



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 69/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 031 806.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Tea Lounge

ist am 28. Mai 2009 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 30: Kaffee, Instant-Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee, Kräutertee (nicht medizinisch), Früchtetee, Instant-Pulver oder Instant-Granulate auf der Basis von Tee/Kräutertee/Früchtetee, Eistee, Kakao, trinkfertige Kaffee-/Tee-/Kräutertee-/Früchtetee-/Kakao-Getränke, Zucker, Zuckerwaren, Schokoladenwaren, Konditorwaren, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren, Speiseeis, Honig, Gewürze;

Klasse 32: Biere, Mineralwässer und andere kohlenensäurehaltige Wässer, alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Instantgetränkpulver zur Herstellung alkoholfreier Getränke;

Klasse 35: Handel (insbesondere auch durch Einzelhandel, Großhandel, stationärem Handel, Versandhandel, Teleshopping, durch Agenturen oder Internet-Handel) mit Haushaltswaren, Elektroartikeln, Lebensmitteln, Getränken und sonstigen Genusswaren; Organisatorische Beratung; Waren- und Dienstleistungspräsentation; Verbraucherberatung; Geschäftsführung, insbesondere zur Verfügung stellen von betriebswirtschaftlicher Unterstützung bei der Gründung und/oder dem Betrieb von Restaurants, Cafés, Kaffeehäusern, Teestuben, Bars und Snack-Bars (Franchising)"

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat diese unter der Nummer 30 2009 031 806.9 geführte Anmeldung nach Beanstandung in einem ersten Beschluss in vollem Umfang zurückgewiesen. Im Erinnerungsverfahren ist der Erstbeschluss in Bezug auf die Dienstleistungen "Einzel-/Großhandel (insbesondere auch durch Einzelhandel, Großhandel, stationärem Handel, Versandhandel, Teleshopping, durch Agenturen oder Internet-Handel) mit Haushaltswaren, Elektroartikeln" aufgehoben und im übrigen die Erinnerung zurückgewiesen worden.

Die Erinnerungsprüferin hält die angemeldete Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, soweit sie der Erinnerung nicht stattgegeben hat, für nicht schutzfähig, da nicht unterscheidungskräftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das angemeldete Wortzeichen setze sich aus den beiden englischen Begriffen "Tea" und "Lounge" zusammen, wobei der Begriff "Tea" von dem inländischen Verkehr mühelos mit "Tee" übersetzt werden könne und das Wort

"Lounge" in seiner Bedeutung von "Halle, Hotelhalle" in den deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden hätte, wobei es eine Bedeutungserweiterung von "Wartebereich mit Zugangsbeschränkung", die es z. B. in Flughäfen gebe, erfahren habe. Der allgemeine inländische Verbraucher verstehe "Tea Lounge" daher als Umschreibung eines Ortes, an dem üblicherweise die beanspruchten Waren dargeboten werden, so dass er die angemeldete Wortfolge nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der so bezeichneten Produkte auffasse, sondern als gattungsmäßige (Etablissement-)Bezeichnung des Ortes, an dem sie erworben werden könnten. Die beanspruchten Dienstleistungen "Einzel-/Großhandel (insbesondere auch durch Einzelhandel, Großhandel, stationärem Handel, Versandhandel, Teleshopping, durch Agenturen oder Internet-Handel) mit Lebensmitteln, Getränken und sonstigen Genusswaren; organisatorische Beratung; Waren- und Dienstleistungspräsentation; Verbraucherberatung; Geschäftsführung, insbesondere zur Verfügung stellen von betriebswirtschaftlicher Unterstützung bei der Gründung und/oder dem Betrieb von Restaurants, Cafés, Kaffeehäusern, Teestuben, Bars und Snack-Bars (Franchising)" stünden in unmittelbarem Zusammenhang mit der Etablissementbezeichnung, so dass der Verbraucher wie auch die Handelsunternehmen, beratenden Unternehmen und Betreiber von Gastronomiebetrieben, an die sich das Angebot in Bezug auf den Großhandel der genannten Waren und auf die Geschäftsführungsdienstleistungen richte, die Wortfolge in Bezug auf diese Dienstleistungen nicht als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Dienstleister verstehen würden. Schließlich könnte sich die Anmelderin nicht erfolgreich auf Voreintragungen ihrer Meinung nach vergleichbarer Zeichen berufen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben.

Sie ist der Auffassung, dass die Entscheidungen der Markenstelle mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in seinem Beschluss "HOUSE OF BLUES" nicht in Einklang zu bringen sei.

Im dem Verfahren vor der Markenstelle hatte die Anmelderin noch vorgetragen, dass die Bezeichnung "Tea Lounge" interpretationsbedürftig sei, da sie für die angemeldeten Waren nicht gebräuchlich sei und nicht zum Ausdruck bringe, ob die entsprechenden Waren aus einer Lounge stammen, für diese bestimmt seien oder der Gebrauch an eine Lounge erinnern solle. Wegen dieser Mehrdeutigkeit sei die angemeldete Wortfolge als unterscheidungskräftig anzusehen. Zudem weise die Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren keinen beschreibenden Anklang auf, so dass ihr eine Schutzfähigkeit nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in der Entscheidung "House of Blues", nach der Etablisementbezeichnungen bezüglich eines kaufmännischen Betriebes beschreibend und insofern freizuhalten sein können, nicht notwendig aber auch der Bezeichnung der in einem solchen Betrieb veräußerten Waren dienen müsste, nicht abgesprochen werden könne.

Die Markenanmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2009 und vom 28. September 2010 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet, da der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und die im Beschwerdeverfahren noch streitgegenständlichen Dienstleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, 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 Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 "Henkel"; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 "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. EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 "Postkantoor"; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 "FUSSBALL WM 2006"). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen 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. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an (Ströbe-

le/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23, 24.). Von den beanspruchten Waren der Klasse 30 und 32 sowie den Dienstleistungen der Klasse 35, soweit letztere die Einzelhandelsdienstleistungen und Waren- und Dienstleistungspräsentationen sowie Verbraucherberatung betreffen, werden die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen. Die weiter beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 (Großhandels-, Geschäftsführungsdienstleistungen) sind an die in den jeweiligen Geschäftsbereichen tätigen Gewerbetreibende wie Händler, Betreiber von Gastronomiebetrieben und Unternehmensberater gerichtet.

Ausgehend davon wird der inländische Verkehr in der angemeldeten Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen branchenüblichen, beschreibenden Hinweis auf einen Gastronomiebetrieb erkennen, in dem diese Waren zum Genuss und Verzehr angeboten und auch vertrieben werden, und in Bezug auf die noch streitgegenständlichen Dienstleistungen einen Hinweis auf Gegenstand, Inhalt und Thematik dieser Dienstleistungen.

Die angemeldete Wortfolge "Tea Lounge" entstammt für den inländischen Verkehr ohne weiteres erkennbar aus den beiden englischen Begriffen "Tea" und "Lounge" und kann von ihm auch mit "Tee-Aufenthaltsraum/Bar" übersetzt werden. Das englische Wort "Tea" gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache und ist auch dem inländischen Verkehr, dem in vielen Bereichen des Alltags englische Begriffe begegnen, geläufig. Der englische Begriff "Lounge" mit seiner Bedeutung "Gesellschaftsraum in einem Hotel, vornehmerer Teil eines Pubs" (s. Langenscheidt Muret Sanders, Großwörterbuch Englisch 2010, der Anmelderin übersandt mit Verfügung des Senats vom 8./12. April 2011 als Anlagen 1, Bl. 27 d. A.) ist dem inländischen Verkehr ebenfalls bekannt. Er hat Eingang in die deutsche Sprache gefunden (s. hierzu die mit der Verfügung des Senats vom 8./12. April 2011 übersandten Unterlagen (Anlagen 2, 2a (Bl. 29 - 31 d. A.)). Als Lounge werden insbeson-

dere exklusive Warteräume für Reisende in Flughäfen sowie Bahnhöfen wie auch exklusive Bereiche sog. VIP-Lounges bei Sportveranstaltungen bezeichnet (Formel 1, Fußball, Tennis) (s. hierzu die mit der Verfügung des Senats vom 8./12. April 2011 übersandte Unterlage (Anlage 2a, Bl. 31 d. A.). Die angemeldeten Wortfolge ist eine sprachüblich gebildete, ihrer Art nach häufig vorkommende Kombination von zwei Substantiven, bei der es sich nicht einmal um eine neue Wortschöpfung, sondern um eine bereits bekannte jedenfalls verwendete Wortzusammenstellung handelt (s. Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung vom 25. März 2011, der Anmelderin übersandt mit Verfügung des Senats vom 8./12. April 2011 (Anlage 3, Bl. 32 d. A.). Aber selbst wenn es sich um eine neue Wortkombination handeln würde, ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsverkehr ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen, ohne hierin einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen oder zu sehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 117).

Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher die Bezeichnung "Tea Lounge" nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der so bezeichneten Produkte, sondern nur als gattungsmäßige (Etablissement-)Bezeichnung des Ortes, an dem sie erworben werden können, ansehen. Dabei erwartet der Verkehr in Anbetracht des beanspruchten Warenverzeichnisses in einer so bezeichneten Verkaufsstätte nicht nur "Tee und Teeprodukte", sondern auch alle weiteren im Zusammenhang mit Bewirtungsdienstleistungen üblicherweise zum sofortigen Verzehr/Verbrauch angebotenen Waren, insbesondere Getränke und Genussmittel wie Kaffee, Kakao, Schokoladen-, Konditorwaren, Bier usw.. Im Zusammenhang mit den noch streitgegenständlichen Dienstleistungen gibt die Wortfolge "Tea Lounge" einen Hinweis auf Gegenstand, Inhalt und Thematik dieser Dienstleistungen, die für solche Gastronomiebetriebe bzw. solche Verkaufsstätten erbracht werden können oder die sich inhaltlich/thematisch mit diesen befassen können.

Der Ansicht der Anmelderin, dass die Bedeutung der Wortfolge "Tea Lounge" nicht eindeutig sei, sondern mehrdeutig und deshalb schutzfähig, kann nicht gefolgt werden. Denn die Mehrdeutigkeit eines Begriffs bzw. einer Bezeichnung führt regelmäßig dann nicht zur Schutzfähigkeit, wenn zumindest eine der Bedeutungen für die beanspruchten Produkte oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat (vgl. EuGH GRUR 2004, 147, Tz. 32 - DOUBLE-MINT; BGH GRUR 2008, 900, Tz. 15 - SPA II), was hier der Fall ist.

Soweit die Anmelderin unter Hinweis auf die Entscheidung des BGH "HOUSE OF BLUES" geltend macht, dass Etablissementbezeichnungen in Bezug auf die darin vertriebenen/angebotenen Waren eine Schutzfähigkeit nicht angesprochen werden könne, ist dem insoweit zuzustimmen, als das Bedürfnis, eine Bezeichnung für eine bestimmte Herstellungs- oder Verkaufsstätte freizuhalten, es in aller Regel nicht rechtfertigt, die Eintragung des Zeichens auch für dort hergestellte oder verkaufte Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen, da diese Bezeichnung nicht der unmittelbaren Beschreibung der dort hergestellten oder vertriebenen Waren dient (vgl. BGH GRUR 1999, 988, Tz. 15 - HOUSE OF BLUES). Dies indiziert jedoch nicht, dass das Zeichen dann auch Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist. Insoweit ist nämlich zu beachten, dass nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH wie auch des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen ist, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - Biomild). So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an einer (hinreichenden) Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als sol-

chen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen sieht (vgl. BGH GRUR 2009, 411, Tz. 9 - STREETBALL; GRUR 2008, 1093, Tz. 15 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006).

So verhält es sich auch hier. Denn wenn eine Bezeichnung in erster Linie als Umschreibung eines Ortes verstanden wird, an dem üblicherweise die betroffenen Waren vertrieben werden, ist sie nicht geeignet, den Bezug zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb herzustellen und die Waren dieses konkreten Unternehmens von denen anderer, auf demselben Gebiet tätiger Firmen markenmäßig abzugrenzen. Dementsprechend sind entgegen der Auffassung der Anmelderin gerade Etablissementbezeichnungen, welche grundsätzlich nur auf irgendeine der vielen Vertriebsstätten der betreffenden Gattung hinweisen und vom Verkehr daher nicht mit einem ganz bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht werden können, grundsätzlich als Herkunftshinweis nicht geeignet und daher mangels der erforderlichen Unterscheidungskraft regelmäßig nicht eintragbar (vgl. BPatG 25 W (pat) 70/09 - CHOCOLATERIA; 25 W (pat) 6/10 - BIOTEEMANUFAKTUR; 25 W (pat) 200/09 - Kaffeerösterei Freiburg; alle veröffentlicht in PAVIS PROMA). Der Verkehr wird dementsprechend auch die hier maßgebliche Begriffsbildung "Tea Lounge" nicht als herkunftsbezogenen Hinweis für die beanspruchten Waren auffassen, sondern darin nur einen Gattungsbegriff für solche Betriebsstätten erkennen, damit jedoch nicht die Vorstellung verbinden, die damit gekennzeichneten Waren stammten aus einem (einzigem) bestimmten Unternehmen.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der

EuGH mehrfach entschieden (ständige Rspr., 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 - Postkantor; 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; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer 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.

2. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Die Anmelderin hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Der Senat hat eine mündliche Verhandlung auch nicht aus anderen Gründen für erforderlich gehalten, zumal auch keine Tat- oder Rechtsfragen klärungs- oder in mündlicher Verhandlung erörterungsbedürftig erscheinen.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu