

**ENTSCHEIDUNG  
der Vierten Beschwerdekammer  
vom 3. August 2006**

In der Beschwerdesache R 949/2004-4

**H. von Gimborn GmbH**

Albert-Einstein-Straße 6

D-46446 Emmerich

Deutschland

Anmelderin und Beschwerdeführerin

vertreten durch Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp, Rumfordstraße 7,  
D-80469 München, Deutschland

betreffend die Gemeinschaftsmarkenmeldung Nr. 3 402 252

erlässt

**DIE VIERTE BESCHWERDEKAMMER**

unter Mitwirkung von D. Schennen (Vorsitzender), I. Mayer (Berichterstatterin) und  
W. Peeters (Mitglied)

Geschäftsstellenbeamter: E. Gastinel

die folgende

## Entscheidung

### Sachverhalt und Parteivortrag

- 1 Mit Anmeldung vom 13. Oktober 2003 beantragte die Beschwerdeführerin die Eintragung der Wortmarke

### ShinyCat

als Gemeinschaftsmarke für:

Klasse 3 – Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für Tiere.

Klasse 5 – Veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege bei Tieren; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke zur Anwendung bei Tieren.

Klasse 31 – Futtermittel, Ergänzungsfuttermittel.

- 2 Nachdem die Beschwerdeführerin gehört wurde, wies der Prüfer mit Entscheidung vom 12. August 2004 („die angefochtene Entscheidung“) die Gemeinschaftsmarkenanmeldung für alle angemeldeten Waren zurück, da sie gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c sowie Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“) von der Eintragung ausgeschlossen ist.
- 3 Als Begründung führte der Prüfer an, dass der angemeldete Begriff aus der Kombination der beiden englischen Wörter „shiny“ und „cat“ bestehe, wobei der Kombination ebenfalls die Bedeutung „shiny cat“ („glänzende Katze“) zukomme. Der englischsprachige Verkehr werde dem Zeichen sofort diese Bedeutung zuordnen, auch wenn es zusammengeschrieben sei. Das Zeichen bestehe daher in seiner Gesamtheit lediglich aus zwei Wörtern der englischen Sprache und weise keine zusätzlichen Elemente auf, die als ungewöhnlich angesehen werden können. Der Gesamtbegriff informiere daher nur in unmittelbarer Weise, dass die angemeldeten Waren dazu bestimmt seien, den Katzen glänzendes Aussehen zu verschaffen bzw. dieses zu erhalten. Auch könne eine mögliche Vieldeutigkeit des Zeichens seine Schutzfähigkeit nicht begründen, da ein Wortzeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen sei, wenn zumindest eine seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage kommenden Waren und Dienstleistungen beschreibe. Ebenso sei zu berücksichtigen, dass im Allgemeinen auch die Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der in Frage kommenden Waren und Dienstleistungen beschreibe, beschreibend sei, auch wenn es sich dabei um eine Wortneuschöpfung handle. Einem solchen Zeichen fehle überdies das für die Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft.
- 4 Des Weiteren führte der Prüfer aus, dass die Eintragungsfähigkeit stets an Hand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen sei. Daher werde der Verbraucher, wenn er das Zeichen „ShinyCat“ sehe, nicht an eine „böswillige Frau“ oder andere Bedeutungen denken. Auch sei es werbeüblich, zusammengesetzte Wörter in verschiedenster Art zu gestalten. Zwar weiche die Schreibweise

des angemeldeten Zeichens von der normalen Schreibweise ab, doch ist diese Abweichung nur schwach. Ebenso wenig könne das Zusammenschreiben von zwei Wörtern die Schutzfähigkeit begründen.

- 5 In Bezug auf das Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV führte der Prüfer aus, dass einem Zeichen, das aus einem üblichen Wort bestehe, welches den Verbraucher über die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen informiere, auch die Unterscheidungskraft fehle. Des Weiteren erfasse diese Bestimmung alle Zeichen, die aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation verwendet werden oder verwendet werden könnten. Der Prüfer stellte weiter fest, dass das Zeichen sich grammatikalisch korrekt zusammensetzt und eine klar erkennbare Bedeutung in der englischen Sprache aufweise. Selbst wenn das Zeichen bisher nicht von anderen Anbietern benutzt wurde, begründe dies nicht seine Schutzfähigkeit.
- 6 Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2004 legte die Beschwerdeführerin fristgerecht Beschwerde ein und begründete diese rechtzeitig.
- 7 Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Marke einzutragen. Unter einem schränkt sie das in der Anmeldung enthaltene Warenverzeichnis durch vollständige Streichung der Klasse 3 auf die Klassen 5 und 31 ein.
- 8 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei das angemeldete Zeichen mehrdeutig und könne neben „leuchtende Katze“, „funkelnde Katze“ und „strahlende Katze“ auch „abgetragene Katze“ (wie „abgetragene Jacke“) bedeuten. Insbesondere die letzte Möglichkeit wäre für die Produkte der Beschwerdeführerin nicht vorteilhaft, doch sei eine solche Übersetzung nicht von vorn herein auszuschließen. Am ehesten werde der Verbraucher die Bedeutung „leuchtende Katze“ wählen; doch sei nicht erkennbar, was unter einer „leuchtenden Katze“ zu verstehen sei. Gleiches gelte für „strahlende Katze“. Doch selbst wenn der Verbraucher darunter „glänzende Katze“ verstehen sollte, sei nicht klar, was glänzen solle: die Augen, das Fell oder die Krallen? Somit zeige sich, dass zwischen den noch beanspruchten Waren in den Klassen 5 und 31 und dem Zeichen kein ausreichender Zusammenhang bestehe.
- 9 Des Weiteren führte die Beschwerdeführerin einen Vergleich mit dem Menschen an. Das Zeichen „ShinyPeople“ würde ebenso wenig Auskunft über die Art und Beschaffenheit von beispielsweise pharmazeutischen Erzeugnissen, diätetischen Erzeugnissen oder Nahrungsmittel im Allgemeinen geben. Diese Waren könnten weder dem Menschen ein glänzendes Aussehen verleihen, noch es erhalten.

### **Entscheidungsgründe**

- 10 Die Beschwerde ist zulässig (Artikel 57, 58, 59 GMV, Regel 48 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke („GMDV“)). Insoweit die Beschwerdeführerin den Antrag auf Eintragung der

angemeldeten Marke stellt, ist dies so zu verstehen, dass die Zulassung zur Veröffentlichung begehrt wird (Artikel 40 GMV).

- 11 Die Beschwerde ist aber unbegründet, denn die Gemeinschaftsmarkenanmeldung ist für die angemeldeten Waren beschreibend (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV) und ihr fehlt auch die erforderliche Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV).

### *1. Einschränkung des Warenverzeichnisses*

- 12 Gemäß Artikel 44 Absatz 1 GMV kann der Anmelder jederzeit das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einschränken. Eine solche Einschränkung hat aufgrund der ständigen Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz bedingungslos zu erfolgen.
- 13 Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerdebegründung das Warenverzeichnis derart eingeschränkt, dass es diesen Anforderungen entspricht.
- 14 Die Kammer nimmt daher das eingeschränkte Warenverzeichnis zur Kenntnis und wird der Prüfung der Eintragungsfähigkeit der Anmeldemarke dieses geänderte Warenverzeichnis („die verfahrensgegenständlichen Waren“) zugrunde legen, das wie folgt lautet:

Klasse 5 – Veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege bei Tieren; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke zur Anwendung bei Tieren.

Klasse 31 – Futtermittel, Ergänzungsfuttermittel.

### *2. Beschreibender Charakter der Gemeinschaftsmarkenanmeldung*

- 15 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV sind von der Eintragung jene Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.
- 16 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Die Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.
- 17 Unter diesem Blickwinkel fallen unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV der Verordnung diejenigen Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die für die Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. Ob ein

Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann daher nur in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie im Hinblick auf das Verständnis, das die maßgebenden Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden.

- 18 Bei den verfahrensgegenständlichen Waren handelt es sich einerseits um Produkte zur Gesundheitspflege von Tieren in Klasse 5, andererseits um Futtermittel für Tiere in den Klassen 5 und 31. Diese Waren richten sich an die breite Öffentlichkeit und werden in Tierhandlungen sowie in Supermärkten angeboten. Aufgrund der verwendeten Sprache ist auf das Verständnis der englischsprachigen Verbraucher abzustellen (Artikel 7 Absatz 2 GMV).
- 19 Das von der Gemeinschaftsmarkenmeldung erfasste Zeichen setzt sich aus zwei Wörtern der englischen Sprache zusammen, die einen grammatikalisch korrekten Ausdruck ergeben. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass beide Wörter aufgrund der Großschreibung ihrer Anfangsbuchstaben ihren jeweiligen Sinngehalt behalten, da sie als eigenständige Wörter wahrgenommen werden. Somit qualifiziert das Adjektiv („*shiny*“) das nachfolgende Substantiv („*cat*“). Der Begriff bedeutet, in die Verfahrenssprache übersetzt, soviel wie „glänzende bzw. strahlende Katze“.
- 20 Der Begriff ist, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, auch nicht mehrdeutig. Doch selbst wenn eine Mehrdeutigkeit vorläge, reicht für die Zurückweisung einer Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV aus, dass das von der Anmeldung erfasste Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (siehe Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P HABM/Wm. Wrigley Jr. Company („*Doublemint*“) Slg. 2003, I-12447, Randnrn. 33 und 34).
- 21 Aufgrund der ständigen Rechtsprechung hat die Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft sowie des beschreibenden Charakters stets die fraglichen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen. Es ist dabei aber nicht notwendig, dass das Zeichen an sich die Bezeichnung der fraglichen Waren und Dienstleistungen enthält. Vielmehr ist das Zeichen in einen Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen zu setzen.
- 22 Wenn nun der Ausdruck „*ShinyCat*“ in Bezug zu den verfahrensgegenständlichen Waren gesetzt wird, bei denen es sich einerseits um Produkte zur Gesundheitspflege von Tieren in Klasse 5, andererseits um Futtermittel für Tiere in den Klassen 5 und 31 handelt, ist festzuhalten, dass das Zeichen direkt, eindeutig und unmittelbar die Wirkung des jeweiligen Produkts beschreibt, das nämlich einer Katze zu einem glänzenden, strahlenden Aussehen verhelfen soll.
- 23 Zweifelsfrei trägt die richtige Haarpflege bei Tieren zu einem schönen, gesunden Haar bei. Dass dies insbesondere bei Katzen auch der Fall ist, bedarf keiner weiteren Ausführung, wobei die Grenze zwischen Körper- und Schönheitspflege sowie Gesundheitspflege verwischt ist. So ist z.B. die Beseitigung von Flöhen und Läusen bei Tieren sowohl ein Akt der Körper- als auch der Gesundheitspflege.

- 24 Auch besteht zwischen Ernährung, Pflege und Haarwuchs eine Wechselwirkung. Haare von Tieren müssen mit Vitaminen und Nährstoffen versorgt werden, um ihren natürlichen Glanz zu erhalten bzw. zu verbessern. Diese Vitamine und andere Nährstoffe können einerseits durch bestimmte Haarpflegeprodukte direkt von den Haaren aufgenommen werden, andererseits durch eine ausgewogene Ernährung dem Körper und somit dem Haar zugeführt werden.
- 25 So bewirbt im Internet ([http://www.preisvergleich.org/produktsuche/royal-canin-beuty-and-fit\\_d1b23dba3e9ce3212f93a418b44dd30c/](http://www.preisvergleich.org/produktsuche/royal-canin-beuty-and-fit_d1b23dba3e9ce3212f93a418b44dd30c/)) ein Konkurrent der Beschwerdeführerin sein Katzenfutter mit dem Worten:

„Ihre Katze wird dabei mit allen essentiellen Nährstoffen versorgt; sie erhält ein dichtes, seidig glänzendes Fell.“

Auf einer anderen Internetseite (<http://www.nagut.de/index.php?id=1916>) lässt sich der Hinweis finden, dass

„die Haut und das Haarkleid Spiegel des Gesundheitszustandes des Tieres [sind]. Ein schönes, glänzendes Fell ist immer ein Zeichen für eine gesunde Katze.“

- 26 Das Haar einer Katze ist somit ein Spiegelbild ihres Gesundheitszustandes. Der Gesundheitszustand wird durch die Ernährung beeinflusst, wobei eine gesunde Katze grundsätzlich ein schönes Fell und somit schönes, glänzendes Haar aufweisen wird. Somit stehen Gesundheitspflege und Ernährung in einem direkten Zusammenhang zum äußeren Erscheinungsbild von Haustieren, und somit auch von Katzen. Auch sollen Haustiere grundsätzlich ein schönes, gesundes Aussehen aufweisen, da sie dadurch ihren Besitzern mehr Freude bereiten.
- 27 Schließlich ist noch auf das Argument der Beschwerdeführerin einzugehen, dass das Zeichen nicht erkennen lasse, welcher Teil der Katze glänzen solle. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass zwar auch Augen oder Krallen strahlen und glänzen können, aber die Schönheit und Gepflegtheit einer Katze zeigt sich primär durch das Aussehen ihres Haarwuchses.
- 28 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Gemeinschaftsmarkenanmeldung als beschreibende Angabe gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV von der Eintragung ausgeschlossen ist.

### *3. Fehlende Unterscheidungskraft*

- 29 Da die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV von der Eintragung ausgeschlossen ist, fehlt ihr auch zwangsläufig das für die Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft (siehe Urteil des Gerichtshofes vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau („Postkantoor“) Slg. 2004, I-1619, Randnr. 97). Sie ist daher auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV von der Eintragung ausgeschlossen.

- 30 Es ist dabei unbeachtlich, dass der Verbraucher über Inhalt oder Art der unter dieser Marke angebotenen Waren nicht informiert wird. Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann nämlich bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt des fraglichen Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren wahrgenommen werden wird. Somit erlangt das Zeichen „ShinyCat“ nicht schon dadurch Unterscheidungskraft, dass es keine Informationen über die Art der bezeichneten Waren enthält. Zudem enthält die angemeldete Marke keine Bestandteile, die es den maßgebenden Verkehrskreisen über ihre offenkundig werbende Bedeutung hinaus ermöglichen könnten, sich die Marke ohne weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren einzuprägen. Selbst wenn die angemeldete Marke allein und ohne Zusatz eines anderen Zeichens oder einer anderen Marke verwendet würde, könnten sie die maßgebenden Verkehrskreise ohne eine entsprechende Vorinformation nicht anders als in ihrer werbenden Bedeutung wahrnehmen (siehe Urteil des Gerichts erster Instanz vom 30. Juni 2004 in der Rechtssache T-281/02 Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG/HABM („Mehr für Ihr Geld“) Slg. 2004, II-1915, Randnrn. 31 bis 34).
- 31 Somit ist die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

## **Tenor der Entscheidung**

Aus diesen Gründen entscheidet

DIE KAMMER

wie folgt:

**1. Die Kammer nimmt die Einschränkung des Warenverzeichnisses der Gemeinschaftsmarkenmeldung Nr. 3 402 252 auf**

**Klasse 5 – Veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege bei Tieren; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke zur Anwendung bei Tieren.**

**Klasse 31 – Futtermittel, Ergänzungsfuttermittel.**

**zur Kenntnis.**

**2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.**

D. Schennen

I. Mayer

W. Peeters

Geschäftsstellenbeamter:

E. Gastinel