



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 554/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 030 478.4

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Hermann und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das Zeichen

CHOCOLATEY THINS

ist am 20.12.2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren angemeldet worden:

„Klasse 30: Waffeln [Kekse]; Kekse mit Schokoladenüberzug

Klasse 41: Unterhaltung; sportliche Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, hat nach vorangegangener Beanstandung vom 13. Februar 2019 mit Beschluss vom 2. April 2019 die Anmeldung teilweise zurückgewiesen. Für die Waren der „Klasse 30: Waffeln [Kekse]; Kekse mit Schokoladenüberzug“ stehe der Eintragung des Zeichens das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Das Anmeldezeichen bestehe aus den englischen Begriffen „CHOCOLATEY“ und „THINS“ und werde in seiner deutschen Bedeutung im Sinne von „schokoladige, dünne Waren“ erkannt. Der Begriff „CHOCOLATEY“ sei im Englischen lexikalisch nachweisbar und ohne Weiteres übersetzbar. Die Bezeichnung „THINS“ sei als Abwandlung von „THIN“ (dünn) im Sinne von „dünne Teilchen“ erkennbar. Des Weiteren habe sich der Begriff „THINS“ zu einer Gattungsbezeichnung für „besonders dünne Stückchen, Teilchen“ etc. entwickelt. Die genannte Bedeutung des Zeichens erfasse der angesprochene Verkehr als Sachhinweis. Einen darüber hinausgehenden Sinngehalt, der es dem angesprochenen Verkehr ermöglichen würde, die Waren des Anbieters von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, enthalte

das angemeldete Zeichen jedoch nicht. Aufgrund dessen fehle es dem Zeichen an Unterscheidungskraft.

Ferner sei das Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, da es ausschließlich aus Bestandteilen bestehe, die für die zurückgewiesenen Waren unmittelbar beschreibenden Charakter hinsichtlich deren Beschaffenheit, Geschmack, Geruch, Aussehen sowie Form aufwiesen. Hierzu reiche es aus, dass das Zeichen zur Beschreibung der beanspruchten Waren geeignet sei. Darüber hinaus seien Begriffe wie „CHOCOLATEY BITES“ und „CHOCOLATE THINS“ bereits zur Beschreibung von schokoladigen dünnen Teilchen gebräuchlich. Hieraus folge ein Interesse der Mitbewerber an der beschreibenden Verwendung des Zeichens im Verkehr und somit auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 2. April 2019 aufzuheben.

Sie hat ihr Rechtsmittel im Laufe des Beschwerdeverfahrens nicht begründet. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie vorgetragen, das Zeichen sei eintragungsfähig. Die Wortkombination sei grammatikalisch fehlerhaft und lexikalisch nicht nachweisbar. Sie werde daher als neuartig und fantasievoll wahrgenommen. Die von der Markenstelle angenommenen Bedeutungsgehalte des angemeldeten Zeichens erschlossen sich den angesprochenen Verkehrskreisen nicht von selbst. Das Amt unterstelle ihnen zu Unrecht weitreichende Englischkenntnisse. Deutsche Verbraucher verstünden den Bestandteil „CHOCOLATEY“ jedenfalls nicht im Sinne von „schokoladig“. Da bei dem Zeichenelement „THINS“ von einer Wortneuschöpfung auszugehen sei, stelle das Anmeldezeichen sowohl aufgrund seiner Einzelbestandteile als auch gerade als Kombinationsbegriff ein originelles Wortspiel dar. Auch ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht. Schließlich verweist die Anmelderin noch

auf mehrere nach ihrer Auffassung vergleichbare Vorentscheidungen, welche ebenfalls die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens zu stützen geeignet seien.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weshalb das Deutsche Patent- und Markenamt (Markenstelle für Klasse 41) die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat. Ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kann im Ergebnis dahinstehen.

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Ein-

tragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten

Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Unter Berücksichtigung vorgenannter Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

1. Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden getrennt voneinander geschriebenen, englischsprachigen Begriffen „CHOCOLATEY“ und „THINS“ zusammen. Der erste Zeichenbestandteil hat im Deutschen die Bedeutung „schokoladig“ (vgl. unter „www.dict.leo.org/englisch-deutsch“, Suchbegriff: „schokoladig“). Der zweite Zeichenbestandteil „THINS“ ist lexikalisch nicht nachweisbar, allerdings in den ersten vier Buchstaben mit dem englischen Begriff „thin“ identisch, der im Deutschen die Bedeutung „dünn“ hat (vgl. unter „www.dict.leo.org/englisch-deutsch“, Suchbegriff: „dünn“). Beides hat die Markenstelle bereits überzeugend herausgearbeitet.

2. Maßgeblich ist die Auffassung des angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers, der für die beanspruchten Waren dem normalen, durchschnittlich informierten Endverbraucher entspricht, dessen Englischkenntnisse nicht zu gering einzuschätzen sind, wie auch die Markenstelle zutreffend angenommen hat.

Die Argumente der Anmelderin, mit denen sie ausführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen keine Bedeutung im Sinne von „schokoladig dünne Teilchen“ zuordnen würden, verfangen mit der Markenstelle nicht. Dem Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise steht zunächst nicht entgegen, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um die Kombination zweier englischsprachiger Begriffe

handelt. Angesichts der weiten Verbreitung der englischen Sprache im täglichen Leben ist es naheliegend, dass beschreibende englischsprachliche Begriffe (jedenfalls des Grundwortschatzes) regelmäßig als solche verstanden werden (vgl. BeckOK Markenrecht, 20. Edition, Stand: 01.01.2020, § 8, Rdnr. 276). Hinzu kommt, dass es sich bei Englisch um eine im Inland bekannte Fremdsprache handelt (vgl. BGH GRUR 2009, 949 [BGH 22.01.2009 – 1 ZB 34/08] – My World).

Zunächst ist festzustellen, dass der Begriff „chocolatey“, entgegen der Auffassung der Anmelderin, nicht sprachregelwidrig gebildet ist, sondern mit der deutschen Bedeutung „schokoladig“ gleichfalls korrekt neben der Schreibweise „chocolaty“ besteht. Die deutschsprachigen Übersetzungs-Websites „www.dict.leo.org“ und „https://dict.cc“ geben sowohl die Schreibweise „chocolaty“ als auch die im angemeldeten Zeichen verwendete Schreibweise „chocolatey“ als korrekte Übersetzungen für „schokoladig“ an. Des Weiteren wird auf die englischsprachigen Online-Wörterbücher „https://merriam-webster.com“, „https://dictionary.cambridge.org“, „www.collinsdictionary.com“ und „www.thefreedictionary.com“ verwiesen, in welchen die Schreibweise „chocolatey“ ebenfalls als zulässige Schreibweise neben „chocolaty“ aufgeführt wird. Der Bedeutungsgehalt dieses Adjektivs im Sinne von „schokoladig“ wird durch die veränderte Schreibweise nicht abgewandelt. Aufgrund der lexikalischen Nachweisbarkeit dieses Begriffs kann ein potenzielles Vorhandensein von Unterscheidungskraft jedenfalls nicht aus einer sprachregelwidrigen Wortbildung abgeleitet werden. Weitere Bedeutungen dieses Wortbestandteils, die möglicherweise die Unterscheidungskraft begründen könnten, sind nicht ersichtlich. Ferner besteht zwischen dem Begriff „chocolatey“ und seiner deutschen Übersetzung „schokoladig“ eine ausgeprägte begriffliche Ähnlichkeit. Der inländische Verkehr wird die Bedeutung des im Englischen nicht ungewöhnlichen Begriffs „chocolatey“ intuitiv und ohne analysierende Betrachtungsweise sofort richtig auffassen.

Hinsichtlich des Zeichenbestandteils „THINS“ hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss unter Verweis auf eine Vielzahl von Recherchebelegen überzeugend dargelegt, dass dieser in seiner Bedeutung

„dünne Teilchen“ oder „dünne Täfelchen“ im Inland bereits vielfach Verwendung findet. Richtigerweise hat das Deutsche Patent- und Markenamt festgestellt, dass sich der Begriff „THINS“ als Gattungsbezeichnung für verschiedene dünne, essbare Produkte entwickelt hat. Hierunter fallen sowohl die beschwerdegegenständlichen Waren „Waffeln [Kekse]“ als auch „Kekse mit Schokoladenüberzug“. Die fehlende Nachweisbarkeit in lexikalischen Nachschlagewerken ist in dieser Hinsicht nicht relevant, sofern die maßgeblichen Verkehrskreise die Bedeutung des Begriffs verstehen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat hierzu ebenfalls richtigerweise ausgeführt, dass die Neuheit einer als Marke angemeldeten Bezeichnung allein ebenso wenig den Schluss auf deren Unterscheidungskraft erlaubt, wie die Bekanntheit einer als Marke angemeldeten Bezeichnung zwangsläufig markenmäßige Unterscheidungskraft ausschließen muss. Demzufolge ist auch lexikalisch nicht nachweisbaren und bisher nicht verwendeten Wortneuschöpfungen der Schutz zu verweigern, wenn sie sprachüblich gebildet und für die beteiligten Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres als beschreibende Sachaussage verständlich sind.

3. In Kombination der beiden Wortbestandteile ergibt sich für das Gesamtzeichen die vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommene Bedeutung „schokoladige dünne Teilchen“ bzw. „schokoladige dünne Täfelchen“. Um solche kann es sich bei den in Rede stehenden Waren handeln, da sowohl Waffeln als auch Kekse sehr flach gestaltet sein und Schokolade im Teig oder auf ihrer Oberfläche aufweisen können. Insofern benennt das Anmeldezeichen nur ihr Aussehen und eine Zutat, so dass es einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt vermittelt.

4. Auch die weiteren von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über unterstelltermaßen ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber

keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 [BGH 17.08.2010 – I ZB 59/09] – SUPERgirl; WRP 2011, 349 [BGH 17.08.2010 – I ZB 61/09] – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 [BGH 17.08.2011 – I ZB 70/10] – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Folglich werden die maßgeblichen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen „CHOCOLATEY THINS“ lediglich als beschreibende Angabe, nicht jedoch als individualisierenden Herkunftshinweis ansehen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Hermann