



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 370/03

---

**(Aktenzeichen)**

Verkündet am  
26. Mai 2004

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 301 47 388**

**hier: Lösungsverfahren**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenabteilung vom 25. September 2003 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren der Klassen 29 und 30 angeordnet worden ist.

Im übrigen werden Lösungsantrag und Beschwerde zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Der Antragsgegner ist Inhaber der Marke 300 90 431

**Cafe Brasil**

die seit dem 11. April 2004 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 29: Fertiggerichte, bestehend aus wechselnden Anteilen an Fleisch, Fisch, Wild und Geflügel, Wurst, Sauce, Gemüse, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Gebäck, Kuchen, Käse.

Klasse 30: Reis; Mehle und Getreidepräparate, belegte Brote (Sandwiches), Brot, Kleingebäck, Kuchen, Pizza, Pizzateig, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Salz, Senf; Essig, Saucen, Pizzasaucen; Gewürze.

Klasse 35: Finanzielle, technische, betriebswirtschaftliche, organisatorische Beratung bei der Eröffnung, Organisation und Führung von Gastronomiebetrieben.

Klasse 42: Verpflegung von Gästen, Partyservice, Catering; Dienstleistungen eines Franchisegebers für Gastronomiebetriebe, nämlich Vermittlung von organisatorischem, betriebswirtschaftlichem und technischem Know-How, Gestattung der Nutzung von gewerblichen Schutzrechten des Franchisegebers durch den Franchisenehmer; Bau- und Konstruktionsplanung und –beratung für Gastronomiebetriebe.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 19. September 2002 die Löschung der Marken beantragt, denn die Bezeichnung „Cafe Brasil“ sei für die Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend und daher ohne Unterscheidungskraft. Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke vollumfänglich wegen Bejahung eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG gelöscht. Zur Begründung ist ausgeführt „Cafe Brasil“ werde bereits be-

schreibend für Gastronomiebetriebe im brasilianischen Stil verwendet. Dort sei es üblich, durch Spezialisierungen und/oder thematische Schwerpunkte und der Erstellung eines Konzeptes einem Lokal eine bestimmte Ausrichtung zu geben um damit ein entsprechendes Publikum zu erreichen. „Cafe Brasil“ deute damit nur auf einen Gastronomiebetrieb nach brasilianischer Lebensart mit landestypischer Küche hin. Diese beschreibende Aussage treffe aber auch für alle typischerweise in einem Cafe angebotenen Lebensmittel zu, da diese zB durch brasilianische Zutaten oder nach Art der brasilianischen Küche hergestellt sein könnten.

Der Markeninhaber hat gegen den Beschluss der Markenabteilung Beschwerde eingelegt. Er trägt vor, allein die mehrfache Verwendung von „Cafe Brasil“ für Gastronomiebetriebe belege noch nicht den beschreibenden Inhalt der Marke. Insbesondere in Hinblick auf die Waren aber fehle es am notwendigen direkten und konkreten Zusammenhang zwischen Marke und Produkt. Die Marke sei allenfalls eine Etablissementsbezeichnung, was aber für die Waren selbst nicht unmittelbar beschreibend sein könne.

Die Antragstellerin hält die Ausführungen im patentamtlichen Beschluss für zutreffend.

## II.

Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig (§ 66 Abs 1 MarkenG) und in der Sache zum Teil begründet. Die Marke „Cafe Brasil“ ist zu Recht für die Dienstleistungen wegen Bestehen eines Freihaltebedürfnisses und wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Absatz 2 Nr 2 und Nr 1 Markengesetz gelöscht worden (§ 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 MarkenG); bei den Waren der Klassen 29 und 30 jedoch konnte ein solches Schutzhindernis nicht festgestellt werden.

Die Markenabteilung hat ausführlich und zutreffend dargelegt, dass es einer weitverbreiteten Übung entspricht, mit der Namensgebung bei Gastronomiebetrieben ein bestimmtes Flair zu vermitteln, wobei geografische Bezüge besonders beliebt sind (in München zB Cafe Venezia, Cafe Italia, Cafe Roma, Cafe San Marco, Cafe Verona usw). Dies bedeutet, dass die Schutzhindernisse des Markenrechts, mit denen ein unverfälschter Wettbewerb garantiert werden soll, deutlich am Interesse der Allgemeinheit zu messen sind, wonach einem Wirtschaftsteilnehmer kein unzulässiger Wettbewerbsvorteil verschafft werden soll (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2003, 227 – Libertel). Je häufiger sich der beschreibende Gebrauch eines Zeichens belegen lässt, desto enger sind die Schranken, die dem einzelnen auferlegt werden, will er sich diesen Begriff monopolisieren. „Cafe Brasil“ fügt sich ohne weiteres in die für Gastronomiebetriebe übliche Bezeichnung ein. Werden damit die Dienstleistungen gekennzeichnet – die sämtliche mit der Führung eines Gastronomiebetriebes zu tun haben – so wird weder der Gast noch der Empfänger der dort ausgeführten Dienstleistungen von einer Kennzeichnung ausgehen, er wird vielmehr an die ihm bekannte Namensgestaltung von Lokalen und an eine irgendwie geartete brasilianische Stilrichtung und an ein entsprechendes Flair des Cafes denken. Damit ist die Marke für die Dienstleistungen ohne jegliche Unterscheidungskraft. Derartige in einem Dienstleistungsbereich übliche Namen können zudem nicht nur für einen Leistungs-Erbringer monopolisiert werden, womit auch ein Freihaltebedürfnis besteht.

Anders jedoch ist die Kennzeichnung in Bezug auf die Waren der Klassen 29 und 30 zu beurteilen. Bei der Frage ob ein Zeichen für bestimmte Waren unzweideutig und unmittelbar beschreibend sein kann, ist vom branchenüblichen Marktauftritt und der gewöhnlichen Kennzeichnung der jeweiligen Waren auszugehen. Die Wortfolge „Cafe Brasil“ eignet sich nicht als Beschreibung etwa für „Fertiggerichte“ oder „Fleisch, Wurst“ oder Grundnahrungsmittel wie „Reis, Mehle“ oder Würzmittel wie „Senf, Essig“ und dgl, denn diese Lebensmittel werden nicht in einem Cafe, sondern im Lebensmittelgeschäft angeboten. Dass sie sämtliche Bestandteil der in einem Cafe angebotenen Speisen sein können, genügt nicht zur Bejahung eines

für diese Produkte typischen Marktauftritts, denn der Verbraucher sieht weder ihre ursprüngliche Kennzeichnung, noch nimmt er sie als Einzelbestandteile des zubereiteten fertigen Essens wahr. Es verbleibt danach bei dem Grundsatz, dass eine Etablissementsbezeichnung nicht auch beschreibend für die dort vertriebenen Waren ist (BGH, GRUR 1999, 988 – HOUSE OF BLUES). Das gleiche trifft auch für die eher der Herstellung in einem Cafe zurechenbaren Back- und Konditorwaren zu, denn dort ist nicht erkennbar, was mit „Cafe Brasil“ beschrieben sein soll, denn eine Zubereitung nach brasilianischer Art oder unter Verwendung von Zutaten aus Brasilien ist weder bekannt, noch hat die Antragstellerin hierzu entsprechend vorgetragen.

Die Beschwerde ist demnach zum Teil erfolgreich.

Stoppel

Richter Paetzold hat Urlaub und kann daher nicht selbst unterschreiben.

Stoppel

Schwarz-Angele

Bb