



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 242/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 43 396.1**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister für die Waren

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis.

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

ist das Wort

### **Frühstücksvergnügen.**

Die Markenstelle für Klasse 29 hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, es handele sich bei dem beanspruchten Markenwort um eine reine Bestimmungsangabe für die Waren, die sprachüblich gebildet sei und deren Sinngehalt für den Verkehr als Sachhinweis, dass die so gekennzeichneten Waren für ein Frühstück geeignet seien und dem Konsumenten Vergnügen (Freude) beim Ver-

zehr versprechen, auf der Hand liege. Ein solcher Begriff sei als Marke zumindest nicht unterscheidungskräftig.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie ist der Ansicht, die von ihr kreierte Wortneuschöpfung sei bislang kein Wort der deutschen Sprache, habe keinen unmittelbaren sachlichen Warenbezug und beschreibe vor allem nicht die Waren selbst, sondern nur den Anlass, zu dem diese verzehrt werden könnten. Im übrigen fänden sich im Markenregister zahlreiche Voreintragungen mit dem Markenbestandteil "Freude, Genuß, Spaß" usw.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begründet, denn die Marke muss nach Auffassung des Senats als beschreibende Sachangabe ohnehin schon für die Mitbewerber zur freien Verfügung offen stehen (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) und ist darüber hinaus ohne jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Was das beanspruchte Markenwort selbst betrifft, handelt es sich um eine sprachübliche Kombination zweier Allerweltswörter, deren Sinngehalt im Kontext der Waren für den Verkehr in simpelster Weise zum Ausdruck kommt: Hier werden Waren werblich angepriesen, die geeignet und bestimmt sind, zum Frühstück verzehrt zu werden, und deren Verzehr dem Konsumenten Freude in Form von Eßvergnügen bereitet. In diesem klaren Bedeutungsgehalt ist das Wort selbstverständlich Bestandteil der deutschen Sprache, selbst wenn es ggfls. lexikalisch (noch) nicht bzw lediglich in seiner Verwendung in der Werbung und im Internet nachweisbar ist.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin steht das beanspruchte Markenwort in einem unmittelbaren Sachbezug zu den versagten Waren und ist deshalb für die Mitbewerber freizuhalten. Die Anmelderin verkennt insoweit die rechtlichen Voraussetzungen des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses nach dieser Bestimmung erfordert nicht, dass mit dem Zeichen eine für die Ware unabdingbare oder wesentliche Eigenschaft zB nach Art ihrer Beschaffenheit beschrieben wird, ausreichend ist vielmehr, dass die Bezeichnung geeignet ist, einen in Bezug zur Ware wichtigen und für den Verkehr bedeutsamen Umstand zu benennen. Nur wenn die Beschreibung ein Merkmal betrifft, das für die Ware unbedeutend ist, zB weil es sich um ein bloßes unwesentliches Detail handelt, tritt das Interesse der Mitbewerber an der Freihaltung eines solchen, für die Beschreibung der Ware nicht mehr bedeutsamen Wortes zurück. Die Bestimmungsangabe, zu welchem Anlass oder zu welchem Zeitpunkt Waren verzehrt werden sollen oder können, in einer sprachlichen Form, die von jedermann sofort in ihrem Aussagegehalt verstanden wird, ist in diesem Sinne ein relevanter Umstand der Ware, der von allen Mitbewerbern frei zum Ausdruck gebracht werden muss. Die Verbindung der Begriffe ergibt im übrigen auch keinen schutzwürdigen Gesamtbegriff, sondern nach wie vor liegt der Sinngehalt auf der Hand, dass die so bezeichneten Waren Vergnügen beim Frühstück bieten. In rechtlicher Hinsicht sei die Anmelderin insoweit auf die neuere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hingewiesen (insbes. Entsch. V. 12. Februar 2004 – C-265/00- Biomild), wo klar zum Ausdruck kommt, dass die bloße Kombination von Wortbestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Ware beschreibt, für diese Merkmale selbst dann beschreibend bleibt, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt; die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbes. syntaktischer oder semantischer Art kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Angaben oder Zeichen besteht, die im verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen können (EuGH aaO Rdnr 39). Diese Auffassung ist im übrigen auch bereits vom Bundesgerichtshof vertreten worden (vgl BGH GRUR 2003, 1050 CityService).

Soweit die Anmelderin ihren Eintragungsanspruch auf die Eintragung ähnlich lautender Marken stützt, steht dem entgegen, dass es sich zum einen bei der Entscheidung über die Eintragung um eine Rechtsfrage handelt – womit eine Ermessensbindung ausscheidet –, zum anderen Art 3 GG nur einen Rechtsanspruch auf gleiches Recht im Recht gewähren könnte und keinen Anspruch auf eine ebensolche unrechtmäßige Entscheidung. Voreintragungen können allenfalls bei Zweifelsfällen als Indiz für ein bestimmte Verkehrsverständnis oder für Marktgepflogenheiten (vor allem, wenn es sich um benutzte Marken handelt) gewertet werden, bei einer wie hier vorliegenden eindeutigen Sach- und Rechtslage besteht aber kein Raum für die Heranziehung derartiger Umstände.

Damit steht mit der für die Zurückweisung einer Anmeldung notwendigen Sicherheit fest, dass es sich bei "Frühstücksvergnügen" um einen Begriff handelt, der bei den versagten Waren nicht nur eine untergeordnete, sondern eher dominante Rolle spielen kann. Dies ist ausreichend, um das schützenswerte Interesse der Mitbewerber an der Freihaltung dieses Begriffes zu bejahen. Damit ist das Zeichen wegen eines Freihaltebedürfnisses von der Eintragung ausgeschlossen. Als Begriff mit einem unmittelbaren im Vordergrund des Verkehrsverständnisses liegenden Sachbezug zu den Waren ist die angemeldete Marke zudem ohne Unterscheidungskraft.

Die Beschwerde der Anmelderin war daher zurückzuweisen.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Pü