



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 37/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 049 860.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. September 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2014 und vom 13. Juni 2016 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wort

Vierfalt

ist am 20. September 2012 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 30: Zuckerwaren, Schokolade und Schokoladewaren, feine Backwaren, Speiseeis, Präparate für die Zubereitung der vorgenannten Produkte, soweit in Klasse 30 enthalten.

Mit Beschlüssen vom 30. Juli 2014 und vom 13. Juni 2016 hat die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA die unter der Nummer 30 2012 049 860.4 geführte Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Bezeichnung „Vierfalt“ für die beanspruchten Waren der Klasse 30 eine im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossene, unmittelbar beschreibende Sachangabe darstelle, die freihaltebedürftig sei. Weiterhin fehle der Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Wort „Vierfalt“ sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar, jedoch sprachregelgerecht gebil-

det. So gebe es auch das Wort „Dreifalt“. Das Zeichen weise keinen, als betrieblichen Herkunftshinweis wirkenden Phantasiegehalt auf und sei ein gebräuchliches Wort der deutschen Alltags- und Werbesprache. Es beschreibe den Umstand, dass vier Dinge, die ähnlich aber nicht identisch seien, zusammen angeboten würden. Das angemeldete Zeichen werde daher von den angesprochenen Verkehrskreisen so verstanden, dass die so bezeichneten Waren in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen bzw. Varianten angeboten würden. Die Bezeichnung sei deswegen für die Mitkonkurrenten der Anmelderin freizuhalten, denen es unbenommen bleiben müsse, unbehindert von Rechten Dritter, Fachbegriffe und sonstige, die Waren beschreibende Ausdrücke, zu verwenden. Darüber hinaus fehle dem Zeichen als gängigem Begriff der Werbesprache die erforderliche Unterscheidungskraft. Den Ausführungen der Anmelderin, dass das Wort „Vierfalt“ im allgemeinen Sprachgebrauch ausschließlich in kennzeichnender Weise verwendet werde, könne nicht beigetreten werden. Zum einen würden die „Stammwörter“ von „Vierfalt“, nämlich die Zahl „vier“ und das Wort „Vielfalt“ in der Werbung nicht selten dadurch erläutert, dass im Werbetext die „Stammwörter“ neben dem Wort „Vierfalt“ benutzt würden. Zum anderen werde „Vierfalt“ in der Werbung unmittelbar sachbeschreibend gebraucht. So würden in einer Werbung für Katzenfutter die Begriffe „Bunte Vierfalt“ und „Bunte Vielfalt“ synonym verwendet bzw. stünden ohne erkennbaren Unterschied füreinander. Wenn von einem „Katzenfutter Bunte Vierfalt“ die Rede sei, dann werde darin der Begriff „Vierfalt“ nicht markenmäßig verwendet, sondern sei ein ohne Weiteres erkennbarer Hinweis auf ein Produkt, in dem vier unterschiedliche Varianten zusammengefasst seien. Auch in anderer Werbung (für Gebäckmischungen, für Schokolade und für Eis) werde das Zeichen als Hinweis auf vier verschiedene Sorten bzw. Geschmacksrichtungen verwendet. Soweit das Wort „Vierfalt“ im kulturellen Bereich verwendet werde, etwa als Name für ein musikalisches Quartett, gebe es stets einen Bezug zu der Zahl „vier“ und teilweise auch zu dem Wort „Vielfalt“.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Das angemeldete Zeichen sei eine Wortneuschöpfung ohne klaren, eindeutig erkennbaren Bedeu-

tungsgehalt. Es sei lexikalisch nicht nachweisbar und auch keine unmittelbar beschreibende Sachangabe. Das Wort sei allenfalls ein sprechendes Zeichen, das beim angesprochenen Verkehr gewisse Assoziationen wecken könne, aber nicht geeignet sei, ein spontanes und eindeutiges Verständnis bestimmter Eigenschaften der so gekennzeichneten Produkte auszulösen. Das Zeichen sei schon deswegen nicht sprachregelgerecht gebildet, weil es entsprechende Sprachregeln gar nicht gebe. Auch die Analogie zu dem Wort „Dreifalt“ belege eine entsprechende Regel der Wortbildung nicht. Mit „Dreifalt“ werde eine bestimmte Art von Amuletten bezeichnet, wobei auch diese Benennung ein reines Fantasiewort sei. Die Recherchen des DPMA zu dem Wort „Dreifalt“ führten nur zu einer Webseite, die außer der Abbildung eines markenmäßig gestalteten Logos mit dem Wortbestandteil „Dreifalt“ nichts enthalte, und im Übrigen zu den oben genannten Amuletten. Eine Wortneubildung mit dem Wortteil „-falt“, das im Duden nicht als Suffix angeführt werde, biete sich nicht an. Im Übrigen beschränke sich die nachweisbare Benutzung des Wortes „Vierfalt“ ausschließlich auf markenmäßige Verwendungen. Dies gelte auch für die vom DPMA angeführte Werbung für Katzenfutter. Die Marke „Bunte Vierfalt“ sei für den Hersteller als Wortmarke eingetragen worden. Die vom DPMA als Beleg für eine Benutzung im allgemeinen Sprachgebrauch benannte Werbung des Katzenfutterherstellers sei lediglich die rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke. Auch die Werbung für ein als „4falt-Eis“ bezeichnetes Eisprodukt beschränke sich auf eine markenmäßige Benutzung, wobei das Zeichen „4falt-Eis“ gleichfalls als Marke eingetragen worden sei.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2014 und vom 13. Juni 2016 aufzuheben.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stehen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG entgegen. Deshalb waren die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

1. Auch wenn das beschwerdegegenständliche Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren deutlich beschreibende Anklänge aufweist, kann ihm im Ergebnis nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, § 8 Abs. 2 Nr. 1 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 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 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 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 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 (BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Gemessen an diesen Maßstäben ist das angemeldete Zeichen eine ausreichend fantasievolle Abwandlung des Wortes „Vielfalt“ und damit kein beschreibender Begriff. Es stellt keinen ausreichend engen beschreibenden Bezug zu den betreffenden Waren her, selbst wenn es als sprechende Marke nicht zu übersehende beschreibende Anklänge hat, die der Verkehr in einem entsprechenden Produktzusammenhang häufig auch in der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung verstehen wird.

Das Wort „Vierfalt“ ist keine Wortneuschöpfung im eigentlichen Sinne, da es in gewissem Umfang benutzt wird. Es ist jedoch lexikalisch nicht nachweisbar und auch kein gebräuchliches Wort der Alltagssprache. Ein Nachweis im Grimm'schen Wörterbuch hat lediglich historische Bedeutung, zumal der Begriff ausweislich des dortigen Eintrages schon im Zeitpunkt des Erscheinens des Grimm'schen Wörterbuchs veraltet war. Der Begriff „Vierfalt“ wird in der Fachsprache der Philosophie in gewissem Umfang benutzt, wobei die entsprechende latinisierte Form „Quadruplizität“ (zurückzuführen auf den Philosophen Friedrich Schleiermacher) gebräuchlicher erscheint. Insofern ist das Wort „Vierfalt“ als philosophischer Fachbegriff nur einem sehr geringen Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt und hat darüber hinaus in keinen erkennbaren Bezug zu den hier beanspruchten Waren. Insofern wäre selbst für die Verkehrsteilnehmer, denen Schleiermachers Begrifflichkeit vertraut ist, die Benutzung des Begriff für Schokolade und Zuckerwaren von gewisser Originalität. Ohne Kenntnis dieser sehr spezifischen Verwendung des Begriffs erschließt sich dessen Sinngehalt den angesprochenen Verkehrskreisen erst mit einem gewissen Nachdenken. Es bedarf gedanklicher Zwischenschritte, um zu erkennen, dass das Zeichen eine Abwandlung des Wortes „Vielfalt“ bzw. eine Kombination der Worte „Vielfalt“ und „vier“ ist. Auch der Gedanke, dass sich die Vielfalt des so bezeichneten Produkts auf vier Varianten beschränkt, erschließt sich nicht unmittelbar, so dass dem Zeichen ein gewisser Phantasiegehalt nicht abzusprechen ist und die Unterscheidungskraft nicht gänzlich verneint werden kann.

Dem steht auch nicht entgegen, dass der dem angemeldeten Zeichen ähnliche, lexikalisch gleichfalls nicht nachweisbare Begriff „Dreifalt“ vereinzelt benutzt wird. Mit „Dreifalt“ wird ein keltisch anmutendes Symbol bezeichnet, das aus drei Elementen geformt ist und beispielsweise als Amulett oder als Tattoovorlage Verwendung findet. Als Bezeichnung für ein sehr spezifisches, eher subkulturell geprägtes Symbol ist der Begriff „Dreifalt“ nicht ausreichend verbreitet, um zu unterstellen, dass der Verkehr einen einfachen Analogieschluss von dem Wort „Dreifalt“ auf das Wort „Vierfalt“ ziehen wird, zumal die als „Dreifalt“ bezeichneten Gegenstände keinen Bezug zu den hier beschwerdegegenständlichen Waren aufweisen. Zutreffend hat die Anmelderin auch darauf hingewiesen, dass es keine aus dem Begriff „Dreifalt“ ableitbare Sprachbildungsregel gibt, nach der auch das Wort „Vierfalt“ gebildet ist. Der Bestandteil „-falt“ ist ein vergleichsweise selten verwendetes Suffix. Nachweisen lassen sich insoweit nur die Begriffe „Sorgfalt“, „Vielfalt“ und „Einfalt“ (vgl. Muthmann, Rückläufiges deutsches Wörterbuch, 3. Aufl.). Insoweit werden die angesprochenen Verkehrskreise – sofern das Wort „Dreifalt“ überhaupt bekannt ist – auch vor diesem Hintergrund in dem angemeldeten Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis sehen.

Die vom DPMA vorgelegten Fundstellen und die weiteren, vom Senat durchgeführten Recherchen reichen im Ergebnis nicht aus, um eine übliche Verwendung des Begriffs „Vierfalt“ in der Werbesprache nachzuweisen. Das Wort „Vierfalt“ wird tatsächlich als Werktitel (etwa für Ausstellungen oder als Name eines musikalischen Quartetts), als Firma eines Möbelschreiners aus Österreich oder als Marke für Katzenfutter, Eis und Kekse benutzt. Dabei wird das Wort jedoch stets herkunftshinweisend und nicht sachlich-beschreibend bzw. werblich-anpreisend benutzt. Dies gilt auch für die vom DPMA angeführte Werbung für Katzenfutter. Wenn im Werbetext erläutert wird, dass das mit „Vierfalt“ bezeichnete Produkt in vier Geschmacksrichtungen angeboten werde und eine „bunte Vielfalt“ biete bzw. wenn zu lesen ist, dass das als „4falt-Eis“ bezeichnete Produkt ein „Eisdessert in 4-fach verführerischer Vielfalt“ sei, so werden lediglich die Worte „vier“ und „Vielfalt“ sachlich beschreibend verwendet, nicht jedoch die Wortkombination „Vierfalt“.

Der Umstand, dass das mit einer sprechenden Marke gekennzeichnete Produkt im konkreten Kontext der jeweiligen Werbung unter Verwendung der Elemente beschrieben wird, aus denen die Marke gebildet ist, mag das Verständnis der sprechenden Marke erleichtern, belegt aber nicht, dass die sprechende Marke selbst bereits sachlich-beschreibend benutzt wird und nicht mehr als Herkunftshinweis verstanden wird. Bei der Recherche hat der Senat keinen Werbetext auffinden können, der zeitlich vor dem Tag der Anmeldung liegt und in dem der Begriff „Vielfalt“ werblich-anpreisend verwendet wird.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortes „Vierfalt“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Auch der Umstand, dass zwischen dem Zeichen „Vierfalt“ und dem sachbeschreibenden Begriff „Vielfalt“ eine deutliche klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit sowie eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit besteht, rechtfertigt ein Freihaltebedürfnis nicht. Das Zeichen erlangt seine Schutzfähigkeit durch die für die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar erkennbare und in gewissem Umfang phantasievolle Abwandlung des beschreibenden Wortes „Vielfalt“. Insoweit ist der Schutzzumfang des Zeichens dahingehend begrenzt, dass eine klangliche, schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeit in Bezug auf ein Kollisionszeichen, das den Begriff „Vielfalt“ verwendet oder enthält, bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 42 – pjur/pure). Insoweit sind Dritte nicht gehindert, den Freihaltebedürftigen Begriff „Vielfalt“ für identische Waren zu benutzen.

Nach alledem waren die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa