



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 515/12

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Marke 30 2011 024 223.2**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Oktober 2013 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

#### **GerstenWonne**

ist am 28. April 2011 unter der Nummer 30 2011 024 223.2 beim Deutschen Patent- und Markenamt für diverse Waren der Klasse 30 angemeldet worden. Nach im Beschwerdeverfahren erklärtem Teilverzicht auf die Waren „Honig; Gewürze“ beansprucht die Anmelderin zuletzt noch die folgenden Waren der

#### Klasse 30:

Getreideerzeugnisse, Mehle, Backmischungen, Backmittel, Backpulver, Backaromen, feine Backwaren, Biskuits, Brote, Brötchen, Cornflakes, Getreideflocken, Gebäck, Getreidepräparate, Kekse, Kleingebäck, Konfekt, Kuchen, Kuchenmischungen, Kuchenteig, Mehl für Nahrungszwecke, Mehlspeisen, Stärke für Nahrungszwecke, Torten, Zuckerwaren.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach Beanstandung im Umfang des ursprünglich beanspruchten Warenverzeichnisses durch Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke hinsichtlich aller beanspruchten Waren jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft, so dass dahinstehen könne, ob darüber hinaus auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe. Die Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung erschöpfe sich lediglich in einem werbemäßig anpreisenden Hinweis auf die Beschaffen-

heit der beanspruchten Waren, die aus dem Getreide „Gerste“ bestehen könnten und bei deren Verzehr der Konsument ein kulinarisches Vergnügen empfinde. Die Anmeldemarke setze sich ohne weiteres erkennbar aus dem Begriff „Gerste“, der eine bestimmte Getreideart bezeichne, und dem weiteren Wort „Wonne“ zusammen, der im Sinne von „Freude, Entzücken, Vergnügen“ verwendet werde. Der Anmelderin sei zwar darin zuzustimmen, dass es sich bei dem Wort „Wonne“ um einen etwas altmodischen Begriff handele. Jedoch sei der Begriff dennoch entgegen der Auffassung der Anmelderin einem wesentlichen Teil des angesprochenen Verkehrs bekannt, wie zahlreiche Nachweise in verschiedenen Bereichen u.a. auch in der Lebens- oder Genussmittelbranche belegen würden, nach denen der Begriff „Wonne“ als werbemäßig anpreisender Hinweis auf die jeweiligen Waren verwendet werde. Auch habe das Bundespatentgericht bereits in mehreren Entscheidungen die nach wie vor breite Verwendung dieses Begriffs festgestellt. Die angemeldete Wortkombination sei sprachüblich gebildet und werde auch von den angesprochenen Verkehrskreisen im oben genannten werblich anpreisenden Sinne verstanden werden. Die einzelnen Wortelemente würden entsprechend ihrem Sinngehalt gebraucht und bildeten in ihrer Verbindung keinen neuen, über die bloße Kombination der einzelnen Bestandteile hinausgehenden Begriff. Schließlich bestehe für den Verkehr, sofern es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine Wortneuschöpfung bzw. einen jedenfalls im Inland bisher nicht gebräuchlichen Begriff handeln sollte, angesichts des im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalts auch keine Veranlassung, diese als individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die von der Zurückweisung erfassten Waren zu verstehen.

Hiergegen hat der Anmelderin Beschwerde erhoben.

Sie hält die angemeldete Marke in Bezug auf die zuletzt noch beanspruchten Waren weiterhin für schutzfähig, insbesondere stünden ihr nicht die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Bei der angemeldeten Bezeichnung „GerstenWonne“ handele es sich um einen Terminus ohne unmittelbar

beschreibenden Inhalt. Die Markenstelle habe auch keine differenzierte Begründung in Bezug auf jede einzelne beanspruchte Ware geliefert. So sei beispielsweise nicht denkbar, dass der Begriff „GerstenWonne“ für Waren wie Backmischungen, Backaromen, Kuchenmischungen etc. einen unmittelbar beschreibenden Bezug aufweisen würde. Vielmehr bedürfe es hierfür einiger intellektueller Zwischenschritte, um indirekt zu einem beschreibenden Bezug zu kommen. Hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs „Wonne“ verweist die Anmelderin auf ihren Vortrag im Anmeldeverfahren vor der Markenstelle, in dem sie die Auffassung vertreten hatte, dass es sich ausweislich des DUDEN um einen veralteten bzw. altmodischen Begriff handele, der – wie sie meint – den angesprochenen Verkehrskreisen sogar schlicht unbekannt sei. Außerdem sei die angemeldete Bezeichnung mehrdeutig und daher schutzfähig. Sie könne verschiedene Bedeutungsinhalte aufweisen, da der Begriff „Wonne“ sich einerseits auf die Produkte andererseits auch inhaltlich auf das ursprüngliche Grundprodukt, nämlich „Gerste“, beziehen könne und zudem auch auf das Gefühl, welches der Konsument beim Genuss der Ware verspüre.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2011 aufzuheben.

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

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist aber unbegründet. Der Senat teilt die Auffassung der

Markenstelle, dass bezüglich der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den zuletzt im Beschwerdeverfahren noch beanspruchten Waren jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist, so dass die Anmeldung von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden ist. Ob darüber hinaus in Bezug auf einzelne Waren das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann daher dahingestellt bleiben.

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 Produkten lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 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 Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.). Zumindest in diesem Sinne fehlt der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren die Unterscheidungskraft.

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 Klasse 30 sind an breite Kreise der inländischen Verbraucher gerichtet.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich mit den Bestandteilen „Gersten“ und „Wonne“ verbunden zu „GerstenWonne“ um eine sprach- und werbeübliche Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Sachbegriff. Zwar ist es grundsätzlich nicht 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). Dies ist bei der Anmeldemarke nicht der Fall.

Die angemeldete Bezeichnung ist für den angesprochenen Verbraucher - verstärkt durch die Binnengroßschreibung - ohne weiteres erkennbar aus den beiden Begriffen „Gersten“, der Pluralform von „Gerste“, und „Wonne“ zusammengesetzt und stellt in Bezug auf alle beanspruchten Waren eine im Vordergrund stehende sachbezogene und werbeübliche Produkthanpreisung in dem Sinne dar, dass die beanspruchten Lebensmittel Gerste, Gerstenbestandteile bzw. Gerstenprodukte enthalten und dass der Verzehr dieser Waren oder die Verwendung der Produkte bei der Zubereitung von Speisen „einen hohen Grad an Freude“ bzw. „einen Grad an Vergnügen“ bzw. „einen großen Genuss“ bereiten können. Diese Bedeutung der Wortkombination erschließt sich dem Verkehr entgegen der Auffassung der Anmelderin dabei im maßgeblichen Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten sofort und unmittelbar. Bei „Gerste“ handelt es sich um eine der wichtigsten Getreidearten (s. Auszug aus Wikipedia und vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 705; die Unterlagen sind der Anmelderin mit Senatsverfügung vom 14. August 2013 als Anlagen 1a, 1b übersandt worden, Bl. 38, 39 d.A.). Mit dem weiteren Begriff „Wonne“ wird ein „hoher Grad der Beglückung, des Vergnügens, der Freude“ zum Ausdruck gebracht (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 2028, diese Unterlagen sind der Anmelde-

rin mit der Senatsverfügung vom 14. August 2013 als Anlage 2 übermittelt worden, Bl. 41f. d.A.). Es mag zwar sein, dass der Begriff „Wonne“ nicht häufig verwendet wird und synonyme oder ähnliche Begriffe wie „Freude oder Lust“ oder vor allem „Spaß“ stärker im Vordergrund stehen. Gleichwohl wird der Begriff „Wonne“ nach wie vor verwendet, vor allem auch in Wortverbindungen, wie z.B. „Wonnemonat“ (gemeint ist der Mai), „Wonnegefühl“ oder „Wonneproppen“ (s. hierzu auch DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 2028, diese Unterlagen sind der Anmelderin mit Senatsverfügung vom 14. August 2013 als Anlage 2 übersandt worden, Bl. 41f. d.A.). Im Übrigen wird der Begriff „Wonne“ unabhängig von der Häufigkeit der Verwendung vom inländischen deutschsprachigen Verkehr ohne weiteres verstanden.

Die angemeldete Wortkombination enthält in der für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit maßgeblichen Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 30, bei denen sich vornehmlich um Backprodukte bzw. Back- oder Speisezutaten handelt, lediglich eine werbeübliche Aussage mit der Beschreibung von Produktmerkmalen dahingehend, dass der Konsum dieser Waren, die entweder wie Getreideerzeugnisse aus Gerste bestehen oder denen Gerste (z.B. in Cornflakes) beigemischt sein kann oder die naheliegend bzw. bestimmungsgemäß bei der Zubereitung von Speisen mit Gerste verwendet werden können, beim Verbraucher einen hohen Grad an Vergnügen oder Sinnesfreuden erzeugen oder zu einem solchen Genuss beitragen können. Getreideflocken, Getreidepräparate, Mehle, Mehl für Nahrungszwecke, Mehlspeisen können aus Gerste bestehen. Stärke wird aus Getreide gewonnen, so dass die als „GerstenWonne“ bezeichnete Ware „Stärke für Nahrungszwecke“ auf der Getreideart „Gerste“ basieren kann. Gebäck, Kleingebäck, Brot, Brötchen, Kekse können in erster Linie aus dieser Getreideart hergestellt sein. Feine Backwaren, Biskuits, Kuchen, Kuchenteig, Kuchenmischungen und Torten können aus einem Gerstenteig gefertigt sein. Konfekt kann eine Füllung u.a. mit Gerste enthalten. Backmischungen, Backmittel, Backpulver und Backaromen können speziell für die Herstellung von Gerstenbrot bestimmt sein, so dass „GerstenWonne“ im Zusammenhang mit diesen Waren einen

Hinweis auf die bestimmungsgemäße Verwendung geben kann. Schließlich kann auch in Zuckerwaren wie Bonbons (s. Auszug aus [www.lebensmittelpraxis](http://www.lebensmittelpraxis), diese Unterlagen sind der Anmelderin mit Senatsverfügung vom 14. August 2013 als Anlage 3 übersandt worden, Bl. 43, 44 d.A) Gerste enthalten sein, so dass die angemeldete Bezeichnung auch für diese Waren einen Hinweis auf die Eigenschaft des Produktes in werblich anpreisender Form geben kann.

Der Begriff „Wonne“ kann im Zusammenhang mit Lebensmittelgrundstoffen, die erst verarbeitet gegessen werden, wie z.B. „Mehle, Backmischungen, Backmittel, Backpulver und Backaromen“ im Übrigen auch dahingehend verstanden werden, dass die Verarbeitung dieser Produkte so einfach und mühelos ist, dass die Arbeit mit diesen Produkten eine „Wonne“ ist. Auch dieser weitere Gesichtspunkt eines naheliegenden beschreibenden Verständnisses spricht dagegen, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung in einem entsprechenden Warenezusammenhang als betrieblichen Herkunftshinweis versteht.

Damit erschöpft sich die angemeldete Wortkombination in der Summe ihrer sachbezogenen und anpreisenden Einzelelemente und weist keinen schutzbegründenden Überschuss auf. Soweit die Anmelderin damit argumentiert, dass die angemeldete Bezeichnung mehrdeutig und daher schutzfähig sei, kann ihr nicht gefolgt werden. Denn die Mehrdeutigkeit 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 - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2008, 900, Tz. 15 - SPA II). Dies gilt erst recht, wenn – wie hier – nicht nur eine, sondern sogar mehrere abstrakt in Betracht kommende Bedeutungen produktbeschreibenden Bezug haben.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

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