsweise asiatischen Vornamens „Liv“ oder „Li“ und des vornehmlich im asiatischen Raum verbreiteten Nachnamens „Long“ wahrgenommen. Damit würden Assoziationen mit Asien und der traditionellen chinesischen Medizin hervorgerufen. In Deutschland gebe es vergleichbare Bezeichnungen beispielsweise für asiatische Restaurants und Lebensmittelläden. Hierbei komme insbesondere dem Namen „Long“, der vielen anderen asiatischen Namen und Begriffen ähnele, große Bekanntheit zu. Der Verkehr werde, selbst wenn er die Wortfolge „live long“ erkenne, zwangsläufig auch die Unterschiede wahrnehmen. Zudem stelle die Kürze und Prägnanz der IR-Marke ein wesentliches Indiz für deren Unterscheidungskraft dar. Die Ansicht der Markenstelle, das Kennzeichen „LIVLONG“ würde in unmittelbar beschreibender Weise darauf hinweisen, die gegenständlichen Waren versprächen ein langes Leben, sei

rechtsfehlerhaft. Es bestehe zwischen den ebenfalls beanspruchten Pflanzen und Blumen sowie selbst den „gesunden“ Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln einerseits und einem langen Leben andererseits kein direkter und konkreter Zusammenhang. Zudem stehe die Tatsache, dass einige Waren ungesunde Eigenschaften besäßen, im Widerspruch zu dieser Interpretation.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakte Bezug genommen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann der IR-Marke 1 374 778 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nicht nach §§ 107 Abs. 1, 113 Abs. 1, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 Satz 2 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B Nr. 2 PVÜ verweigert werden. Deshalb ist der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich zum 1. Mai 2022 auf vorliegenden Fall anwendbare Vorschriften des Markengesetzes geändert. Wegen Fehlens einer Übergangsvorschrift ist das zum Zeitpunkt dieser Entscheidung über die Beschwerde maßgebliche Recht anzuwenden. Eine Änderung des maßgeblichen Regelungsgehalts ist damit nicht verbunden.

2. Eine Aufhebung des Beschlusses vom 16. März 2021 nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ohne Sachentscheidung war nicht geboten. Zwar hat die Markenstelle die beanspruchten Waren der Klasse 29 „protéines à usage non médical et lécithines à usage non médical pour l'alimentation humaine“ in ihrem Beschluss mit „Proteine

zur nicht-medizinischen Verwendung und Lecithine, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind“ teilweise unzutreffend übersetzt. Aus der Begründung der Schutzverweigerung ergibt sich allerdings nicht mit der für eine Zurückverweisung gebotenen Eindeutigkeit, dass die Markenstelle diese Übersetzung auch ihrer Prüfung zu Grunde gelegt hat.

3. Der um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachsuchenden IR-Marke kann in Verbindung mit den von ihr beanspruchten Waren nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

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). 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; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - 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, 483 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 GRUR 2012, 270 Rn. 8 - 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 ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

a) Der Begriff „LIVLONG“ ist lexikalisch nicht nachweisbar. Insbesondere gehört er nicht der englischen Sprache an. Er kann zum einen als Abwandlung des ihm am nächsten kommenden englischen Wortes „livelong“ angesehen werden, das so viel wie „ganz“ oder „lang“ im Deutschen bedeutet (vgl. Online-Wörterbuch „Collins“ unter „<https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/livelong>“).

Zum anderen kann die IR-Marke als Verkürzung der englischsprachigen Kombination „live long“ im Sinne von „lebe lange“ oder „lange leben“ interpretiert werden. Allerdings setzt dies voraus, dass der Verkehr nicht nur den Vokal „E“ am Schluss der Silbe „LIV“ ergänzt, sondern darüber hinaus die beiden Bestandteile „LIV“ und „LONG“ trennt. Hinzu kommt die Großschreibung, die zwar im Verkehr



häufig anzutreffen ist, jedoch zu einer weiteren Abweichung vom Erscheinungsbild der regelmäßig klein (unter Umständen mit großen Anfangsbuchstaben) geschriebenen Wortfolge „live long“ führt. Diese drei von ihr abweichenden Merkmale (kein „E“, kein Leerraum, Großschreibung) lassen erwarten, dass maßgebliche Teile des Verkehrs die IR-Marke nicht sofort mit der Wortfolge „live long“ gleichsetzen werden.

Des Weiteren ist „Liv“ - wie die Beschwerdeführerin ausführt - ein in Deutschland verbreiteter Vorname. Der weiterhin von ihr ins Feld geführte chinesische Familienname „Li“ spielt demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle, da er nicht der ersten Silbe des Wortes „LIVLONG“ entspricht. Ergänzend ist vorliegend in Betracht zu ziehen, dass der Bestandteil „LONG“ unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung im Inland häufig von Anbietern asiatischen Essens verwendet wird und dem Verkehr als asiatischer Familienname gegenübertritt. Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass Teile der angesprochenen Verkehrskreise die IR-Marke als die ohne Leerraum geschriebene Zusammensetzung eines Vor- und Nachnamens im Sinne von „LIV LONG“ verstehen.

Zusammenfassend kann der Ausdruck „LIVLONG“ auf dreierlei Weise gedeutet werden. Keine dieser Interpretationen liegt jedoch auf der Hand, sondern ergibt sich erst nach weiteren Überlegungen des Verkehrsteilnehmers, der der IR-Marke begegnet.

b) Ergänzend ist in Betracht zu ziehen, dass der Begriff „LIVLONG“ allenfalls dann eine Sachaussage in Verbindung mit den von der IR-Marke beanspruchten Waren vermittelt, wenn er im Sinne von „lebe lange“ verstanden wird. Selbst in diesem Fall bedarf es zumindest eines weiteren Gedankenschritts, um den Grund für die lebensverlängernde Wirkung der beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 5, 29, 30, 31 und 32 zu erkennen. Es handelt sich hierbei um Nahrungsmittel für Menschen oder Tiere, deren lebensverlängernde Wirkung unterschiedliche Gründe

haben kann. Es ist beispielsweise möglich, dass sie auf den darin enthaltenen Stoffen (u. a. Vitamine, Ballaststoffe oder Mineralien) oder auf der Häufigkeit ihres Konsums beruht. Um dem Ausdruck „LIVLONG“ folglich die Funktion einer beschreibenden Angabe beimessen zu können, muss er zunächst mit der Wortfolge „live long“ gleichgesetzt und anschließend im Hinblick auf die Eigenschaften der in Rede stehenden Waren hinterfragt werden. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist jedoch davon auszugehen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR Int 2005, 135 Rn. 20 - Maglite; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 - Pippi-Langstrumpf-Marke). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender (sachbezogener) Aussagegehalt der Marke muss deshalb so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 187 unter Verweis u. a. auf BGH GRUR 2012, 276 Rn. 11 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; EuG GRUR 2001, 835 Rn. 37 - EuroHealth). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

c) Entsprechendes gilt, wenn die IR-Marke im Sinne von „live long“ interpretiert und diese Wortfolge lediglich als anpreisende Angabe verstanden wird. Zu Recht hat die Markenstelle darauf hingewiesen, dass eine gesunde Ernährung zunehmend in den Fokus der (Durchschnitts-)Verbraucher geraten ist. Sie kann nicht nur einem beschwerdefreien, sondern auch einem langen Leben dienen. Insofern ist zu erwarten, dass das Herausstellen der lebensverlängernden Wirkung der beanspruchten Waren der Klassen 5, 29, 30, 31 und 32 einen verkaufsfördernden Effekt hat. Um die Funktion einer Werbeaussage erfüllen zu können, muss die betreffende Angabe jedoch aus sich heraus verständlich sein. Potentielle Abnehmer der beworbenen Produkte sollen durch sie schnell und eindeutig angesprochen werden, um ihre Kaufentscheidung treffen zu können. Dies ist bei interpretations-

bedürftigen Zeichen - wie vorliegend „LIVLONG“ - jedoch nicht der Fall. Da sie sowohl als das englische Wort „livelong“, als Zusammensetzung eines Vor- und Nachnamens, aber auch im Sinne von „live long“ verstanden werden kann, ist davon auszugehen, dass der maßgebliche Teil des angesprochenen Verkehrs die IR-Marke nicht als Werbeaussage ansehen wird bzw. sie nicht als solche ohne Weiteres erkennen kann (vgl. zur Interpretationsbedürftigkeit von Werbeaussagen auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 4. Auflage, § 8 Rn. 305).

4. Auch liegen die Voraussetzungen des Schutzverweigerungsgrunds nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor. Er greift dann nicht ein, soweit eine beschreibende Angabe nur angedeutet wird und allenfalls aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen erkennbar ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 484). Vorliegend bedarf es - wie unter Ziffer 4 b) ausgeführt - zu vieler Gedankenschritte, um der schutzsuchenden Marke in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren eine eindeutige beschreibende Aussage entnehmen zu können.