



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 520/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 068 065.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2010 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren

"Erzeugnisse auf der Grundlage von Kartoffeln, hergestellt durch Hitze und Druck oder Erhitzen in Fett soweit in Klasse 29 enthalten; frittiertes Kartoffelgebäck"

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Great Taste Multi Grainys

ist am 28. Oktober 2008 für die Waren

"Erzeugnisse auf der Grundlage von Kartoffeln, hergestellt durch Hitze und Druck oder Erhitzen in Fett soweit in Klasse 29 enthalten; frittiertes Kartoffelgebäck; Getreidepräparate für Nahrungszwecke, nämlich Maisgries, Weizen-, Reis- und Maisflocken unter Beigabe von Rosinen, Früchten, Fruchtpulver, Weizenkeimen, Zucker und/oder Honig; verzehrfertig gebackene oder getrocknete kleinstückige und halbfeste Erzeugnisse, die überwiegend aus Ge-

treideprodukten, nämlich Maisgrieß, Weizen-, Reis- und Maisflocken hergestellt werden; Salzstangen, Kracker, salzige und süße Snacks auf der Basis von Weizenmehl, Reismehl, Maismehl und Kartoffelstärke, soweit in Klasse 30 enthalten; salzige und süße Snacks auf der Basis von Maisgrieß, Weizen-, Reis-, Mais- und Kartoffelflocken; im Extrudierverfahren hergestellte Kartoffel-, Weizen-, Reis- und/oder Maisprodukte für Knabberzwecke"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse ist die Anmeldung durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2010 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen worden. Einer Eintragung stünden die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die vorliegend angesprochenen allgemeinen Verbraucherkreise würden die aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes gebildete Wortfolge "Great Taste Multi Grainys" ohne weiteres i. S. von "großer/großartiger Geschmack vieler Körner" verstehen. Der Begriff "grainy" werde dabei über seine lexikalisch nachweisbare Bedeutung "körnig" hinaus in substantivierter Form ("Körner") verwendet und verstanden, zumal der Verkehr an solche sprachlichen Abwandlungen gerade im vorliegenden Warenbereich gewöhnt sei. Ein "vielfältig körniger Geschmack" werde in der Werbesprache häufig in Zusammenhang mit den angemeldeten Waren verwendet. Mischungen verschiedener Körner unter Beigabe von Rosinen oder Früchten seien gerade bei den angemeldeten Frühstücksprodukten üblich und dem Verbraucher geläufig. Die angemeldete Wortfolge weise daher in Zusammenhang mit den beanspruchten Knabberartikeln und Getreidepräparaten in ausschließlich beschreibender Form darauf hin, dass diese über einen besonders großartigen Geschmack verfügten, viele Körner enthielten und deshalb besonders knusprig seien. Eine sprachliche oder begriffliche Besonderheit, welche die Wortkombination als ungewöhnlich erscheinen lasse, liege nicht vor. In Verbindung mit

den beanspruchten Waren werde die angemeldete Bezeichnung daher nur als eine unmittelbar beschreibende, freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Sachangabe in werbemäßig anpreisender Form, jedoch nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen verstanden.

Soweit die Anmelderin sich ferner auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen berufe, begründeten diese keinen Anspruch auf Eintragung.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde. Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2010 aufzuheben.

Es bestehe kein Anlass, für den Gesamtbegriff "Great Taste Multi Grainys" ein Freihaltebedürfnis etwaiger Wettbewerber anzunehmen. Insbesondere bei "Grainys" handele es sich um eine ungewöhnliche Abwandlungsform, welche vom Verkehr nicht als rein beschreibende Sachangabe verstanden werde. Eine Google-Recherche zu "Grainys" belege nur eine auf die Anmelderin zurückzuführende Verwendung. Zu beachten sei in diesem Zusammenhang auch, dass Markenmeldungen mit Abwandlungen des englischen Begriffs "grain" zur Eintragung gelangt seien. Trotz seines beschreibenden Anklangs werde dieser Begriff ebenso wie gesamte angemeldete Wortfolge nicht als reine Sachangabe verstanden. Ebenso wenig werde die Wortfolge aktuell im Verkehr zur beschreibenden Verwendung der fraglichen Waren benötigt. In Bezug auf die beanspruchten Waren sei die angemeldete Wortfolge daher weder freihaltebedürftig noch könne ihr insoweit eine Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist auch insoweit begründet, als einer Eintragung der angemeldeten Marke für die im Tenor genannten Waren Schutzhindernisse nicht entgegenstehen; im übrigen ist die Beschwerde in Bezug auf die weiteren beanspruchten Waren

"Getreidepräparate für Nahrungszwecke, nämlich Maisgries, Weizen-, Reis- und Maisflocken unter Beigabe von Rosinen, Früchten, Fruchtpulver, Weizenkeimen, Zucker und/oder Honig; verzehrfertig gebackene oder getrocknete kleinstückige und halbfeste Erzeugnisse, die überwiegend aus Getreideprodukten, nämlich Maisgrieß, Weizen-, Reis- und Maisflocken hergestellt werden; Salzstangen, Kracker, salzige und süße Snacks auf der Basis von Weizenmehl, Reismehl, Maismehl und Kartoffelstärke, soweit in Klasse 30 enthalten; salzige und süße Snacks auf der Basis von Maisgrieß, Weizen-, Reis-, Mais- und Kartoffelflocken; im Extrudierverfahren hergestellte Kartoffel-, Weizen-, Reis- und/oder Maisprodukte für Knabberzwecke"

unbegründet.

A. Die angemeldete Marke weist hinsichtlich dieser genannten Waren entgegen der Auffassung der Anmelderin bereits keine Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungs-

identität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f., Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, 854, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, 854, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Hiervon ausgehend ist die Wortkombination "Great Taste Multi Grainys" nicht geeignet, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der vorgenannten Waren zu dienen. Die angemeldete Bezeichnung setzt sich aus insgesamt vier Wörtern der englischen Sprache zusammen. Die Wortfolge "Great Taste" wird ohne weiteres i. S. von guter/großartiger Geschmack verstanden werden. Was die weiteren Begriffe "Multi Grainys" betrifft, führt allein der Umstand, dass es sich nicht um eine grammatikalisch korrektes Wort der englischen Sprache handelt - der Plural von "grain" (= Korn) lautet "grains" -, nicht zu einer Schutzfähigkeit dieses Begriffs bzw. sogar der gesamten angemeldeten Wortfolge in Bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren. Der Verkehr ist daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Dementsprechend wird er auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte bzw. leicht verfremdete, ihm aber gleichwohl sofort verständliche und naheliegende Sachaussagen nur als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshin-

weise auffassen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 117). Dies trifft vorliegend auch auf die Wortfolge "Multi Grainys" zu.

Von Bedeutung dafür ist, dass zwar nicht "Multi Grainys", so jedoch die fast identische englische Begriffskombination "multigrain" in ihrer Bedeutung "Mehrkorn" auch im inländischen Sprachgebrauch für entsprechende "Mehrkorn"-Produkte, bei denen Körner oder Mehle verschiedener Getreidesorten verarbeitet werden, Eingang gefunden hat, insbesondere in Zusammenhang mit sog. "Mehrkorn Snacks", wie die mit dem Hinweis des Senats vom 27. Oktober 2010 als Anlage 1 übermittelten Unterlagen belegen. Statt "Mehrkorn" wird dabei häufig auch der gleichbedeutende Begriff "Multikorn" verwendet (vgl. Anlage 2 der Verfügung vom 27. Oktober 2010). Zu beachten ist weiterhin, dass im Werbesprachgebrauch englische Adjektive wie "crispy" oder "crunchy" vor allem im hier maßgeblichen Warenbereich häufig in grammatikalisch nicht korrekter Weise, aber für den Verbraucher verständlicher Weise substantiviert werden durch Hinzufügung eines Endungs-S oder Abwandlung des Wortendes in "ies", wie die der Anmelderin als Anlagen 3 und 4 zum Hinweis vom 27. Oktober 2010 übersandten Belege verdeutlichen. Danach lassen sich Begriffsbildungen wie "crunchys/crunchies" oder "crispys/criespies" zur schlagwortartigen Bezeichnung knackiger, knuspriger Produkte nachweisen (vgl. Anlage 3), welche vom vorliegend maßgeblichen Endverbraucher dementsprechend auch rein sachbezogen als Hinweis auf Art und Beschaffenheit des Produkts verstanden werden (vgl. dazu beispielhaft Anlage 4 : "Die Crispys wird es bei uns sicher noch ganz oft geben."). Ferner lassen sich ausweislich der der Anmelderin als Anlage 5 übersandten Google-Recherche vergleichbare Begriffsbildungen auf Basis deutscher Adjektive nachweisen wie z. B. "Knackies" bzw., "Crossies" (das entsprechende Adjektiv dazu

ist nicht das englische Adjektiv "cross", welches eine ganz andere Bedeutung hat, sondern der deutsche Begriff "kross").

In dieses auf dem hier maßgeblichen Warenssektor gebräuchliche Begriffsbildungsschema reiht sich die Wortfolge "Multi Grainys" ein. Der Verkehr wird darin ohne weiteres eine zwar grammatikalisch nicht korrekte, jedoch den vorgenannten Begriffsbildungen wie z. B. "Crunchys" oder "Crossys" entsprechende werbesprachliche Verfremdung von "multigrain" erkennen. Dies gilt jedenfalls innerhalb der angemeldete Wortfolge, da sich die Begriffe "Multi Grainys" mit den weiteren glatt beschreibenden Begriffen "Great Taste" zu der werblich-anpreisenden Gesamtaussage "Mehrkorn(produkte) mit großartigem Geschmack" verbinden.

In dieser Bedeutung beschränkt sich die angemeldete Bezeichnung dann auf eine Beschaffenheitsangabe in werblich-anpreisender Form, nämlich dass die entsprechenden Produkte "mehrkörnig" sind und einen "großartigen Geschmack" aufweisen. So können "Getreidepräparate für Nahrungszwecke, nämlich Maisgries, Weizen-, Reis- und Maisflocken unter Beigabe von Rosinen, Früchten, Fruchtpulver, Weizenkeimen, Zucker und/oder Honig; verzehrfertig gebackene oder getrocknete kleinstückige und halbfeste Erzeugnisse, die überwiegend aus Getreideprodukten, nämlich Maisgrieß, Weizen-, Reis- und Maisflocken hergestellt werden" als Mischung ein "Mehrkorn"-Produkt darstellen (z. B. in der Form von "Müsli") und einen "großartigen Geschmack" vermitteln. Dies gilt auch für "Kracker, salzige und süße Snacks auf der Basis von Weizenmehl, Reismehl, Maismehl und Kartoffelstärke, soweit in Klasse 30 enthalten; salzige und süße Snacks auf der Basis von Maisgrieß, Weizen-, Reis-, Mais- und Kartoffelflocken; im Extrudierverfahren hergestellte Kartoffel-, Weizen-, Reis- und/oder Maisprodukte für Knabberzwecke". Ebenso können "Salzstangen" oberbegrifflich solche

Produkte umfassen, die mehrere Getreidesorten enthalten bzw. auf Basis von Zutaten mit mehreren Getreidesorten hergestellt worden sind.

Aufgrund des eindeutigen Aussagegehalts der Wortfolge "Great Taste Multi Grainys" bedarf es für den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Endverbraucher auch weder einer analysierenden Betrachtungsweise noch eines vertieften Nachdenkens, um diesen rein sachlichen Aussagegehalt der angemeldeten Wortkombination in Bezug auf den genannten Teil der beanspruchten Waren zu erkennen und zu erfassen. Nicht entscheidend ist daher auch, ob sich eine entsprechende beschreibende Verwendung dieser konkreten Wortfolge bereits nachweisen lässt, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, vor allem im Bereich der Werbung ständig mit neuen und sprachlich nicht immer grammatikalisch korrekten, schlagwortartigen Begriffen und Wortkombinationen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer und schlagwortartiger Form übermittelt werden sollen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 117). Die angemeldete Bezeichnung erschöpft sich in Bezug auf diese Waren daher - ebenso wie die vergleichbare und ebenfalls durch die Markenstelle zurückgewiesene Anmeldung 30 2008 806 8064.4 "Great Taste Vollkorn Grainys" - in einem Hinweis auf die Beschaffenheit der jeweiligen Produkte, so dass der Verkehr darin auch im Zusammenhang mit diesen Waren keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen wird.

2. Soweit die Anmelderin vor der Markenstelle auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Abgesehen davon, dass vergleichbar gebildete Wortfolgen zurückgewiesen worden sind wie z. B. die bereits genannte Anmeldung 30 2008 806 8064.4 "Great Taste Vollkorn Grainys", sind bestehende Eintragungen zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für

den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach und auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentscheidungsersuchen nochmals ausdrücklich bestätigt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42 - 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel). Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18) - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und mit zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Mehrere Senate des BPatG, u. a. auch der erkennende Senat, haben sich zur Frage der Voreintragungen intensiv auseinandergesetzt (vgl. dazu GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt). Die Entscheidung zur Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

3. Die angemeldete Wortfolge weist somit zu den vorgenannten beanspruchten Waren einen zumindest engen beschreibenden Bezug auf, so dass ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Aus den vorgenannten Gründen spricht auch einiges dafür, dass der angemeldeten Wortfolge das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht; dies kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben.

B. Hinsichtlich der übrigen, im angefochtenen Beschluss zurückgewiesenen Waren liegen dagegen keine Eintragungshindernisse vor. Bei Kartoffeln handelt es sich nicht um Getreide. Soweit im Einzelfall "Mehrkorn"-Produkte auf der Basis bzw. unter Verwendung von Kartoffeln hergestellt werden können (z. B. in Form eines "Kartoffel-Vollkorn-Brots"), handelt es sich jedenfalls nicht um durch "Hitze und Druck oder Erhitzen in Fett" hergestellte Erzeugnisse auf der Grundlage von Kartoffeln, wie sie die Anmelderin konkret beansprucht. Dies gilt auch die weiterhin beanspruchte Ware "frittiertes Kartoffelgebäck". Die Wortfolge "Great Taste Multi Grainys" eignet sich daher in Bezug auf diese Waren weder als Angabe zur Beschaffenheit bzw. zum Bestimmungs- und Verwendungszweck der betreffenden Waren im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch weist die Bezeichnung in Bezug auf diese Waren einen derart hinreichend engen beschreibenden Bezug auf, wie ihn der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung als Voraussetzung für die Annahme des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fordert.

Knoll

Metternich

Merzbach

Hu