



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 70/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2012 022 439.3**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Oktober 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **Schokoladen-Träume**

ist am 27. März 2012 für die Waren der

### Klasse 29:

Obst und Früchte in konservierter, getrockneter und gekochter Form; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Milchprodukte,

### Klasse 30:

Brot; Brötchen; Kuchen, Backwaren; feine Back- und Konditorwaren, insbesondere sahngefüllte Backwaren sowie Stücke davon, Kuchen sowie Kuchenstücke, Strudel und Gebäck; Desserts; Desserts auf der Basis von Weizen, Gries, Stärke; Puddingdesserts; Fruchtsoßen; alle vorstehenden Waren auch in tiefgefrorener Form,

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2012 022 439.3 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung durch Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes zurückgewiesen, weil der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstünde.

Die angemeldete Bezeichnung sei aus zwei Begriffen der deutschen Alltagssprache verbunden durch einen Bindestrich gebildet und werde im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren von dem angesprochenen Verbraucher ohne Weiteres in dem Sinne verstanden, dass diese Produkte mit Bezug zu Schokolade traumhaft seien. Der Begriff „Traum“ bezeichne u.a. einen „sehnlischen, unerfüllten Wunsch“ und werde häufig in Kombination mit einem weiteren, nachgestellten Substantiv verwendet und drücke aus, dass dieses Substantiv so ideal sei, wie man es sich erträumt habe, wie z.B. Traumhochzeit, Traumreise, Traumeinschaltquoten, Traumwetter uvm.. Im Lebensmittelbereich sei der Begriff „Traum“ oder „Träume“ vielfach am Schluss einer Wortkombination anzutreffen, wie dies z.B. bei den Begriffen Eisträume, Tortenträume, Kuchenträume und auch bei der angemeldeten Bezeichnung der Fall sei, wobei dem Bestandteil „Träume“ die gleiche Bedeutung zukomme wie bei der umgekehrt gebildeten Wortverbindung. Auch die konkrete Schreibweise der angemeldeten Bezeichnung mit Bindestrich könne als werbeübliches Stilmittel nicht schutzbegründend wirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie meint, dass der angemeldeten Bezeichnung „Schokoladen-Träume“ nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne, sondern über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft verfüge, weil die Bezeichnung interpretationsbedürftig und mehrdeutig sei. Der Begriff „Träume“ könne entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht mit „traumhaft“ gleichgesetzt werden. Ungewöhnlich sei die Verwendung des Begriffs „Träume“, bei dem es sich gerade

nicht um ein – wie sonst üblich - das nachfolgende Substantiv beschreibendes Adjektiv, sondern um ein Substantiv handele, dabei auch seine Stellung hinter dem Begriff „Schokolade“, da üblicherweise solche Wortverbindungen eine andere Reihenfolge vorsähen wie „Traumhochzeit, Traumreise“ usw.. „Schokolade“ könne aber das nachfolgende Substantiv „Träume“ nicht beschreiben, da es gar keine „Schokoladen-Träume“ gäbe. Denn Träume hätten keinerlei stoffliche Konsistenz. Die angemeldete Bezeichnung „Schokoladen-Träume“ rege daher die Phantasie an und rufe Assoziationen zu einer anderen Welt hervor, die tatsächlich nicht existiere. Vor dem Hintergrund dieser Assoziationsoffenheit sei jedenfalls von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung auszugehen. Der angemeldeten Wortzusammensetzung „Schokoladen-Träume“ fehle aber auch jeglicher Bezug zu den beanspruchten Waren, den die Markenstelle hinsichtlich jedes einzelnen Produkts hätte feststellen müssen. Letztlich würde die Auffassung der Markenstelle, sofern ihr zu folgen wäre, dazu führen, dass die Bezeichnung „Schokoladen-Träume“ für nahezu alle Waren beschreibend und daher nicht schutzfähig wäre, weil eine Vielzahl von Gegenständen aus Schokolade bestehen könnte. Beispielsweise gäbe es auch Autos, Schuhe, Spielzeug oder Möbel aus Schokolade. Da die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht unmittelbar beschreibend sei, stünde ihrer Eintragung auch nicht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Schließlich beruft sich die Anmelderin auf eine Vielzahl von Voreintragungen, wie „Schokodreams“, „Chocoträume“, „Eisträumereien“, „Gummibärchen-Traum“, „Stullentraum“, „Traumpudding“, „ROULADEN TRAUM“, „SANDWICH TRAUM“ u.a., wobei sie zudem der Auffassung ist, dass die Markenstelle auf die zitierten Voreintragungen hätte eingehen müssen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Mai 2012 aufzuheben.

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

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet, da der angemeldeten Bezeichnung „Schokoladen-Träume“ für die beanspruchten Waren der Klassen 29 und 30 jedenfalls das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat

### 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 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 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 beanspruchten Waren zwar nicht un-

mittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (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 (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Die beanspruchten Waren der Klassen 29 und 30 sind an die inländischen Verbraucher gerichtet.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich mit den Bestandteilen „Schokolade“ und „Träume“ verbunden zu „Schokoladen-Träume“ um eine sprach- und werbeübliche Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Sachbegriff. Zwar ist es nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einem kennzeichnungskräftigen Zeichen verbinden. Voraussetzung hierfür wäre aber, dass ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2006, 680, Tz. 39-41 Biomild). Die angemeldete Bezeichnung weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten, was im Einzelnen noch ausgeführt wird.

Zugleich stellt die vorliegende Markenmeldung eine werbeanpreisende schlagwortartige Wortkombination dar, die als solche weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen unterliegt wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeschlagwort wahrgenommen wird, - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu

verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeschlagwort aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist auch bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen -, es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK nicht entscheidend modifiziert. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder

bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Hiervon ausgehend weist die angemeldete Bezeichnung "Schokoladen-Träume" in Bezug auf die beanspruchten Waren keine Unterscheidungskraft auf. Sie ist nicht geeignet, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der vorliegend beanspruchten Waren zu dienen. Denn der angesprochene Verkehr wird die Wortkombination „Schokoladen-Träume“ im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 29 und 30 nur als sachbezogenen, werbeüblichen Hinweis in dem Sinne verstehen, dass der Konsument „mit Schokolade zum Träumen gebracht wird“ oder ihm „Träume von Schokolade erfüllt werden“. Damit wird der inländische Verbraucher die Bezeichnung als einen Hinweis auf wesentliche Merkmale der so dargebotenen Waren auffassen. Diese Aussage erschließt sich dem verständigen Verkehr dabei sofort, unmittelbar und ohne analysierende Gedankenschritte.

Die angemeldete Bezeichnung ist aus den beiden Begriffen „Schokoladen“ und „Träume“ zusammengesetzt, was durch die Getrenntschreibung mit Bindestrich zwischen den zwei Wörtern ohne weiteres erkennbar ist. „Schokolade“ ist ein in Deutschland sehr beliebtes kakaohaltiges Lebens- und Genussmittel. Mit dem Begriff „Traum“ wird u.a. ein „sehnlicher, unerfüllter Wunsch“ bezeichnet (s. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., 2007, diese Unterlage ist der Anmelderin von der Markenstelle als Anlage 1 zum Beschluss vom 31. Mai 2012 übersandt worden, Bl. 34 der Patentamtsakte). Häufig wird der Begriff „Traum“ oder die Pluralform „Träume“ im Zusammenhang mit Gegenständen im übertragene[n] Sinne verwendet, nämlich zur Beschreibung von etwas Besonderem oder Exklusivem in dem Sinne, dass etwas „ein Traum von...“ ist. Bei Lebensmitteln, vornehmlich bei Genussmitteln, wird der Begriff „Träume“ als werblich anpreisendes Schlagwort beispielsweise zur Hervorhebung besonderer Qualität, besonderer Geschmacksrichtungen oder exzeptioneller Geschmackskombinationen dieser Produkte eingesetzt, wie die Beispiele Eisträume, Tortenträume, Kuchenräume und auch Schokoladenträume zeigen (s. hierzu die von der Mar-



kenstelle der Anmelderin als Anlagen 2 und 3 zum Beschluss vom 31. Mai 2012 übersandten Unterlagen, Bl. 36 – 43 der Patentamtsakte). Die angemeldete Wortkombination enthält in der für die Beurteilung maßgeblichen Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klassen 29 und 30, bei denen es sich um Lebensmittel handelt und zwar in erster Linie um Genussmittel wie „Kuchen, Backwaren; feine Back- und Konditorwaren, insbesondere sahngefüllte Backwaren sowie Stücke davon, Kuchen sowie Kuchstücke, Strudel und Gebäck; Desserts; Desserts auf der Basis von Weizen, Gries, Stärke, Puddingdesserts“, lediglich eine werbeübliche Aussage mit der Beschreibung von Produktmerkmalen dahingehend, dass diese Produkte u.a. aus Schokolade bestehen (wie z.B. bei Schokoladenkuchen, -keksen, -strudel oder -mousse) oder Schokolade als Inhaltsstoff enthalten können, wobei deren Verzehr dem Verbraucher - sei es aufgrund der besonderen Qualität der Schokolade oder spezieller Geschmackskombinationen von Schokolade mit anderen Zutaten - höchsten Genuss bieten, ihn also „zum Träumen bringen“ können. Auch „Brot, Brötchen“ können wie bei Schokoladenbrot Schokolade als Hauptbestandteil aufweisen oder zumindest Schokoladenstücke enthalten (s. hierzu google-Recherche, die der Anmelderin von der Markenstelle als Anlage 4 zum Beschluss vom 31. Mai 2012 übersandt worden ist, Bl. 44-45 der Patentamtsakte), wodurch dem Konsumenten „Träume von Schokolade erfüllt werden“. Des weiteren können „Fruchtsoßen“ wie auch „Gallerte (Gelees), Konfitüren“ oder „Milchprodukte“, wie beispielsweise die allgemein bekannten Schokoladen-Milchshakes, einen Schokoladengeschmack haben, der dem Konsumenten als besondere Geschmacksnote ein lukullisches Hochgefühl geben kann, ihn also „zum Träumen bringen“ kann. „Obst und Früchte in konservierter, getrockneter und gekochter Form“ können mit Schokolade überzogen sein oder z.B. für einen Früchte-Schokoladen-Spieß eingesetzt werden, so dass „Schokolade“ auch für diese Waren einen Hinweis auf die Beschaffenheit der so bezeichneten Waren oder auf ihren Verwendungszweck geben kann. Demnach wird der Verbraucher die Bezeichnung „Schokoladen-Träume“ im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren als eine sachbezogene und werblichübliche Produktpreisung verstehen. Ob dies darüberhinaus auch für Produkte gilt, die nicht dem Le-

bensmittelbereich zuzuordnen sind, wie z.B. Möbel oder Schuhe, die, sofern sie aus Schokolade bestehen, aber ebenfalls Lebensmittel sind, ist für den vorliegenden Fall unerheblich, da solche Waren nicht Gegenstand des Anmelde- bzw. Beschwerdeverfahrens sind.

Dieser Sinngesamt erschließt sich dem angesprochenen Verkehr im Hinblick auf alle beanspruchten Waren der Klassen 29 und 30 ohne weiteres, da es sich hierbei um Produkte im vorbezeichneten Sinne handelt. Damit erschöpft sich die angemeldete Wortkombination in der Summe ihrer sachbezogenen bzw. anpreisenden Einzelemente und weist keinen schutzbegründenden Überschuss auf. Soweit die Anmelderin meint, dass der Begriff „Träume“ mit unterschiedlichen, aber nicht eindeutigen positiven Assoziationen verbunden und daher unbestimmt und vage sei und damit auch die angemeldete Wortkombination mit diesem Begriff, ist ihr nicht zuzustimmen, da hierbei unberücksichtigt bleibt, dass die Bezeichnung nicht isoliert, sondern stets im Kontext des konkreten Gesamtzeichens und im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten, die so gekennzeichnet werden sollen, zu betrachten und beurteilen ist. Zudem führt die Mehrdeutigkeit eines Begriffs bzw. einer Bezeichnung 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 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Tz. 15 - SPA II), was hier der Fall ist.

Des weiteren vermag auch die Schreibweise der angemeldeten Wortzusammensetzung mit dem zwischen den beiden Begriffen gesetzten Bindestrich, die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung nicht zu begründen, da es sich hierbei um ein werbeübliches Gestaltungsmittel handelt.

Ob darüber hinaus auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, wofür hinsichtlich des überwiegenden Teils der Waren, nämlich den Genussmitteln, einiges spricht, kann letztlich dahin gestellt bleiben, da in Bezug auf die angemeldete Bezeichnung jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gegeben ist.

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 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 Tz. 63 - Henkel). Dies entspricht auch ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen), wobei es auch keinen Mangel des vorliegenden DPMA-Verfahrens darstellt, dass die Markenstelle nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben hat (vgl. dazu BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 – SUPERgirl; BPatG MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt). Da die Inhaber bekannter Voreintragungen regelmäßig an den Verfahren nicht beteiligt sind, verbieten sich im Grund vermeintlich abschließende Äußerungen zur Schutzfähigkeit solcher voreingetragenen Marken (vgl. hierzu BPatG a. a. O. – Linuxwerkstatt). Da die Eintragungen regelmäßig nicht mit einer Begründung versehen sind, kann im Übrigen insoweit auch keine sachlich-argumentative Auseinandersetzung stattfinden. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit 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 zu-

gunsten 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