



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 81/13

Verkündet am:
10. Juli 2014
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

for you

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Die Wortfolge "for you" enthält für Waren aus dem Gesundheits- und Ernährungsbereich keine produktbeschreibende Sachaussage.

BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 81/13 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juli 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 13. Juni 2013 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für den Markeninhaber ist seit dem 20. März 2002 die am 20. Juni 2001 angemeldete Wortmarke Nr. 301 37 508

for you

für folgende Waren eingetragen:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Substanzen; Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische

Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen; Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gelees; Konfitüren; Fruchtmuse; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle; Speisefette; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Proteinen; für die menschliche Ernährung zubereitetes Getreide; Brot; Backwaren; Tee; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten; Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Getränkepulver; Sirup.

2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt am 24. März 2010 die Löschung der Marke beantragt, weil sie nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig sei.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschantrag zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht die Löschung der Marke angeordnet (BPatG, GRUR 2014, 293).

4 Dagegen wendet sich der Markeninhaber mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Voraussetzungen einer Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegen. Dazu hat es ausgeführt:

6 Der Umstand, dass die Antragstellerin am 29. August 2007 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt selbst eine Bildmarke mit dem Bestandteil "for you power eiweiß" angemeldet habe, führe nicht zur Rechtsmissbräuchlichkeit des Löschantrags im vorliegenden Verfahren.

7 Der angegriffenen Marke "for you" fehle jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es handele sich um eine aus allgemein

geläufigen, zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern sprachregelgerecht gebildete Wortfolge, deren Bedeutung "für Dich/für Sie/für Euch" sich für einen großen Teil des Verkehrs auch schon zum Eintragungszeitpunkt ohne weiteres erschlossen habe. In dieser Bedeutung bewirke die Wortfolge ein Gefühl der persönlichen Ansprache und der individuellen Behandlung. Sie wurde und werde ohne weiteres Nachdenken im Sinne eines Hinweises auf Produkte verstanden, die den persönlichen Bedürfnissen der Abnehmer individuell angepasst würden und damit über eine besondere, wenn auch nicht näher konkretisierte Qualität oder Beschaffenheit verfügten. Die Wortfolge vermittele daher für die eingetragenen Waren eine im Vordergrund stehende, werblich anpreisende Sachaussage. Diese Waren beträfen Gesundheit und Ernährung, also Bereiche, in denen die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten der Abnehmer im Vordergrund stünden. Es sei nicht ersichtlich, woraus sich für die angesprochenen Verkehrskreise eine über dieses Verständnis hinausgehende Vorstellung einer individuellen betrieblichen Herkunft so gekennzeichnet oder beworbener Waren ergeben könne. Anhaltspunkte dafür, dass das Verkehrsverständnis bei der Eintragung im Jahr 2002 anders gewesen sein könne als zum gegenwärtigen Zeitpunkt, bestünden nicht. Allerdings habe der Bundesgerichtshof die Wortfolge "FOR YOU" in seinem Beschluss vom 15. Juli 1999 für schutzfähig, insbesondere hinreichend unterscheidungskräftig erachtet (BGH, GRUR 1999, 1093, 1094 f. - FOR YOU). Dieser aus der Anfangszeit des damals neu gestalteten Markenrechts stammenden Entscheidung stimme der Beschwerdesenat jedoch nicht zu.

- 8 III. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat Erfolg. Die angegriffene Marke ist nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden.

- 9 1. Der Löschungsantrag ist allerdings nicht rechtsmissbräuchlich. Wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, begründet der Umstand, dass die Antragstellerin am 29. August 2007 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt selbst eine Bildmarke mit dem Bestandteil "for you power eiweiß" angemeldet hat, keinen Rechtsmissbrauch.
- 10 Es ist zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass einem Antragsteller eine Treuwidrigkeit seines Antrags nach § 242 BGB im Löschungsverfahren entgegengehalten werden kann. Anhaltspunkte für eine rechtsmissbräuchliche Stellung des Löschungsantrags ergaben sich aus dem Vorbringen des Markeninhabers im Beschwerdeverfahren aber nicht. Der Löschungsantrag kann nach § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von jeder Person gestellt werden. Auf die für die Antragstellung maßgebliche Interessenlage kommt es grundsätzlich nicht an (BGH, Beschluss vom 14. April 2011 - I ZA 21/10, MarkenR 2011, 267 Rn. 16). Dementsprechend ist ein Löschungsantrag nicht schon deshalb rechtsmissbräuchlich, weil der Antragsteller selbst das fragliche oder ein damit vergleichbares Zeichen als Marke angemeldet hat (BPatG, GRUR 1999, 746, 747 - Omeprazoc; Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 54 Rn. 4).
- 11 2. Zu Recht ist das Bundespatentgericht auch davon ausgegangen, dass der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes in dem auf eine fehlende Unterscheidungskraft gestützten Löschungsverfahren grundsätzlich nicht berücksichtigt werden kann (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 39 = WRP 2014, 1062 - Gute Laune Drops). Dagegen erinnert die Rechtsbeschwerde auch nichts.

12 3. Dagegen hält die Annahme des Bundespatentgerichts, der Marke "for
you" fehle für die registrierten Waren jegliche Unterscheidungskraft, der rechtli-
chen Nachprüfung nicht stand.

13 a) Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf An-
trag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen
worden ist und wenn das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9
MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Lö-
schung besteht. Das Bundespatentgericht hat der Prüfung, ob die Marke trotz
Vorliegens von Schutzhindernissen registriert worden ist, den Eintragungszeit-
punkt zugrunde gelegt. Der Senat hat jedoch in einem erst nach der angefoch-
tenen Entscheidung des Bundespatentgerichts veröffentlichten Beschluss ent-
schieden, dass für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1
MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende
Prüfung der Schutzhindernisse einheitlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung des
Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzu-
stellen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013,
1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten). Danach hat das
Bundespatentgericht seiner Prüfung zwar nicht den richtigen Zeitpunkt zugrun-
de gelegt. Das wirkt sich vorliegend aber nicht aus. Die Beteiligten haben nicht
geltend gemacht, dass zwischen dem Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke
(20. Juni 2001) und dem Zeitpunkt ihrer Eintragung (20. März 2002) etwa infol-
ge einer Änderung des Verkehrsverständnisses ein Eintragungshindernis ent-
standen ist. Dafür ist auch nichts ersichtlich.

14 b) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Streitmarke habe zum
Anmeldezeitpunkt jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG gefehlt, wird nicht von seinen Feststellungen getragen.

- 15 aa) 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 sie damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marken besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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 (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 3. November 2013 - I ZB 59/12, GRUR 2014, 565 Rn. 12 = WRP 2014, 576 - smartbook, mwN).
- 16 Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen. Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 13 - smartbook, mwN).
- 17 Dieser großzügige Beurteilungsmaßstab gilt auch für Wortfolgen, an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen sind. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen sowie Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des Weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denjenigen anderer zu unterscheiden, können

dagegen Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein (BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 14 - smartbook, mwN).

18 bb) Von diesen Maßstäben ist im Ansatz auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat zu Recht angenommen, das Zeichen "for you" sei eine aus allgemein geläufigen, zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern sprachregelgerecht gebildete Wortfolge, deren Bedeutung "für Dich/für Sie/für Euch" sich für einen großen Teil des Verkehrs ohne weiteres erschloss und erschließt.

19 cc) Allerdings hat das Bundespatentgericht weiter angenommen, die Wortfolge "for you" werde im Sinne eines Hinweises auf Produkte verstanden, die individuell an die persönlichen Bedürfnisse der Abnehmer angepasst würden und die damit über eine besondere, wenn auch nicht näher konkretisierte Qualität oder Beschaffenheit verfügten, so dass die in Rede stehende Wortfolge für die eingetragenen Waren vorrangig eine werblich anpreisende Sachaussage vermittele. Die geschützten Waren beträfen den Produktsektor Gesundheit und Ernährung und damit Bereiche, denen allgemein besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werde und bei denen individuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten der Abnehmer im Vordergrund stünden.

20 Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Diese macht zu Recht geltend, ein auf eine individuelle Produktanpassung gerichtetes Verkehrsverständnis liege in Anbetracht der üblichen Verkaufsform der in Frage stehenden Waren fern. So handelt es sich bei den geschützten Nahrungsmitteln wie Fleisch, Wild, Eiern, Milch, Brot oder Tee um land- oder forstwirtschaftlich gewonnene Naturprodukte, bei deren Vertrieb von vornherein keine Möglichkeit zur individuellen Anpassung an Verbraucherwünsche besteht. Auch werden pharmazeutische und veterinärmedizinische Er-

zeugnisse und Substanzen, Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke sowie Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke ebenso wie die geschützten Lebensmittelverarbeitungen (etwa getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse sowie Konfitüren) industriell oder jedenfalls im handwerklichen Maßstab als verkaufsfähiges Endprodukt für den Verbraucher hergestellt, ohne eine individuelle Anpassung an dessen Bedürfnisse zu erlauben. Bei den geschützten Waren handelt es sich nicht um Produkte, die nach den persönlichen Wünschen der Kunden auf Bestellung angefertigt und ausgeliefert werden. Selbst soweit etwa Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke in einer Vielzahl von unterschiedlichen Zusammensetzungen entsprechend den Bedürfnissen konkreter Kundengruppen angeboten werden sollten, könnte nicht von einer individuellen Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse einzelner Abnehmer gesprochen werden. Mit der Begründung des Bundespatentgerichts kann der Wortfolge "for you" für die eingetragenen Waren keine warenbeschreibende Sachaussage, der jegliche Unterscheidungskraft fehlt, entnommen werden (vgl. BGH, Beschluss vom 15. Juli 1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 f. = WRP 1999, 1169 - FOR YOU).

21 Gegenteiliges folgt auch nicht aus den Feststellungen, die das Bundespatentgericht in anderem Zusammenhang zur Verwendung der Wortfolge als werblich anpreisende Qualitätsangabe nach dem Eintragungszeitpunkt getroffen hat. Danach werden Angebote von bestimmten Waren oder Dienstleistungen mit der Wortfolge "for you" kombiniert und wie folgt in der Werbung verwendet: "Sport4 You", "Yoga for You", "SCHMUCK FOR YOU", "DINNER FOR YOU", "Office For You" und "SKATES FOR YOU".

22 Aus diesen Feststellungen ergibt sich nichts für eine fehlende Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke. Das Bundespatentgericht hat bei sei-

ner gegenteiligen Annahme rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt, dass der Beurteilung, ob das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft besteht, die Marke in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen und diese nicht um weitere Bestandteile zu ergänzen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Juni 2010 - I ZB 39/09, GRUR 2011, 65 Rn. 17 = WRP 2011, 65 - Buchstabe T mit Strich). Erst recht kann eine fehlende Unterscheidungskraft einer Marke nicht aus einer Kombination mit Gattungsbezeichnungen gefolgert werden.

23 Das Bundespatentgericht hat für seine Annahme, die fragliche Wortfolge sei nicht unterscheidungskräftig, zu Unrecht auch darauf abgestellt, dass das Schweizerische Bundesgericht das Zeichen "YOU" als Freihaltebedürftig angesehen hat (Schweizerisches Bundesgericht, GRUR Int. 2013, 655 - YOU). Abgesehen davon, dass das Bundespatentgericht damit gegen den Grundsatz verstoßen hat, die Marke in ihrer Gesamtheit der Beurteilung zu unterziehen (vgl. BGH, GRUR 2011, 65 Rn. 12 - Buchstabe T mit Strich), ist der Schluss von einem etwaigen Freihaltebedürfnis an dem Wortbestandteil "YOU" auf eine mangelnde Unterscheidungskraft der Wortfolge "for you" nicht gerechtfertigt. Es ist unzulässig, unter Hinweis auf Anhaltspunkte für ein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 MarkenG erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer Wortmarke zu stellen (vgl. BGH, Beschluss vom 24. Februar 2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722 = WRP 2000, 741 - LOGO). Darauf läuft die Begründung des Bundespatentgerichts aber hinaus.

24 dd) Auf der Grundlage der Feststellungen des Bundespatentgerichts kann auch nicht angenommen werden, dass der Wortfolge "for you" im Anmeldezeitpunkt aus anderen Gründen jegliche Unterscheidungskraft fehlte.

25 (1) Das Bundespatentgericht hat nicht feststellen können, dass die Wortfolge "for you" im Eintragungszeitpunkt in der Werbung im Sinne eines werblich

anpreisenden Qualitätsversprechens verwendet worden ist. Entsprechendes ist auch für den Anmeldezeitpunkt nicht ersichtlich (vgl. BGH, GRUR 1999, 1093, 1095 - FOR YOU).

26 (2) Allerdings kann das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft auch dann bestehen, wenn sich eine Verwendung des Markenworts in der Werbung zum Zeitpunkt der Markenanmeldung nicht nachweisen lässt (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 - C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Rn. 46 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH, Beschluss vom 14. Januar 2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Rn. 13 = WRP 2010, 891 - hey!). So fehlt einer Wortfolge die Unterscheidungskraft, wenn sie vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, sondern als allgemeine Anpreisung, die sich in einer Aufforderung zum Kauf erschöpft (vgl. BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 12 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Rn. 12 = WRP 2009, 963 - My World; Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 5 = WRP 2010, 1254 - Die Vision).

27 (3) Davon, dass die Wortfolge "for you" eine allgemeine Anpreisung enthält, ist das Bundespatentgericht ebenfalls ausgegangen und hat angenommen, dieser Schluss ergebe sich gerade aus dem Verständnis, das auch der Senatsentscheidung "FOR YOU" (BGH, GRUR 1999, 1093) zugrunde liege und das darin bestehe, dass die schlagwortartige Aussage die Aufmerksamkeit des Verkehrs wecken und auf die so gekennzeichneten Waren lenken solle. Dem kann nicht zugestimmt werden.

28 Das Bundespatentgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass der Verkehr die Wortfolge "for you" ausschließlich als Kaufappell versteht, dem

jegliche herkunftshinweisende Bedeutung fehlt. Dies gilt jedenfalls für den Anmeldezeitpunkt im Jahr 2001.

29 Damit gibt es keine Grundlage dafür, die Beurteilung des Senats aus dem Jahr 1999 in Frage zu stellen, dass der Wortfolge "for you" nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann (vgl. BGH, GRUR 1999, 1093, 1095 - FOR YOU). Allein der Umstand, dass eine Wortfolge auch eine Werbefunktion hat, nimmt ihr nicht die Unterscheidungskraft. Bei einer Marke schließen sich Identifizierungsfunktion und Werbewirkung nicht gegenseitig aus (vgl. BGH, Beschluss vom 7. Juni 2001 - I ZB 20/99, GRUR 2001, 1150 = WRP 2001, 1310 - LOOK; Begründung zum Regierungsentwurf des Markengesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 82).

30 c) Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen (vgl. BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 13 - smartbook, mwN). Im Streitfall hat das Bundespatentgericht jedoch zu Recht keine differenzierte Beurteilung vorgenommen. Alle geschützten Waren betreffen Gesundheit oder Ernährung. Für keines dieser Produkte ist festgestellt, dass der Wortfolge "for you" im Anmeldezeitpunkt jegliche Unterscheidungskraft fehlte.

31 IV. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist danach aufzuheben. Die Sache ist gemäß § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Dieses wird die Beschwerde gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts zurückzuweisen haben, wenn nicht aus einem anderen Grund als von ihm angenommen das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft vorliegt.

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.06.2013 - 30 W(pat) 83/11 -