



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 527/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 050 433.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. März 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters kraft Auftrags Portmann und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Chocolatino

ist am 25. August 2010 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 29:

Konfitüre, Kompotte, Obst, getrocknetes und gekochtes Obst, Fruchtaufstrich, Brotaufstrich,

Klasse 30:

süße Brotaufstriche aus Schokolade, Nusscreme, Nougatcreme, Schokolade, Kaffee, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis,

Klasse 41:

Party-Planung (Unterhaltung), Durchführung von Partys und Events (Unterhaltung), Durchführung von Live-Veranstaltungen, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Unterhaltungsveranstaltungen,

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2010 050 433.1 geführte Anmeldung nach vorheriger

Beanstandung durch Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes teilweise, nämlich für die Waren der

Klasse 29:

Konfitüre, Kompotte, Fruchtaufstrich, Brotaufstrich,

Klasse 30:

süße Brotaufstriche aus Schokolade, Nusscreme, Nougatcreme, Schokolade, feine Backwaren, Konditorwaren, Speiseeis,

zurückgewiesen, weil der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf diese beanspruchten Waren das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstünde. Ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei, könne daher dahinstehen. „Chocolatino“ stelle in der italienischen Schreibweise „cioccolato“ die Bezeichnung für kleine Pralinés und kleine Schokoladen dar und werde von den inländischen Verkehrskreisen für die vorgenannten Waren als ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriff aufgefasst. Im Inland sei nämlich zum einen der angesprochene Verkehr durch die Beliebtheit der italienischen Küche an italienische Bezeichnungen im Lebensmittel- und Gastronomiesektor gewöhnt und zum andere verfüge ein nicht völlig geringfügiger Teil der deutschen Bevölkerung über mehr oder weniger elementare bis fundierte Italienischkenntnisse. Daher würden relevante Teile des inländischen Verkehrs die angemeldete Bezeichnung „Chocolatino“ als klangidentische Abwandlung des beschreibenden Begriffes aus dem Italienischen „cioccolato“ mit der Bedeutung von „Praline“ als Hinweis auf einen „Pralinengeschmack“ oder „Schokoladengeschmack nach italienischem Rezept“ auffassen. Pralinenfüllmassen eigneten sich bei der Herstellung von Cremes und Brotaufstrichen. Im Zusammenhang mit Schokoladencremes einschließlich solchen für den Brotaufstrich könne die angemeldete Bezeichnung einen Hinweis auf die einer Pralinenfüllung ähnlichen Konsistenz und Geschmacksrichtung geben. Feine Back- und Konditorwaren könnten von einer Pralinenfüllmasse geschmack-

lich geprägt sein. Aber selbst wenn Teile des inländischen Verkehrs den originären italienischen Begriff nicht kennen sollten, würden diese auch dann in „Chocolatino“ einen Hinweis auf „Schokolade“ erkennen, da diesem Teil der angesprochenen Verkehrskreise zumindest das italienische Diminutiv „-ino“ durch in Deutschland häufig verwendete und daher bekannte Begriffe wie z.B. „Cappuccino“ oder „bambino“ geläufig sei. Erhebliche Verbraucherkreise würden daher die Anmeldemarke nur dahingehend verstehen, dass es sich um kleine Schokoladenportionierungen handele, gegebenenfalls in Form von Pralinen. Im Zusammenhang mit den weiteren beanspruchten und zurückgewiesenen Waren werde der inländische Verkehr „Chocolatino“ ausschließlich als Hinweis auf die Geschmacksrichtung und Art der Ware auffassen, was auch für die beanspruchten Waren „Konfitüre, Kompotte und feine Backwaren“ gelte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er meint, dass der angemeldeten Bezeichnung „Chocolatino“ in Bezug auf die beanspruchten und zurückgewiesenen Waren nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Die Markenstelle gehe ersichtlich schon von unzutreffenden Voraussetzungen aus, nämlich von zu weitgehenden Kenntnissen der italienischen Sprache im Inland. Zudem müssten von dem deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher einige gedankliche Schritte vollzogen werden, um die von der Markenstelle angenommene, produktbeschreibende Angabe des Begriffes „Chocolatino“ herzuleiten. Der italienische Begriff für Praline laute nämlich „cioccolato“, der aber gar nicht als Marke angemeldet sei. Jedenfalls für die beanspruchten Waren Konfitüre, Kompotte, Fruchtaufstrich, Nusscreme und Nougatcreme gehe die Beurteilung der Markenstelle entschieden zu weit, da der Durchschnittsverbraucher die Produkte Konfitüre, Kompott und Fruchtaufstrich in erster Linie mit Obst verbinde, woran auch der Umstand nichts ändere, dass es - noch selten - Mischungskreationen beispielsweise von Konfitüre und Schokolade gäbe. Soweit die Markenstelle auf ein auf dem Markt angebotenes Produkt „Orangen - Chocolatino“ verwiesen habe, handele es sich um das Produkt des Anmelders.

Auch soweit die Markenstelle auf ein Produkt mit der Bezeichnung „CIOCCOLATINO PASTE“ hingewiesen habe und „Cioccolatino“ das Diminutiv des italienischen Begriffs „Cioccolata“ sei, handele es sich dabei schlicht um eine Bezeichnung für Schokoladencreme, ohne dass der Verkehr dahinter einen Fruchtaufstrich vermuten würde. Auch sei die angemeldete Bezeichnung für die Waren „Nusscreme“ nicht beschreibend, selbst wenn die Anmeldemarke (fälschlich) mit „Schokolade“ übersetzt werden würde.

Der Anmelder beantragt (wörtlich),

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom 29. November 2011 die Eintragung der Marke „chocolatino“ für Konfitüre, Kompotte, Obst, getrocknetes und gekochtes Obst, Fruchtaufstrich, Brotaufstrich; süße Brotaufstriche aus Schokolade, Nusscreme, Nougatcreme, Schokolade, Kaffee, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Party-Planung (Unterhaltung), Durchführung von Partys und Events (Unterhaltung), Durchführung von Live-Veranstaltungen, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Unterhaltungsveranstaltungen zu beschließen.

Der Anmelder hat sich zu dem Senatshinweis vom 23. Dezember 2013, in dem auch darauf hingewiesen worden ist, dass ein Teil der im Antrag genannten Waren und Dienstleistungen vom angefochtenen Zurückweisungsbeschluss nicht umfasst sei und der Antrag deshalb ins Leere gehe bzw. unzulässig erscheine, nicht inhaltlich geäußert.

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

II.

A. Die Beschwerde ist teilweise unzulässig, soweit der Anmelder die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses in Bezug auf folgende beanspruchte Waren der Klasse 29 und Dienstleistungen der Klasse 41

Obst, getrocknetes und gekochtes Obst, Kaffee; Party-Planung (Unterhaltung), Durchführung von Partys und Events (Unterhaltung), Durchführung von Live-Veranstaltungen, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Unterhaltungsveranstaltungen,

begehrt, da insoweit keine i.S.d. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG abschließende und damit anfechtbare Entscheidung der Markenstelle ergangen ist, die die Rechte des Anmelders berühren könnten. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Markenmeldung in Bezug auf diese Produkte nicht zurückgewiesen. Der Anmelder hat aber mit seiner Beschwerde den Beschluss der Markenstelle auch insoweit angefochten. Denn er hat in seinem Antrag ausdrücklich die vorgenannten Produkte der Klassen 29, 30 und 41 genannt, diesen Antrag auch auf den Senatshinweis vom 23. Dezember 2013 hin nicht geändert und damit seine Beschwerde im beantragten Umfang aufrechterhalten. Schließlich ist der Umfang des Antrages auch nicht im Hinblick auf die Beschwerdebegründung zu beschränken, die sich allein auf die beanspruchten und von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren bezieht. Denn aufgrund der ausdrücklichen Angabe der weiteren Produkte der Klassen 29, 30 und 41 ist der Antrag angesichts des eindeutigen Wortlauts

einer einschränkenden Auslegung nicht zugänglich, zumal der Anmelder auch auf den Senatshinweis hin seinen Antrag nicht entsprechend beschränkt hat.

B. Im Übrigen, d.h. soweit die Markenstelle die Anmeldung in Bezug auf die Waren der Klasse 29 „Konfitüre, Kompotte, Fruchtaufstrich, Brotaufstrich“ und der Klasse 30 „süße Brotaufstriche aus Schokolade, Nusscreme, Nougatcreme, Schokolade, feine Backwaren, Konditorwaren, Speiseeis“ zurückgewiesen hat, ist die Beschwerde zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Die Beschwerde ist insoweit jedoch unbegründet, da der angemeldeten Bezeichnung „Chocolatino“ in Bezug auf diese Waren jedenfalls das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat. Ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann daher dahingestellt bleiben.

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 unmittelbar 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 breiten Kreise inländischen Verbraucher gerichtet.

Auch wenn der Begriff „Chocolatino“ - soweit ersichtlich - in keiner europäischen Sprache nachweisbar ist, wird der inländische Verbraucher diese Bezeichnung aufgrund der Wortbildung dennoch lediglich als warenbeschreibende Angabe wahrnehmen, nämlich als italienischen Begriff mit der Bedeutung „kleine Schokolade“ oder „Praline“, was einem Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als betrieblicher Herkunftshinweis entgegensteht. Denn die Bezeichnung „Chocolatino“ wird aufgrund der Wortendung „ino“, bei der es sich um eine in der italienischen Sprache übliche Verkleinerungs- bzw. Koseform handelt (vgl. Pons, Sprachbuch Italienisch, 2005, S. 22, diese Unterlagen sind dem Anmelder als Anlage 1 zum Senatshinweis vom 23. Dezember 2013 übermittelt worden, Bl. 48 f. d.A.), die dem inländischen Verkehr geläufig ist, als Verkleinerungsform wahrnehmen und daher den Begriff der italienischen Sprache zuordnen. Einem erheblichen Teil der inländischen Verbraucher sind italienische Begriffe wie z.B. bambino (kleines Kind, Baby) sowie Amarettino oder Cantuccino (bzw. Cantuccini, der eher bekannten Pluralform) bekannt, die in Deutschland zu Kaffee, Cappuccino usw. als kleines Gebäck gereicht werden. Amarettini (Singular: Amarettino) werden z.B. als einzeln verpacktes Gebäck angeboten, wobei der Begriff „Amarettino“ sogar in der deutschsprachigen freien Enzyklopädie Wikipedia zu finden ist (vgl. Auszug aus Wikipedia; diese Unterlagen sind dem Anmelder als Anlage 2a, b zum Senatshinweis vom 23. Dezember 2013 übersandt worden, Bl. 50-51 d.A.) Zudem sind in Deutschland Cantuccini (Singular: Cantuccino) hoch beliebt (s. Auszug aus Wikipedia, diese Unterlagen sind dem Anmelder als Anlage 3a, b zum Senatshinweis vom 23. Dezember 2013 übersandt worden, Bl. 52 f. d.A.). Wegen der italienischsprachigen Endungsform „ino“ wird der Verkehr außerdem in „Chocola-

tino“ den Wortstamm für den italienischen Begriff von „Schokolade“ vermuten, auch wenn die italienische Bezeichnung hierfür nicht „Chocolato“ oder „Chocolata“, sondern korrekt „cioccolato“ bzw. „cioccolata“ lautet (s. hierzu Langenscheidt, Handwörterbuch, Italienisch, 2009, Seite 182; diese Unterlagen sind dem Anmelder als Anlage 4 zum Senatshinweis vom 23. Dezember 2013 übermittelt worden, Bl. 54 f. d.A.). Ein solches Verständnis ist naheliegend, da den inländischen Verbrauchern zum einen wegen der in Deutschland sehr geschätzten italienischen Küche (nahezu in jeder deutschen Stadt finden sich italienische Restaurants [Ristorante], Pizzerien und Eisdielen) eine Vielzahl von italienischen Begriffen aus dem kulinarischen Bereich geläufig ist und zum anderen aus anderen europäischen Sprachen wie dem Englischen, Spanischen oder Portugiesischen die Schreibweise „chocolate“ für den Begriff „Schokolade“ bekannt ist (vgl. hierzu leo.org, diese Belege sind dem Anmelder als Anlage 5 zum Senatshinweis vom 23. Dezember 2013 übersandt worden, Bl. 56-58 d.A.). Diese Besonderheiten bzw. Unkorrektheiten in der Schreibweise stehen einem rein beschreibenden Verständnis der angemeldeten Bezeichnung nicht entgegen, zumal die Verbraucher daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben und in der Werbung ständig mit fremdsprachigen, dabei auch nicht ganz sprachregelgerecht gebildeten oder orthografisch nicht ganz korrekt geschriebenen Wörtern, insbesondere aus der englischen und italienischen Sprache konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Daher wird der inländische Verbraucher sofort und ohne weiteres die vorgenannte, verständliche und naheliegende Sachaussage als solche erfassen. Ausgehend davon wird er die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf „Konfitüre, Kompotte, Fruchtaufstrich, süße Brotaufstriche aus Schokolade, Nusscreme, Nougatcreme, Schokolade, feine Backwaren, Konditorwaren, Speiseeis“ als Hinweis darauf verstehen, dass es sich bei diesen Waren entweder selbst um kleine Schokolade(stücke) bzw. Pralinen handelt (bei Schokoladewaren), oder dass diese Produkte kleine Schokoladenstückchen enthalten (feine Backwaren, Konditorwaren, z.B. süße Brötchen mit Schokolade sowie Kekse, Gebäck mit Schokoladenstückchen), Speiseeis (wie z.B. bei der Eis-Sorte Stracciatella mit geraspelten Schokoladenstücken). Kleine

Schokoladenstückchen können auch Kompotten, einer Süßspeise aus gekochtem Obst oder Fruchtaufstrichen als besondere geschmackliche Note bzw. Variante beigemischt sein. Dies gilt gleichermaßen für die Waren „Nusscreme“. Soweit süßer Brotaufstrich aus Schokolade und Nougatcreme Schokolade als Hauptbestandteil beinhalten, kann „Chocolatino“ einen Hinweis auf die Darreichungsform in kleinen Mengen bzw. in Form von Dosierungen mit einzelnen kleinen Portionspackungen geben. Im Zusammenhang mit allen beanspruchten und zurückgewiesenen Waren hat die angemeldete Bezeichnung zumindest einen engen beschreibenden Bezug in der vorgenannten Bedeutung, der sich auch sofort erschließt, so dass er diesen nicht als betriebliches Kennzeichen auffassen wird.

Soweit die vorgenannten unter der Bezeichnung „Chocolatino“ angebotenen Produkte „Konfitüre, Kompotte, Fruchtaufstrich“ keine kleinen Schokoladenstückchen enthalten würden - auf diese Möglichkeit hat der Anmelder hingewiesen -, würde auch dies die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke nicht rechtfertigen, da jedenfalls dann das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG gegeben wäre. Denn die Bezeichnung „Chocolatino“ wäre dann ersichtlich zur Täuschung des Verkehrs über die Beschaffenheit der Ware geeignet.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

C. Gegen diesen Beschluss kann der Anmelder das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Portmann

Grote-Bittner

Hu