



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 39/09

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
29. Oktober 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 306 72 349

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach sowie des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **COOL CASSIS**

ist am 23. November 2006 für die Waren

"Süßwaren, nämlich Kaugummi, Bubble Gum, Bonbons und Minzpastillen"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG ist die Anmeldung durch zwei Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. April 2007 und 11. April 2008 zurückgewiesen worden, da der Eintragung insoweit bereits das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Die angemeldete Bezeichnung setze sich aus dem französischen Begriff "CASSIS" und dem englischen Begriff "COOL" zusammen. "CASSIS" sei in der deutschen Gegenwartssprache entsprechend seiner französischen Bedeutung eine gängige Bezeichnung für "schwarze Johannisbeere" und werde als Geschmacksangabe im Bereich der Lebensmittel verwendet. Auch der weitere Mar-

kenbestandteil "COOL" werde in zahlreichen Verbindungen mit der Bedeutung "kühl, frisch, kühlend" verwendet. In der Zusammensetzung besitze "COOL CASSIS" daher die Bedeutung "frische, kühlende Johannisbeere". Eine derartige Geschmackrichtung sei auch für Kaugummis, Bonbons und Minzpastillen vorstellbar. Die Angabe "Cool Cassis" wirke daher nur als Bezeichnung der Geschmackrichtung und werde auch nur so verstanden. Dementsprechend werde "Cool Cassis" von zahlreichen anderen Anbietern von Lebensmitteln als Geschmacksangabe verwendet.

Aus der Eintragung der identischen und für vergleichbare Waren der Klasse 30 eingetragenen Wortmarke "Cool Cassis" (306 72 010) könne die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung herleiten, da diese keine Bindungswirkung in Bezug auf die vorliegende Anmeldung entfalte. Dies gelte auch, soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen weiterer vermeintlich vergleichbarer Marken berufe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem sinngemäßen Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 vom 26. April 2007 und 11. April 2008 aufzuheben und die angemeldete Bezeichnung einzutragen.

Anders als Wortkombinationen wie "BIOMILD" oder "Cool-Mint" erschöpfe sich die angemeldete Bezeichnung "COOL CASSIS" nicht in einer Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe. Vielmehr besitze die Verbindung von "COOL" und "CASSIS" schon vor dem Hintergrund eines mehrdeutigen Verständnisses von "COOL" i. S. von "kühl" oder "lässig" eine die Unterscheidungskraft begründende Unschärfe, da eine "(schwarze) Johannisbeere" als solche weder "kühl" noch "lässig" sein könne. Ein von der Markenstelle angenommenes Verständnis von i. S. eines "kühlen, erfrischenden Johannisbeergeschmacks" ergebe sich hingegen erst in Zusammenhang mit Überlegungen zu weiteren, einen kühlenden Effekt auslö-

senden Zusatzstoffen, zumal die angemeldete Bezeichnung eine die Aneinanderreihung beschreibender Eigenschaften verdeutlichende Konjunktion wie "und" bzw. "and" nicht enthalte.

Zeitgleich mit der verfahrensgegenständlichen Marke ist die identische Wortmarke "Cool Cassis" angemeldet worden, welche am 13. März 2007 unter der Nummer 306 72 010 ebenfalls für Waren der Klasse 30 eingetragen worden ist. Die Anmelderin des vorliegenden Verfahrens hat die Löschung dieser Marke nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig. Ihr fehlt insbesondere nicht das Rechtsschutzbedürfnis, weil die Anmelderin die Löschung der eingetragenen identischen Marke 306 72 010 wegen Schutzunfähigkeit beantragt hat. Denn die Anmelderin ist durch die Zurückweisung ihrer Anmeldung beschwert. Ob im Hinblick auf die durch die Anmelderin beantragte Löschung der identischen Marke 306 72 010 auch andere Motive bei der Beschwerdeeinlegung eine Rolle spielen (z. B. eine Verwendung einer "negativen" Beschwerdeentscheidung im genannten Lösungsverfahren), ist für die Frage des Rechtsschutzbedürfnisses irrelevant (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 66 Rdnr. 34).

In der Sache bleibt die Beschwerde jedoch ohne Erfolg, da die Markenstelle mit zutreffender Begründung davon ausgegangen ist, dass es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlt.

Zutreffend hat die Markenstelle festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung "COOL CASSIS" im Hinblick auf die beanspruchten Waren "Kaugummi, Bubble Gum, Bonbons und Minzpastillen" um einen sachbeschreibenden Hinweis darauf handelt, dass diese einen erfrischenden, kühlen Johannisbeergeschmack aufweisen. Die angemeldete Bezeichnung setzt sich ersichtlich aus den beiden fremdsprachigen Begriffen "COOL" und "CASSIS" zusammen. In Verbindung mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren wird der Verkehr den englischsprachigen Begriff "COOL", selbst soweit er über keine besonderen Englischkenntnisse verfügt, naheliegend i. S. seiner englischsprachigen Bedeutung "kühl, erfrischend" verstehen. Auch wenn die beanspruchten Waren "Kaugummi, Bubble Gum, Bonbons und Minzpastillen" als solche in der Regel weder frisch noch kühl sein können, kann deren Genuss bei Bestandteilen wie Pfefferminz oder vor allem Menthol die Wirkung haben, dass der Konsument sich erfrischt fühlt (vgl. dazu auch <http://www.chemikalienlexikon.de/aroinfo/0375-aro.htm>: "Menthol wird in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie in einem breiten Einsatzfeld gebraucht, vor allem als Aromastoff für Süßwaren, Kaugummi, ....."). Deshalb beschreibt "COOL" den Effekt, den die beanspruchten Waren haben können. Die angesprochenen Verbraucher werden deshalb hierin keinen Herkunftshinweis sehen (vgl. PAVIS PROMA BPatG 25 W (pat) 232/99 - COOL-MINT u. a. für "Zuckerwaren einschließlich Bonbons"; PAVIS PROMA HABM R 1000/07 - 2 v. 17. Oktober 2007 - COOL & FRESH). Soweit es sich bei "COOL" darüber hinaus um ein Wort handelt, welches in der deutschen Sprache - vor allem in der Jugendsprache - mittlerweile eine eigenständige Bedeutung i. S. von "[stets] die Ruhe bewahrend, keine Angst habend, nicht nervös [werdend], sich nicht aus der Fassung bringen lassend; kühl u. lässig, gelassen" oder auch "in hohem Maße gefallend, der Idealvorstellung entsprechend" erlangt hat (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. S. 364), führt dies bereits nicht zu einer echten Mehrdeutigkeit des Begriffs, da ein solches Verständnis in Bezug auf die konkret von der Anmelderin beanspruchten Waren jedenfalls bei einer Verbindung mit dem weiteren Bestandteil "CASSIS", wie sie der angemeldeten Bezeichnung zugrunde liegt, nicht naheliegend ist.

Denn "CASSIS" als französischer Begriff für "schwarze Johannisbeere" (vgl. Langenscheidt, Handwörterbuch Französisch, Teil 1, S. 124) wird im inländischen Sprachgebrauch vor allem in Zusammenhang mit Getränken und Süßwaren als Geschmacksangabe für "(schwarzen) Johannisbeergeschmack" verwendet, wie die seitens der Markenstelle durchgeführte Recherche belegt. In diesem Sinne wird der Begriff auch in Zusammenhang mit den vorliegend für die angegriffene Marke eingetragenen Waren verstanden, da diese ohne weiteres die Geschmacksrichtung "schwarze Johannisbeere" besitzen können. Ein solches Verständnis als Geschmacksangabe liegt dabei für den Verkehr um so näher, als vergleichbare fremdsprachige (Frucht-)Bezeichnungen wie z. B. "lemon", "apple" oder "orange" im hier maßgeblichen Warenbereich in Werbung und Produktbeschreibung üblich sind.

Angesichts dieses sich in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren eindeutigen Bedeutungs- und Sinngehalts der Begriffe "COOL" und "CASSIS" wird der Verkehr, welcher regelmäßig keine analysierende Betrachtungsweise einzelner Markenbestandteile anstellt (vgl. EUGH GRUR int. 2005, 135, 137 - Maglite; GRUR int. 2004, 639, 643 - Dreidimensionale Tablettenform III), der angemeldeten Wortfolge dann aber nicht - wie die Anmelderin meint - die Bedeutung "kühle Johannisbeere" beimessen, sondern diese vielmehr sofort und ohne weiteres i. S. von "kühler, erfrischender (schwarzer) Johannisbeergeschmack" verstehen.

Die angemeldete Bezeichnung "COOL CASSIS" stellt sich damit aber als ein zusammengesetzter Begriff dar, welchem die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise lediglich eine im Vordergrund stehende Sachinformation über die Beschaffenheit der in Rede stehenden Waren entnehmen werden. Denn sämtliche konkret beanspruchten Waren können z. B. durch Zusatz von Mentholstoffen einen erfrischenden, kühlen Johannisbeergeschmack aufweisen. Die sprachregelgerecht gebildete Wortkombination "COOL CASSIS" beschränkt sich in anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt. Alle Markenbestandteile werden entsprechend ihrem Sinngehalt verwen-

det und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Nr. 39 - 41 - BIOMILD). Die angemeldete Bezeichnung weist insbesondere keine ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist vor allem in der bloßen Aneinanderreihung der zwei rein beschreibenden Wörter "COOL CASSIS" nichts Ungewöhnliches zu erblicken, da sowohl im Englischen wie im Deutschen Eigenschaftswörter auch ohne Konjunktionen wie "and/und" aufeinanderfolgen können, um mehrere verschiedene Eigenschaften zu beschreiben - was nicht zuletzt auch die genannte Entscheidung des EuGH betreffend die Wortzusammensetzung "BIOMILD" verdeutlicht -, und auch vorliegend die Zusammenstellung dem Sinne nach nichts über die beschreibende Aussage "kühler, erfrischender (schwarzer) Johannisbeergeschmack" Hinausgehendes ergibt. Die angemeldete Bezeichnung enthält somit eine für den Verkehr aus sich heraus verständliche und sofort erfassbare schlagwortartige Sachausgabe zur Beschaffenheit der Ware. Über diese Sachinformationen hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung kein Element, das den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung, also einer Marke hervorruft.

Unerheblich für ein sachbezogenes Verständnis der Wortfolge ist ferner, dass sich der Wortfolge als solcher nicht entnehmen lässt, worauf eine erfrischende Wirkung beruht bzw. auf welche Art und Weise diese sich in Zusammenhang mit dem jeweiligen Waren äußert, da auch zusammenfassende oberbegriffsartige Ausdrücke und Wortfolgen einen beschreibenden und sachbezogenen Charakter in Bezug auf Waren haben können (vgl. BGH, GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; 2008, 397, 398 Tz. 15 - SPA II; WRP 2009, 960, 962 Tz. 15 - DeutschlandCard). So bezeichnet auch die Wortfolge "COOL CASSIS" schlagwortartig und treffend mögliche Eigenschaften der beanspruchten Waren. Die angemeldete Bezeichnung ist insoweit weder unklar noch mehrdeutig.

Selbst soweit im Einzelfall in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren ein Verständnis von "in hohem Maße gefallen, der Idealvorstellung entsprechend" in Betracht kommen sollte, um in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren eine besondere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen - was aber nach Auffassung des Senats jedenfalls bei einer Kombination mit einer Geschmacksangabe wie "CASSIS" nicht sonderlich naheliegend erscheint -, kann daraus keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit bzw. Unbestimmtheit dieses Begriffs hergeleitet werden, da der Begriff "COOL" auch in dieser Bedeutung in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren eine rein warenbeschreibende Bedeutung besitzt. Die angemeldete Kombination mit dem Begriff "CASSIS" erschöpft sich in Bezug auf die beanspruchten Waren dann aber ebenfalls in einer Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Sachbegriff mit dem Hinweis, dass diese einen "coolen", d. h. besonders gefallenden, hervorragenden (schwarzen) Johannisbeergeschmack aufweisen. Letztlich kann dies in rechtlicher Hinsicht jedoch auch offen bleiben, da selbst eine Mehrdeutigkeit eines Begriffs bzw. einer Bezeichnung nicht zur Eintragungsfähigkeit führt, wenn zumindest eine der Bedeutungen für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat (vgl. EuGH GRUR 2004, 147 - DOUBLEMINT; BGH, GRUR 2008, 397, 398 Tz. 15 - SPA II), was vorliegend aber aus den dargelegten Gründen ohne weiteres der Fall ist.

Ob und ggf. in welcher Art und Weise die Wortfolge "COOL CASSIS" bereits im geschäftlichen Verkehr zur Produktbeschreibung verwendet wird, ist für die Frage einer Unterscheidungskraft ebenfalls nicht von Bedeutung. Denn selbst wenn es sich bei "COOL CASSIS" um eine bisher im geschäftlichen Verkehr nicht verwendete Wortneuschöpfung handeln sollte, besteht für den Verkehr angesichts des im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalts der angemeldeten Bezeichnung keine Veranlassung, darin einen individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren zu verstehen. Im übrigen belegt die seitens der Markenstelle durchgeführte Recherche wie auch die seitens des Senats ergänzend durchgeführte und der Anmelderin im Termin zur mündlichen Ver-



handlung überreichte Recherche, dass die angemeldete Wortfolge entsprechend ihrem Bedeutungs- und Sinngehalt in Zusammenhang mit den hier relevanten Produkten in sachbezogener Form als Hinweis auf einen erfrischenden Johannisbeergeschmack bereits verwendet wird. Soweit die Wortfolge dabei innerhalb einer Produktbezeichnung wie z. B. "Fisherman's Friend Cool Cassis" verwendet wird, kommt ihr allein deswegen keine kennzeichenmäßig relevante Bedeutung unter dem Gesichtspunkt einer "subbrand" ("Untermarke") zu, wie die Anmelderin meint. Denn auch innerhalb dieser Bezeichnung erschöpft sich die Wortfolge als rein beschreibender Hinweis auf eine Produkteigenschaft, ohne dass der Verkehr ihr insoweit eine betriebsindividualisierende Funktion und Bedeutung beimessen würde.

Unerheblich ist ferner die seitens der Anmelderin vor allem im Verfahren vor der Markenstelle aufgeworfene Frage, ob die von ihr benannten, mit dem Begriff "cool" gebildeten Marken und vor allem die identische zur Eintragung gelangte Wortmarke 306 72 010 "Cool Cassis" mit der hier streitgegenständlichen Anmeldung vergleichbar sind bzw. diese Marken zu Recht zur Eintragung gelangt sind. Denn unabhängig davon, dass in einer Reihe von Fällen Wortkombinationen mit dem Bestandteil "Cool" wegen ihres jeweiligen ohne weiteres erkennbaren warenbeschreibenden Hinweises auf "kühl, frisch" vom Bundespatentgericht als nicht schutzfähig angesehen worden sind (vgl. PAVIS PROMA, BPatG 32 W (pat) 69/99 - Cool Fresh; PAVIS PROMA, BPatG 32 W (pat) 295/95 - DRY COOL - für u. a. "Süßwaren"; PAVIS PROMA BPatG 25 W (pat) 242/99 - Cool-Mint), hat der EuGH in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass ein Anmelder aus der Eintragung vergleichbarer oder identischer Marken keinen Anspruch auf Eintragung auch seiner Anmeldung in das Markenregister herleiten kann. Voreintragungen selbst identischer Marken führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung der über die Eintragung entscheidenden Stellen, da es sich dabei nicht um eine Ermessens-, sondern um eine Rechtsfrage handelt (vgl. EuGH MarkenR 2009, 201, 203 Tz. 15 - 19 Schwaben-

post/Volks.Handy; vgl. auch BPatG BIPMZ 2007, 236 - CASHFLOW; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 26 - 28).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Bayer

Metternich

Merzbach

Hu