



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 194/09

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
29. April 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 60 545.0

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. November 2008 und vom 16. Juni 2009 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Waren "Popcorn, Puffmais" zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Berry Cassis

ist als Wortmarke für eine Vielzahl von Waren der Klasse 30 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 7. November 2008 die Anmeldung zunächst in vollem Umfang zurückgewiesen.

Auf die Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 16. Juni 2009 den vorgenannten Beschluss teilweise aufgehoben und im Übrigen die Erinnerung zurückgewiesen, soweit die Anmeldung im Erstbeschluss in Bezug auf die folgenden Waren zurückgewiesen worden war:

"Tee, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Saucen (Würzmittel); Aromastoffe (pflanzliche), für Getränke, ausgenommen ätherische Öle; Backaromen, ausgenommen ätherische Öle; Aromen (pflanzliche), ausgenommen ätherische Öle; Biskuits; Bonbons; Brioches (Gebäck); Butterkeks; Cornflakes; Custard (Vanillesauce); Eiscreme; Speiseispulver; Eistee; Erdnusskonfekt; Essenzen für Nahrungszwecke, ausgenommen ätherische Essenzen und Öle; Fondants (Konfekt); Fruchtgummi; Geleefrüchte (Süßwaren); Getränke auf der Basis von Tee; Getreideflocken; Grütze für Nahrungszwecke; Nahrungsmittel auf der Grundlage von Hafer; Haferflocken; Hafergrütze; Joghurteis (Speiseeis); Kakaerzeugnisse; Kakaotränke; Karamellen; Kaugummi, nicht für medizinische Zwecke; Kekse; Kleingebäck; Konfekt; Zuckerwaren; Kracker (Gebäck); Kräutertees, nicht medizinische; Kuchen; Kuchenmischungen (pulverförmig); Kuchenteig; Kuchenverzierungen (essbar); Lakritze (Süßwaren); Lebkuchen; Maisflocken (Cornflakes); Maronen (Gebäck); Malzbiskuits; Mandelkonfekt; Marzipan; Mehlspeisen; Milchkakao; Milchsokolade (Getränk); Müsli; Pasteten (Backwaren); Pasteten (mit Teigmantel); Pastillen (Süßwaren); Petit Fours (Gebäck); Pfannkuchen (Crêpes); Pfefferkuchen; Pfefferminz für Konfekt; Pfefferminzbonbons; Popcorn; Pudding; Puffmais; Quiches; Reiskuchen; Roheis (natürlich oder künstlich gefroren); Saucen (Würzen); Schaumgummi (Süßwaren); Schokolade; Schokoladetränke; Sorbets (Speiseeis); Teigwaren; Torten; Traubenzucker für Nahrungszwecke; Waffeln; Weingummi; Würzmittel; Würzzubereitungen für Nahrungsmittel; Zuckermanteln; Zuckerwaren als Christbaumschmuck; Zuckerwaren; Zwieback".

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Marke jedenfalls in Bezug auf die vorgenannten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Bei einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Bezeichnung sei es unumgänglich, zunächst den Bedeutungsgehalt der einzelnen Wörter zu ermitteln, bevor in einem zweiten Schritt zu prüfen sei, ob sich auch in der Gesamtheit eine beschreibende Gesamtaussage ergebe oder ob sie vom Sprachgebrauch auf dem betreffenden Gebiet in einer Weise abweiche, die dem Verkehr Anlass gebe, die angemeldete Marke als Hinweis zur Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer aufzufassen. Letzteres sei jedoch in Bezug auf die angemeldete Marke nicht zu bejahen.

Der Markenbestandteil "Berry" gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und werde mit "Beere" übersetzt. Das weitere Markenelement "Cassis" sei als ursprünglich französischsprachiges Wort in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und bezeichne die "schwarze Johannisbeere" bzw. einen aus der schwarzen Johannisbeere hergestellten Likör. Auch wenn die wortwörtliche Übersetzung der Gesamtbezeichnung "Beere schwarze Johannisbeere" laute, würden die maßgeblichen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres als "Beere Cassis" bzw. "Cassisbeere" verstehen. Sie seien daran gewöhnt, dass in der Werbesprache häufig nicht darauf geachtet werde, ob eine deutsch- oder fremdsprachige Wortfolge grammatikalisch und sprachlich korrekt gebildet worden sei. Unerheblich sei, ob es sich um eine sprachliche Neuschöpfung der Anmelderin handele. Die angemeldete Bezeichnung erschöpfe sich in Bezug auf die vorgenannten Waren in einer bloßen Kombination von beschreibenden Angaben, zumal sich in der Alltagssprache die Bezeichnung "Cassisbeere" als Synonym zur "schwarzen Johannisbeere" eingebürgert habe. Von einer ungewöhnlichen Zweisprachenkombination könne nicht ausgegangen werden. Auch die Großschreibung des Bestandteils "Berry" könne nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke führen. Denn hinsichtlich der vorgenannten Waren enthalte die angemeldete Marke lediglich einen deutlichen und unmissverständlichen, beschreibenden Aussagegehalt. Es handele sich um eine Beschaffenheitsangabe, da die Bezeich-

nung "Berry Cassis" beschreibend darauf hinweise, dass die so gekennzeichneten Waren mit Cassisbeeren zubereitet sein oder diese enthalten könnten oder die entsprechende Geschmacksrichtung aufweisen könnten. Nur im Hinblick auf die übrigen beanspruchten Waren könne die angemeldete Marke als Herkunftshinweis dienen.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Aus Sicht der Anmelderin weist die angemeldete Marke auch in dem Umfang, in welchem sie im Erinnerungsbeschluss der Markenstelle zurückgewiesen wurde, Unterscheidungskraft auf. Im Segment der Süßwaren, insbesondere bei Fruchtbonsbons und Fruchtgummi sei es branchenübliche Praxis, sprechende Marken zu kreieren. Auch wenn die angemeldete Marke nahe an einer beschreibenden Geschmacksangabe sei, handle es sich in ihrer Gesamtheit um eine sprachregelwidrig gebildete Kombination eines Wortes aus der englischen mit einem Wort aus der französischen Sprache. Es seien mehrere gedankliche Schritte erforderlich, um den Sinngehalt einer Geschmacksangabe zu erschließen. Der Verkehr habe kein Problem, mit der angemeldeten Bezeichnung die betriebliche Herkunft der so gekennzeichneten Waren zu identifizieren. Eine zu zergliedernde Betrachtungsweise, wie dies die Markenstelle auf verschiedenen Sprachebenen angestellt habe, sei nicht angebracht. Da die angemeldete Marke somit ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweise, sei sie schutzfähig.

Zudem sei zu berücksichtigen, dass bei Marken, die an beschreibende Angaben heranreichen, im Konflikt- oder Kollisionsfall sachgerechte Lösungen durch eine angemessene, ggf. enge Bemessung des Schutzbereichs möglich seien. Die Anmelderin macht zudem darauf aufmerksam, dass aus ihrer Sicht bei der Schutzerstreckung von IR-Marken auf Deutschland vergleichsweise großzügige Maßstäbe bei der Schutzfähigkeit Anwendung fänden, was von Markenverwertungsunternehmen verstärkt ausgenutzt werde. Um eigene Produkte abzusichern zu können, sei in dem hier maßgebenden Warenssegment kein zu rigider Maßstab bei

nationalen Markenmeldungen angezeigt, zumal Schutzentziehungsverfahren aufgrund ihrer Dauer den praktischen Bedürfnissen bei relativ kurzlebigen Produkten nicht gerecht würden.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. November 2008 und vom 16. Juni 2009 aufzuheben, soweit die Anmeldung im Umfang des Erinnerungsbeschlusses vom 16. Juni 2009 zurückgewiesen wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2010 und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber im Wesentlichen nicht begründet. Lediglich in Bezug auf einen geringen Teil der streitgegenständlichen Waren, nämlich bei "Popcorn, Puffmais" weist die angemeldete Marke entgegen der Auffassung der Markenstelle hinreichende Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Insoweit ist auch kein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ersichtlich. Hinsichtlich der weiteren streitgegenständlichen Waren ist aber das Vorliegen der notwendigen Unterscheidungskraft zu verneinen, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 [Tz. 30, 31] - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 [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 [Tz. 19] - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 [Tz. 86] - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar beschreiben, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Dabei ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann, wobei es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen ankommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 [Tz. 24] - SAT.2; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 83 m. w. N.).

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 [Tz. 60] - Libertel). Dementsprechend hat der EuGH mehrfach eine strenge und vollständige, nicht auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2003, 606 [Tz. 59] - Libertel; GRUR 2004, 674 [Tz. 45] - Postkantoor; GRUR 2004, 1027 [Tz. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Auch der BGH klargestellt, dass nicht nur eine summarische Prüfung erfolgen darf; vielmehr sind die Gesichtspunkte umfassend zu würdigen, wobei im

Rahmen der strengen und umfassenden Prüfung zu berücksichtigen ist, dass auch eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2009, 949 [Tz. 11] - My World).

Soweit die Anmelderin darauf verweist, dass bei der Schutzerstreckung von IR-Marken hinsichtlich der Schutzfähigkeit "großzügigere" Maßstäbe zum Tragen kämen, so führt dies - selbst wenn man davon ausgeht, dass dies tatsächlich der Fall sein sollte - in Bezug auf die vorliegende Anmeldung zu keiner anderen Sichtweise beim Prüfungsmaßstab. Das Allgemeininteresse an der Vermeidung ungerechtfertigter Rechtsmonopole ist bei der Schutzerstreckung von IR-Marken auf Deutschland in gleicher Weise maßgebend wie bei der Prüfung nationaler Anmeldungen, zumal selbst die Inanspruchnahme des Telle-quelle-Schutzes nach Art. 6 quinquies PVÜ bei der Frage der Unterscheidungskraft zu keinem abweichenden Prüfungsmaßstab führt (vgl. Art. 6 quinquies B. 2. PVÜ). Ein einheitlicher und konsequenter Prüfungsmaßstab in der oben dargelegten Weise ist im Übrigen eher geeignet, den von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung am 29. April 2010 vorgetragenen Missbräuchen von Markenrechten durch sog. "Markenkontrolle" entgegenzuwirken.

Hiervon ausgehend weist die angemeldete Marke in Bezug auf die meisten beanspruchten Waren keine Unterscheidungskraft auf.

Die Bedeutung von "Berry Cassis" als "Cassisbeere" oder "Beere Cassis", wobei "Cassis" für "schwarze Johannisbeere" steht, ist von der Markenstelle zutreffend abgeleitet und belegt worden. Zuzustimmen ist auch der Auffassung, dass die Endverbraucher als angesprochene Verkehrskreise diese Bedeutung ohne weiteres erkennen werden. Der Begriff "Berry" wird manchmal neben oder statt dem deutschsprachigen Begriff "Beere" verwendet. Außerdem ist die Bedeutung des englischen Begriffs "berry" entgegen der Auffassung der Anmelderin ohne weiteres verständlich, vor allem aufgrund der im Bereich der Getränke, aber auch auf

den hier einschlägigen Warengebieten gebräuchlichen englischsprachigen (Frucht-)Bezeichnungen bzw. Geschmacks(richtungs)angaben wie "strawberry" (Erdbeere), "raspberry" (Himbeere), "blueberry" (Blaubeere) oder auch "cranberry" (Preiselbeere), die im inländischen Sprachgebrauch zunehmend statt der deutschen Begriffe verwendet werden. Das Verständnis des Bedeutungsgehalts von "berry" wird zudem dadurch erleichtert, dass er in der Lautfolge "b – e – r" erhebliche klangliche Annäherungen an das Wort "Beere" aufweist. Die französischsprachige Bezeichnung "Cassis" für die "schwarze Johannisbeere" ist weitgehend geläufig, nicht zuletzt auch deshalb, weil es in Rezepten üblich ist, die schwarze Johannisbeere mit "Cassis" zu bezeichnen, etwa bei Nachspeisen, Eissorten oder bei Hinweisen auf die Zubereitungen von Getränken wie "Kir" (Sekt mit Cassis) oder "Kir-Royal" (Champagner mit Cassis).

Der Umstand, dass die beiden Markenwörter ursprünglich aus unterschiedlichen Sprachen stammen, führt nicht zur Schutzfähigkeit, zumal beide Begriffe im inländischen Sprachgebrauch verwendet und verstanden werden. In diesem Zusammenhang darf die Verständnisfähigkeit des Verkehrs nicht zu gering veranschlagt werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 84), da auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist, der daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen und sogar nicht immer grammatikalisch korrekten Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Außerdem hat der EuGH in seiner neueren Rechtsprechung wiederholt betont, dass die bloße Aneinanderreihung von schutzunfähigen Bestandteilen im Allgemeinen selbst beschreibend bleibt, selbst wenn es sich um eine auf den Anmelder zurückzuführende begriffliche Neuschöpfung handeln sollte. (EuGH GRUR 2004, 680 [Tz. 39] - Biomild). Die Bejahung der Schutzfähigkeit kommt in solchen Fällen grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn aufgrund einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe der Bestandteile besteht (EuGH GRUR 2004, 680

[Tz. 41] - Biomild). Auch wenn die angemeldete Bezeichnung bei direkter, wortwörtlicher Übersetzung "Beere schwarze Johannisbeere" lautet, weist sie auch unter diesen Aspekten keine hinreichend ungewöhnliche Struktur oder Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Es handelt sich insoweit um eine Tautologie, die aber in ihrem Aussagegehalt nicht über die Summe ihrer - beschreibenden - Bestandteile hinausgeht. Die angemeldete Bezeichnung ist daher weder vage noch unbestimmt. Sie erschöpft sich vielmehr in einer sprach- und werbeüblichen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einer aus sich heraus verständlichen und sofort erfassbaren schlagwortartigen Sachaussage, die weite Teile des angesprochenen Verkehrs ohne weiteres als Angabe auffassen werden, dass die gekennzeichneten Waren mit "schwarzen Johannisbeeren" zubereitet sind oder den entsprechenden Geschmack haben. Dafür sprechen auch die von der Markenstelle ermittelten Beispiele für die Verwendung des Wortes "Cassisbeere" als Synonym für "schwarze Johannisbeere".

Die angemeldete Wortfolge weist in Bezug auf die alle streitgegenständlichen Waren mit Ausnahme von "Popcorn, Puffmais" zumindest einen engen beschreibenden Bezug auf. Denn insoweit handelt es sich um Waren, die entweder mit Cassisbeeren zubereitet werden oder Cassisgeschmack oder -aroma haben können oder bei denen nach Art und Beschaffenheit Cassisbeeren als Zutat in Betracht kommen. Dies steht jedenfalls insoweit der Bejahung der Unterscheidungskraft entgegen.

Eine andere Beurteilung ist nur bei den Waren "Puffmais, Popcorn" angezeigt. Bei diesen Waren wird zwar zwischen salzigen und süßen, d. h. gezuckerten Geschmacksrichtungen unterschieden. Die Zugabe von Früchten insbesondere von Beeren oder die Zubereitung mit dem Geschmack oder dem Aroma von Beeren ist hier aber ungewöhnlich, so dass der Verkehr insoweit nicht ohne weiteres von einer beschreibenden Angabe ausgehen wird. Es handelt sich bei der angemeldeten Marke mithin nicht um eine Angabe, mit der die Art, die Beschaffenheit oder

sonstige Eigenschaften und Merkmale *dieser* Waren bezeichnet werden oder als eine entsprechende Bezeichnung dienen kann. Daher ist in Bezug auf "Popcorn, Puffmais" weder die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu verneinen, noch ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festzustellen.

Nach alledem war der Beschwerde nur in geringem Umfang erfolgreich und im Übrigen zurückzuweisen.

Knoll

Merzbach

Metternich

Hu