



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 149/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
5. Juli 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 58 894.2

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung ...
auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juli 2006

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. November 2003 angemeldete Wortmarke

Bake Off

ist für folgende Waren bestimmt:

Mehle und Getreidepräparate, Müsli, Brot, feine Back- und Konditorwaren; Backwaren insbesondere zum Toasten und Fertigbacken auch gefüllt und/oder belegt mit Butter, Wurst, Geflügel, Fisch, Käse, Gemüse, süßen Brotaufstrichen; Zwieback, Knäckebrot, Croutons, Paniermehl, Kuchenteige, Waffelteige, Getreideteige, Brotteige; Brot-Chips, Riegel aus Brot; Teigwaren; alle vorgenannten Backwaren auch gekühlt und diätetisch.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss vom 19. Mai 2004 wegen Freihaltebedürftigkeit und fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Einem Freihaltebedürfnis unterlägen auch lexikalisch (noch) nicht nachweisbare Wortschöpfungen, sofern diese sprachüblich gebildet seien und für die beteiligten Verkehrskreise eine erkennbar beschreibende Aussage vermittelten. Dies sei hier der Fall, da „Bake Off“ im Sinne von „aufbacken“ (insbesondere von tiefgekühlt angelie-

ferten Teiglingen in sog. Bake-Off-Stationen oder auch Bäckereigeschäften) verstanden werde. Eine entsprechende Verwendung hat die Markenstelle durch mehrere Internetausdrucke belegt. Wegen des für die beteiligten Verkehrskreise verständlichen beschreibenden Sinngehalts fehle es der Marke auch an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie aus, das Kunstwort „Bake Off“ könne entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht mit „aufbacken“ übersetzt werden, da aufbacken auf Englisch „to warm up“ oder „to crisp up“ heiße. Die Marke sei unterscheidungskräftig, da es sich weder um einen üblichen fremdsprachigen Ausdruck noch um eine ohne weiteres verständliche, in sprachüblicher Weise gebildete Wortzusammensetzung handele. Die englische Sprache kenne eine Zusammensetzung aus dem Verb „to bake“ und dem Wort „off“ nicht. Dem stünden die von der Markenstelle ermittelten Internetausdrucke nicht entgegen. Die Internetseite der Suchmaschine Google nehme allein auf die in den Vereinigten Staaten geschützte Marke „Bake Off“ Bezug. Der Internetausdruck der A... AG verwende den Begriff „Bake Off“ offenbar im Sinne von „Backstation“, wie sich aus der dort wiedergegebenen Übersetzung ergebe.

Die Bezeichnung sei auch nicht freihaltebedürftig, da es diesen Begriff im Englischen oder Deutschen nicht gebe. Die ungewöhnliche Zusammensetzung lasse eine Fülle von möglichen Bedeutungen zu. Für den deutschen Verkehrsteilnehmer handele es sich bei „Bake Off“ nicht um einen sprachüblichen oder leichtverständlichen Ausdruck. Wie eine Studie der Werbeagentur „Endmark“ belege, verstehe ein Großteil der deutschen Verbraucher selbst denkbar einfache englischsprachige Werbeslogans falsch. Dies habe dazu geführt, dass die meisten der untersuchten Unternehmen häufig ausschließlich deutsche Wörter verwendeten. Dritte seien im Übrigen hinreichend durch die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG geschützt. Die Anmelderin stützt ihr Eintragungsbegehren schließlich auch auf die

Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, das vergleichbare Marken eingetragen habe.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung weitere Internetausdrucke zum Beleg einer Verwendung der Bezeichnung „Bake Off“ durch Dritte zur Kenntnis gegeben.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, weil einer Eintragung der angemeldeten Marke die Schutzhindernisse des Freihaltungsbedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegenstehen.

1. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG können Marken nicht registriert werden, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung u. a. der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Eine derartige unmittelbar warenbeschreibende Angabe stellt „Bake Off“ gerade in der Zusammenfassung der Einzelwörter (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD) dar.

Die Wortkombination „Bake Off“ setzt sich aus dem zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Worte „Bake“ (= backen) und dem Adverb „Off“ (= fort..., weg...) zusammen. Für die Frage der Schutzfähigkeit kommt es auf die Gesamtbedeutung der angemeldeten Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren und nicht etwa auf den Sinngehalt der Einzelwörter an

(EuGH GRUR 2004, 674 - KPN Postkantoor Rdn. 100; GRUR 2004, 680 - Biomild). Nicht entscheidend ist entgegen der Auffassung der Anmelderin, ob es die Wortfolge im englischen Sprachraum gibt. Abzustellen ist vielmehr auf das Verständnis der von den Waren angesprochenen inländischen Verkehrskreise. Diese werden die Wortfolge „Bake Off“ in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne weiteres mit dem von der Markenstelle aufgezeigten Sinngehalt - also im Sinne von „aufbacken“ - verstehen. Bei sämtlichen Waren handelt es sich um Backwaren, die dazu geeignet sind, „aufgebacken“ zu werden. In diesem Sinn wird der Begriff „Bake Off“ im Inland auch bereits vielfach verwendet, wie die von der Markenstelle und dem Senat ermittelten Internet-Fundstellen belegen. Ob die von der Markenstelle ermittelte Suchliste von Google sich allein mit der gleichnamigen amerikanischen Marke befasst, wie die Anmelderin meint, kann dahingestellt bleiben, da die vom Senat am 10. März 2006 ermittelte Suchliste in Deutschland ca. 15.300 Treffer für die Wortfolge „Bake Off“ ergeben hat. Aus dem der Anmelderin ebenfalls übermittelten Internetausdruck der Universität Tübingen ergibt sich, dass die Wortfolge „Bake Off“ als „neues Wort“ in Deutschland seit dem 12. April 2001 registriert ist. Auch der Internetausdruck www.delifrance.de belegt eine entsprechende Verwendung von Bake-Off im In-land.

2. Einer Eintragung steht weiterhin das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weil es sich - wie oben ausgeführt - um eine warenbeschreibende Wortkombination einer bekannten Fremdsprache handelt, die nur als solche und nicht als Mittel zur Herkunftsunterscheidung verstanden wird (vgl. BGH BIPMZ 2004, 30 - City-service). Abzustellen ist insoweit nicht etwa nur auf das Verständnis der Endverbraucher, sondern auch auf das Verständnis gewerblicher Betreiber von Backstationen, an die sich die beanspruchten Waren ebenfalls richten. Die Betreiber der sog. Bake Off-Shops werden der Marke ohne weiteres den von der Markenstelle aufgezeigten Bedeutungsgehalt entnehmen. Auf die insoweit

zutreffenden Ausführungen der Markenstelle wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

3. Der Hinweis der Anmelderin auf die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG vermag der Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist abschließend geklärt, dass diese Bestimmung keinen Einfluss auf die Auslegung und Anwendung der absoluten Schutzhindernisse hat (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 726 - Chiemsee; GRUR 2004, 946, 947 - Nichols).
4. Aus der Schutzgewährung für andere, nach Ansicht der Anmelderin vergleichbare (deutsche und ausländische) Marken vermag die Anmelderin keinen Anspruch auf Registrierung abzuleiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Eintragung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt kein Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. BPatGE 32,28 - CREATION GROSS; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; EuGH, Postkantoor, a. a. O., Rdn. 43, 44; GRUR 2004, 428 - Henkel, Rdn. 63).

gez.

Unterschriften