



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 502/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 1 220 314**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden IR-Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 Internationale Markenregistrierung des DPMA vom 11. September 2018 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 22. Juli 2014 international registrierte Marke IR 1 220 314

**VEGIPAN**

begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 30:

Flour and preparations made from cereals; flour-milling products; bread, including oven-ready bread; pastry, including oven-ready pastry; confectionery, including oven-ready confectionery; sweets, not included in other classes, including oven-ready sweets; baking powder, baking mixes, bread mixes, mixes of spices; dough pieces, also frozen, for making bread, pastries, confectionery and sweets;

Klasse 41:

Editing and publishing recipes.

Mit Beschluss vom 11. September 2018 hat die Markenstelle für Klasse 30 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts der international registrierten Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 Art. 6 quinquies B PVÜ verweigert.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Schutz in Deutschland suchende Marke werde von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen im Sinn eines Vegibrots, also eines vegetarischen Brotes, verstanden und damit als beschreibende Angabe, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb. Da die beanspruchten Waren solche des täglichen Bedarfs seien, handele es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um die Endverbraucher. Deren Verständnisfähigkeit sei aber nicht zu gering zu veranschlagen. Zudem habe sich das Verhalten der Konsumenten im letzten Jahrzehnt im Lebensmittelbereich dahingehend verändert, dass neben solchen Aspekten wie der biologischen Nachhaltigkeit und regionalen Erzeugung von Nahrungsmitteln, die wichtig seien, auch ein Trend zu einer vegetarischen Ernährung festzustellen sei. Die Schutz in Deutschland suchende IR-Marke VEGIPAN setze sich aus den Wörtern VEGI und PAN zusammen. Bezüglich des Wortteils VEGI bedürfe es keiner weiteren Erläuterung, da sich VEGI als eine geläufige Abwandlung zu dem englischen Wort VEGGIE als Bezeichnung und Wortbildungselement für „vegetarisch“ etabliert habe. PAN entstamme der spanischen Sprache und bedeute „Brot“. Da es sich um einen Begriff des einfachen Grundwortschatzes handle, könne davon ausgegangen werden, dass die inländischen Verkehrskreise in der Lage seien, dieses spanische Wort zu erfassen. Das Erlernen einfachster fremdsprachiger Wörter des täglichen Lebens gehöre beispielsweise während eines Urlaubsaufenthalts zum normalen Selbstverständnis eines Reisenden. Vor dem Hintergrund von jährlich Millionen deutscher Touristen in Spanien und dem Umstand, dass im deutschen Schulunterricht mittlerweile Spanisch als zweite Fremdsprache das Erlernen von Französisch abgelöst habe, sei von einem pro-

blemlosen Wahrnehmen und Erkennen dieses einfachen Begriffs in seinem beschreibenden Sinn auszugehen. Somit würden aber die inländischen Verbraucher die Bezeichnung VEGIPAN in naheliegender Weise und ohne gedankliche Zwischenschritte oder ohne eine zergliedernde Betrachtung als VEGIBROT, also vegetarisches Brot und damit als eine sachbeschreibende Information erfassen.

Soweit die Inhaberin der Schutz suchenden Marke die Gebräuchlichkeit des Begriffs „VEGI“ bestreite, sei auf die üblichen Wortkombinationen VEGI-Burger, Vegi-Brot oder Vegipizza verwiesen. Zudem sei das inländische Publikum mit sogenannten Scheinentlehnungen aus fremden Sprachen bestens vertraut, zu nennen seien insoweit Wörter wie Wellness, Handy oder Public Viewing. Auch das Zusammenschreiben der Wortbestandteile VEGI und PAN führe von der beschreibenden Sachangabe nicht ausreichend weg, nachdem die angemeldete Bezeichnung durch die bloße Kombination der Wortbestandteile keine ungewöhnliche Änderung erfahre.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, werde der Verbraucher der international registrierten Marke die sachbezogene Aussage entnehmen, dass es sich bei den Waren um vegetarisches (Veggie) Brot handele bzw. um Zutaten zur Herstellung eines solchen. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 41 sei die Bezeichnung dazu geeignet, die inhaltlich-thematische Ausrichtung zu beschreiben, nämlich die von Rezepten zur Herstellung eines vegetarischen Brotes. Auch der Hinweis der Markeninhaberin, wonach die Bezeichnung in Österreich und Norwegen als Marke eingetragen worden sei, führe nicht zu einer Bindung der Markenstelle, da aus nationaler Sicht nicht überprüfbar sei, nach welchen rechtlichen und gesetzlichen Maßstäben die Schutzbewilligung erfolgt sei.

Gegen die Schutzverweigerung für Deutschland richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der IR-Marke. Sie trägt vor, einer Schutzgewährung der international registrierten Marke VEGIPAN in Deutschland würden keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Die Markenstelle gelange zur Einschätzung der Schutzunfähigkeit der Marke VEGIPAN nur anhand einer zergliedernden Betrachtungs-

weise. Sie spalte das Zeichen künstlich in die Bestandteile VEGI und PAN auf, deren Einzelelemente sie sodann nach einer möglichen Bedeutung in einer bekannten Sprache untersuche. Der angesprochene Verkehr habe zu einer solchen gedanklichen Aufspaltung und Analyse des Zeichens aber keinerlei Veranlassung. Es sei bereits fraglich, ob die deutschen Verbraucherkreise in dem Wort „PAN“ überhaupt ein fremdsprachiges Wort erkennen würden. Denn auch in der deutschen Sprache sei das Wort „PAN“ als Bezeichnung des Schutzgotts der Hirten und Jäger bekannt. Wenn auch die Verbraucher mit dem Wort Pan keine Verbindung zu dem Schutzgott der Hirten herstellten, sei für sie nicht ohne weiteres klar, welcher Sprache das Wort „PAN“ entstammen könnte, der spanischen oder etwa der englischen Sprache. Die Verbraucher würden VEGIPAN daher als einen Phantasiebegriff wahrnehmen. Der Hinweis der Markenstelle, wonach in Deutschland von einem Verständnis des spanischen Begriffs „PAN“ im Sinn von Brot deshalb ausgegangen werden könne, weil einerseits Millionen Deutscher in Spanien ihren Urlaub verbringen würden und andererseits vermehrt Spanisch unterrichtet werde, sei ebenso wenig überzeugend. Zum einen sei angesichts zahlreicher deutscher Speisekarten, Ladenschilder mit deutschen Übersetzungen und deutschsprachiger Bevölkerungskreise in den beliebten deutschen Reisezielen nicht von einem nennenswerten Spracherwerb durch Reisen auszugehen und zum anderen käme dem Spanischunterricht in Deutschland insgesamt noch immer eine eher untergeordnete Bedeutung zu. Hinzu komme, dass der Bezeichnung „VEGI“ in der konkreten Zusammenfügung mit dem Phantasiebegriff „PAN“, anders als in Zusammensetzungen mit so geläufigen, aus sich heraus verständlichen Elementen wie Pizza oder TV, nicht von vorneherein ein Bezug zu „vegetarisch“ zu entnehmen sei. Schließlich spreche auch der Umstand, dass die IR-Marke von den nationalen Markenämtern in Österreich und Norwegen wie auch vom EUIPO akzeptiert worden sei, für die Schutzzfähigkeit der Bezeichnung in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Inhaberin der Schutz suchenden Marke und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. September 2018 aufzuheben.

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

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle stehen der Schutzgewährung der in Deutschland Schutz suchenden Wortmarke „VEGIPAN“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 41 keine Schutzhindernisse nach §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhin-

ernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). 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 (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 – 57 – Flugbörse).

Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 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, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Schutz beanspruchende Bezeichnung VEGIPAN für die beanspruchten Waren der Klasse 30 und im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 41 einen naheliegenden sachlich beschreibenden Bezug zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 22. Juli 2014 aufweist, fehlen. Denn die Bezeichnung VEGIPAN enthält weder

einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch besitzt sie einen hinreichend engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Für die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke ist entscheidend, ob der Gesamtwortkombination „VEGIPAN“ eine beschreibende Sachaussage zukommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 16 – Link economy). Bei dem Wort „VEGIPAN“ handelt es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare neue Wortzusammenstellung. Mit dem Wortbestandteil „VEGI“ wird dabei zwar durchaus verständlich ein Bezug zu dem Wort „vegetarisch“ angedeutet. Denn das Wort „vegi“ ist gebräuchlich und bedeutet als Kurzwort oder Wortbestimmungselement „vegetarisch“. Das sich an „VEGI“ direkt anschließende Wort „PAN“ hat in der spanischen Sprache die Bedeutung von „Brot“, in der französischen Sprache die Bedeutung von „Mauerfläche“ oder „Stück“ und in der englischen Sprache die Bedeutung von „Pfanne“ (vgl. jeweils die Übersetzungen aus dem Onlinewörterbuch dict.leo.org). Lexikalisch lässt sich das Wort „Pan“ in der deutschen Sprache als Bezeichnung des griechischen Hirten- und Waldgottes und als aus dem griechischen stammendes Wort für „gesamt..., all...“ oder „Gesamt..., All...“ nachweisen (DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 27. Aufl., 2017). Bei einer Lesart, bei der die Wortteile aufeinander bezogen werden, ergibt sich kein hinreichend eindeutiger konkreter Sinngehalt. Denn die begriffliche Unschärfe von PAN erfährt durch den Anschluss an das vorangestellte Wort VEGI keine auf der Hand liegende und ohne weiteres erkennbare sinnstiftende Ergänzung. Von einem Verständnis des spanischen Begriffs PAN im Sinn von Brot, das isoliert gesehen als zum Grundwortschatz der spanischen Sprache gehörendes Wort womöglich noch so verstanden werden mag, kann in der Kombination, bei der die Wortbestandteile in einer Gesamtbezeichnung aufgehen, nicht ohne weiteres ausgegangen werden. Eine Bedeutung der Gesamtbezeichnung „VEGIPAN“ im Sinne von „vegetarisches Brot“ kann demzufolge nur mit Hilfe einer analytischen Herangehensweise hergeleitet und erst in mehreren Schritten erfasst werden. Denn durch die Wortverbindung mit VEGI entsteht eine eher ungewöhnliche und eigenartige Wortkombina-



tion aus der sich das fremdsprachige Wort „pan“ in seiner Bedeutung von Brot nicht zwanglos herauslöst. Weder die konkrete Zusammenstellung mit „vegi“ ist grammatikalisch korrekt (anders als vege bzw. vegetarian), noch ist die Verwendung des spanischen Wortes „pan“ als Suffix gebräuchlich oder ohne weiteres verständlich. Vielmehr entsteht eine Gesamtbezeichnung, die hinreichend verfremdet erscheint. Damit kommt der Gesamtheit aber, trotz der möglicherweise erkennbaren in Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Anklänge der einzelnen Wortelemente, insgesamt noch keine sich aufdrängende, ohne weiteres ersichtliche beschreibende Bedeutung ohne kennzeichnenden Charakter für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu. Eröffnet die angemeldete Wortkombination in ihrer Gesamtheit einen gewissen Interpretationsspielraum in der Form, dass die von der Markenstelle dargelegte Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung erst in mehreren gedanklichen Schritten und nach einer sprachlichen Analyse nachvollzogen werden kann und zudem nicht hinreichend eindeutig ist, wird sich bei unbefangener Wahrnehmung kein entsprechendes die Waren und Dienstleistungen beschreibendes Verständnis aufdrängen, sodass die Vorstellungen, was mit der Bezeichnung gemeint sein könnte, eher diffus sein werden. Selbst wenn davon ausgegangen werden kann, dass ein Teil der angesprochenen Verbraucher mit einem überdurchschnittlichen Assoziationsvermögen in einem warenmäßigen Zusammenhang mit „Brot“ die Bedeutung „vegetarisches Brot“ verstehen werden, spricht dies noch nicht für die Bejahung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG. Vielmehr ist die Erkennbarkeit der Bedeutung sprechenden Marken immanent, wobei solche Marken aufgrund bestimmter Elemente – wie vorliegend z. B. durch die Kombination einer Abkürzung mit dem Wort einer Fremdsprache – als Kennzeichen erfasst werden können.

Insgesamt hat die Wortfolge „VEGIPAN“ im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen keinen unmittelbaren und ohne weiteres aus sich heraus verständlichen Sinngehalt, sodass der angemeldeten Marke letztlich nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortfolge „VEGIPAN“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa