



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 3/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 34 340.3**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angemeldeten Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2002 teilweise aufgehoben, nämlich soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das Zeichen



ist am 2. Juni 2001 für die Waren und Dienstleistungen

"Kartoffeln sowie Produkte hieraus; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Franchising für gastronomische Betriebe, nämlich betriebswirtschaftliche

Beratung, einschließlich Beratung bei Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit; Verpflegung von Gästen; Planung der technischen Errichtung von gastronomischen Betrieben"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 12. November 2002 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen.

Mit dem Begriff "Chicken & Chips" werde in glatt beschreibender Form auf die wesentlichen Waren hingewiesen, nämlich "(Brat)huhn und Pommes frites". Auch für die Dienstleistungen der Klasse 35 sei der Begriff beschreibend, da er schwerpunktmäßig die Waren angebe, welche die unternehmerischen Aktivitäten steuern und beeinflussen. Für die weiteren beanspruchten Dienstleistungen weise der Begriff darauf hin, womit die Gäste in der Hauptsache verpflegt würden bzw für welche Verpflegungsmittel und deren spezielle Zubereitung die technische Einrichtung geplant würde. Die angemeldete Marke sei daher gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung auszuschließen. Die graphische Ausgestaltung vermöge die Schutzfähigkeit nicht zu begründen, da bei dem fortgeschrittenen Stande der heutigen Werbe- und Gebrauchsgraphik sich der Verkehr an vielgestaltige farbige schriftbildliche Wiedergabeformen gewöhnt habe. Das gleiche gelte auch für einfache graphische Gestaltungen, die in ihrer Funktion nur als Blickfangmittel herhielten. Auch der Hinweis "by Knolli" vermittle der Marke keinen schutzfähigen Gesamteindruck, da der Firmenname im Verhältnis zu dem schutzunfähigen Bestandteil im Gesamteindruck der Marke derart zurücktrete, dass ihm der Kennzeichencharakter fehle. Das Zeichen habe auch keine Unterscheidungskraft, da den beteiligten inländischen Verkehrskreisen in weiten Teilen die Bedeutung von "Chicken & Chips" geläufig sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2002 aufzuheben.

Der Anmelder verweist zunächst auf seinen Schriftsatz vom 24. Januar 2002 vor der Markenstelle, wo er auf die graphische Gestaltung sowie den Bestandteil "KNOLLI" hingewiesen hat, die seiner Ansicht nach zur Schutzfähigkeit führten. Er ist weiterhin der Auffassung, dass der Bestandteil "KNOLLI" der angemeldeten Marke deutlich erkennbar sei, da er gewissermaßen im Mittelpunkt stehe und der übrige Schriftzug den Rahmen bilde. "KNOLLI" werde daher als zusätzliches Unterscheidungsmittel wahrgenommen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig, hat aber in der Sache nur hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" Erfolg. Hinsichtlich der übrigen angemeldeten Waren und Dienstleistungen ist die Beschwerde dagegen unbegründet, da der Eintragung der angemeldeten Marke insoweit jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen steht.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-

dungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2003, 58 - COMPANYLINE zur GMV). Deshalb kann auch die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die es unterscheiden soll, beurteilt werden.

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, welche dem Schutzhindernis im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Denn aus der Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende – Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen wie zB bei nur mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder bei Werbeschlagwörtern (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH).

Das Eintragungshindernis kann sich zudem nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 – CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke für die Waren und Dienstleistungen "Kartoffeln sowie Produkte hieraus; Werbung; Franchising für gastronomische Betriebe, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung, einschließlich

Beratung bei Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit; Verpflegung von Gästen; Planung der technischen Errichtung von gastronomischen Betrieben" jegliche Unterscheidungskraft, da sie insoweit einen sich aufdrängenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der dazu führt, dass das angemeldete Zeichen nicht als Marke verstanden wird.

Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass bei einem Waren/Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen unterschiedliche Waren und Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens für einen beanspruchten Oberbegriff bereits dann ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl. BGH WRP 2002, 91, 93-94 - AC; vgl. auch EuGH MarkenR 2004, 99, 110, Tz 117 - KPN/Postkantoor). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

Der Begriff "Chicken&Chips" wird von den Abnehmern der genannten Waren und Dienstleistungen dahingehend verstanden, dass diese sich schwerpunktmäßig mit dem Produktbereich "Hähnchen (Huhn) und Pommes frites" befassen. Das Wort "Chips" ist auch den deutschen Verkehrskreisen weitgehend als englische Bezeichnung für "Pommes frites" bekannt, zB aus dem Ausdruck "Fish and Chips". Doch selbst wer "Chips" im Sinne von Kartoffelchips versteht, wird darin lediglich eine Sachangabe sehen. Die angemeldeten Kartoffeln und Kartoffelprodukte können für die Herstellung von Pommes frites besonders geeignet sein, oder es kann sich unmittelbar um solche handeln. Die Dienstleistung "Werbung" kann dazu dienen, besonders den Produktbereich "Hähnchen und Pommes frites" zu bewerben, so dass der Verkehr in der Angabe nicht eine Marke, sondern die Angabe des Gegenstands der Werbung sieht. Auch die Dienstleistungen "Franchising für gastronomische Betriebe, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung, einschließlich Beratung bei Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Öffent-

lichkeitsarbeit" können sich bei entsprechend spezialisierten gastronomischen Betrieben schwerpunktmäßig mit "Hähnchen und Pommes frites" befassen. Auch bei der "Verpflegung von Gästen" kann die Verpflegung mit Hähnchen und/oder Pommes frites im Vordergrund stehen, so dass der Verkehr in dem Zeichenbestandteil lediglich einen Hinweis auf den Schwerpunkt des Angebots sieht. Bei der Dienstleistung "Planung der technischen Errichtung von gastronomischen Betrieben" gibt der Zeichenbestandteil ebenfalls den Schwerpunkt der gastronomischen Betriebe an, für die die Planung der technischen Einrichtung erfolgen soll. Der Verkehr wird daher in der Angabe "Chicken&Chips" im Zusammenhang mit den genannten Waren und Dienstleistungen keine Marke sehen.

Entgegen der Ansicht des Anmelders führt der Bestandteil "KNOLLI" nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke. Er ist darin so klein und unscheinbar angebracht, dass der Verkehr ihn nicht als das eigentliche Kennzeichen auffassen kann (vgl. Ströbele/Hacker, 7. Aufl., § 8 Rdn 387). Auch wenn man ihn noch lesen kann, ist doch die Leserlichkeit dieses Begriffs durch die graphische Gestaltung stark eingeschränkt. Zwar steht er in der Mitte des grünen Streifens, jedoch geht er darin unter, da die Buchstaben im Verhältnis zur Größe der Gesamtmarke sehr klein und dabei eng aneinander geschrieben sind und der Buchstabe "O" als winzige Knolle verfremdet ist. Ohne besondere Aufmerksamkeit übersieht man den Zeichenbestandteil, da der darüber befindliche Schriftzug "Chicken&Chips" durch die Größe und Farbgebung die alleinige Aufmerksamkeit auf sich zieht. Unterstützt wird dies noch durch den grünen Streifen, der auf der oberen Seite ausgefranst ist und als zusätzliche Unterstreichung der darüber liegenden Wörter dient. Dadurch wird der Firmenname "KNOLLI" entgegen der Ansicht des Anmelders nicht umrahmt, sondern er geht darin unter und man übersieht ihn leicht.

Es kann hier dahingestellt bleiben, ob Gestaltungen wie in den vom Bundespatentgericht entschiedenen Fällen "Brasilia" (BPatGE 17, 121) und "gdo" (BPatGE 25, 230), bei denen allerdings die Größenunterschiede zwischen schutzfähigen und schutzunfähigen Zeichenbestandteilen im Vergleich zu der vorliegenden

Anmeldung erheblich geringer waren, allein bereits ausreichen, eine Unterscheidungskraft zu verneinen, da es nicht nur auf das Größenverhältnis ankommt (vgl BPatGE 34, 105 – JOY of Leonardo; vgl auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rdn 385). Im vorliegenden Fall kommt aber hinzu, dass der Zeichenbestandteil "KNOLLI" im Gesamtzeichen so untergeht, dass man ihn nur schwer lesen kann und ihn leicht übersieht. Das angemeldete Zeichen kann daher die Funktion einer Marke als Unterscheidungsmittel nicht erfüllen, da der einzig schutzfähige Bestandteil so klein und unscheinbar angebracht ist, dass man ohne besondere Aufmerksamkeit und analysierende Betrachtungsweise in dem angemeldeten Zeichen keine Marke sieht. In der "Waschmittelflasche" - Entscheidung des EuGH (MarkenR 2004, 116) hat dieser bestätigt, dass eine Marke es dem maßgeblichen Verkehrskreis ermöglichen müsse, die betreffenden Waren auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diesem aus der Funktion der Marke sich ergebenden Grundsatz wird das angemeldete Zeichen nicht gerecht.

Die graphische Gestaltung der angemeldeten Marke verleiht ihr ebenfalls keine Unterscheidungskraft, zumal sie nicht von einer Sachangabe wegführt, sondern diese unterstreicht. Die einfachen graphischen Elemente (gelbe Schrift mit schwarzer Umrandung, rotes &-Zeichen, grüne, leicht ausgefranste Unterstreichung) treten selbst nicht besonders hervor, sondern heben lediglich die nicht schutzfähige Aussage des Wortbestandteils "Chicken&Chips" hervor, so dass sie nicht als Herkunftshinweis erfasst werden und die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht begründen können (vgl BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK). Auch die konkret verwendeten Farben gelb, rot, grün und schwarz, auf die die angemeldete Marke festgelegt ist (vgl BPatG GRUR 2003, 521 – Arzneimittelkapsel grün/creme; BGH, MarkenR 2004, 353 – Farbige Arzneimittelkapsel), verleihen der angemeldeten Marke keine Unterscheidungskraft, da diesen Farben keine Eigenart zukommt, die von der eigentlichen Sachangabe wegführt (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rdn 391). Sie dienen lediglich der Hervorhe-



bung und Ausschmückung der schutzunfähigen Bestandteile. Insgesamt wird der Verkehr daher in der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die genannten Waren und Dienstleistungen keine Marke sehen.

Hinsichtlich der Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" hat der Wortbestandteil der angemeldeten Marke "Chicken&Chips" dagegen eine hinreichende Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, und er ist insoweit auch nicht gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG schutzunfähig. Diese Dienstleistungen sind nicht so eng mit dem Produktbereich Hähnchen und Pommes frites verbunden, dass der Verkehr darin lediglich einen Sachhinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen sehen würde. Die Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" mögen zwar auch gegenüber Betrieben erbracht werden, die den Produktbereich "Chicken &Chips" abdecken, jedoch werden diese Dienstleistungen regelmäßig nicht im Hinblick auf einen bestimmten Produktbereich erbracht und werden regelmäßig auch nicht einem bestimmten Produktbereich angepasst, sondern sind davon losgelöst. Der Wortbestandteil "Chicken&Chips" kommt als Angabe über den Gegenstand dieser Dienstleistungen daher nicht in Betracht, und das angemeldete Zeichen ist insoweit geeignet, als Marke für diese Dienstleistungen aufgefasst zu werden.

Der Beschwerde war daher lediglich in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang stattzugeben und im Übrigen zurückzuweisen.

Kliems

Sredl

Bayer

Fa