



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 532/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 044 866.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. August 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildgestaltung



ist am 25. Juni 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 30:

Kaffee; Tee; Kakao; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Softeis; belegte Brote und belegte Sandwiches;

Klasse 35:

Dienstleistungen eines Franchise-Gebers;

Klasse 41:

Betrieb von Freizeiteinrichtungen in Form von Kinderspielplätzen, insbesondere in Form von Indoor-Kinderspielplätzen;

Klasse 42:

Verpflegung; Betrieb eines Cafés; Betrieb einer Cafeteria; Betrieb eines Imbisses; Catering.

Mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter der Nummer 30 2015 044 866.4 geführte Anmeldung für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich um einen in werbeüblich ausgestalteter und anpreisender Form abgefassten unmittelbar beschreibenden Sachhinweis darauf, dass die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen in erster Linie Donuts darstellten bzw. in irgendeiner Art und Weise mit diesen Produkten zu tun hätten.

Sie hat weiterhin ausgeführt, die angemeldete Marke bestehe auf den ersten Blick erkennbar aus der wirklichkeitsgetreuen Abbildung eines mit Zuckerstreuseln bestreuten Donuts in Kombination mit weiteren beschreibenden Wort- bzw. Bildbestandteilen. Der in werbeüblicher Form gestaltete Schriftzug „My Donut“ werde auf einer ebenfalls in üblicher Weise gestalteten Banderole dargestellt, die den abgebildeten Donut in seinem unteren Drittel gewissermaßen umschlinge. Die Wortfolge „sweet and tasty“ befinde sich in der linken oberen Hälfte des Donuts und folge der Rundung des Gebäckstücks. Bei der angemeldeten Wort-/Bild-Gesamtheit handle es sich um einen werbeüblich gestalteten und anpreisenden unmittelbar beschreibenden Sachhinweis dahingehend, dass die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen in erster Linie „Donuts“ darstellten bzw. in irgendeiner Art und Weise damit zu tun hätten. So könnten die (feinen) Backwaren und Konditorwaren der Klasse 30 selbst Donuts sein. Bei den weiteren beanspruchten Waren der Klasse 30 handle es sich um Waren, die wie etwa Kaffee, Tee und Kakao häufig zu „Donuts“ angeboten und konsumiert würden (z. B. in Cafes und Bistros) bzw. als Bestandteil von Donuts oder in Kombination mit Donuts vertrieben würden, etwa als „Eis-Donuts“ (mit Eis gefüllte Donuts) oder „Brot-Donuts“ (Donuts aus Brotteig). Die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 könnten unter anderem dem Vertrieb von Donuts dienen oder dafür bestimmt sein. Was die Dienstleistungen der Klasse 41 angehe, so könnten Freizeiteinrichtungen wie etwa auch Kinderspielplätze unter dem Motto von „Donuts“ stehen. Es existierten beispielsweise so genannte „Donut-

Gleiter“, Rutschhilfen in der Ausgestaltung von Donuts, mit Hilfe derer gerutscht werden könnte. Die grafische Gestaltung der angemeldeten Marke sei nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Zeichens zu begründen. Ein insoweit erforderlicher bildlicher Überschuss durch eine besondere bildliche Ausgestaltung sei nicht vorhanden. Die grafische Ausgestaltung erschöpfe sich vielmehr in der Verwendung gängiger werbeüblicher Schriftarten, Größen und Stilmittel, deren Zusammenfügung auch keinerlei Besonderheiten aufweise. Ein den aufgrund des beschreibend-werblichen Charakters erforderlichen höheren Anforderungen gerecht werdender bildlicher Überschuss fehle der angemeldeten Marke. Der Hinweis der Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen begründe weder einen Anspruch auf Eintragung der vorliegenden Anmeldung noch entfaltet diese eine Indizwirkung.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Anmelderin hat sich zu der Sache nicht geäußert und die Beschwerde weder begründet noch einen Sachantrag gestellt. Sie beantragt Entscheidung nach Aktenlage.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den ausführlichen rechtlichen Hinweis des Senats nebst Anlagen vom 24. April 2020 (Bl. 22/26 d.A. bzw. Anlagen Bl. 27/51 d.A.) und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg.



Der Eintragung der angemeldeten Wort-/Bildgestaltung als Marke steht im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle für Klasse 30 hat der angemeldeten Marke somit zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden 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). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). 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!).

Die genannten Grundsätze gelten auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Wort- und Bildbestandteilen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich gesehen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt für eine solche Kombination nur dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Zusammenstellung eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 78 – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress) und dadurch betriebskennzeichnend wirken kann.

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Das angemeldete Zeichen besteht aus der Abbildung eines Donuts in dunkler Ausgestaltung mit weißen Stäbchen, die den Eindruck von darauf befindlichen Zuckerstreuseln erwecken sowie den Wortbestandteilen „sweet and tasty“, angebracht an der linken oberen Seite entlang der Rundung außerhalb der Donutgestaltung, sowie einem Aufdruck in Form einer Banderole, die den unteren Bereich des Donuts abdeckt mit dem Aufdruck „My Donut“. Der die angemeldete Marke dominierende Bildbestandteil stellt einen klassischen Donut mit entsprechender Schokoladen-Glasur und Zuckerstreuseln dar. Bei einem „Donut“ handelt es sich um ein ursprünglich aus den USA bzw. Kanada stammendes und mittlerweile in Deutschland erhältliches handtellergroßes Gebäckstück aus Hefe- oder Rührteig mit einer charakteristischen Form eines Rings mit einem Loch in der Mitte. Seit Beginn des Jahres 2000 haben sich amerikanische „Donut-Ketten“ in Deutschland angesiedelt und davon unabhängig auch kleine Donut Läden etabliert. In diesen Geschäften werden regelmäßig, wie in Bäckereien, Konditoreien, Cafes auch ansonsten üblich, neben der den Namen gebenden Backspezialität auch weitere Bistro- oder Snackartikel und Getränke zum Verzehr im Laden oder zum Mitnehmen angeboten (vgl. auch die als Anlage 1 der Anmelderin mit dem rechtlichen Hinweis am 24. April 2020 übersandten Rechercheunterlagen). Bei den weiteren Wortbestandteilen „sweet and tasty“ zum einen und „My Donut“ zum anderen handelt es sich um die werblich anpreisenden und unmittelbar beschreibenden, die Eigenschaften eines Donuts besonders herausstellenden Geschmacksbezeichnungen „süß und lecker“ (sweet and tasty) und die werbeüblich abgefasste individualisierende Wortfolge „My Donut“, also „mein Donut“. Bei dem vorangestellten Zeichenbestandteil „My“ handelt es sich um das im inländischen Werbesprachgebrauch häufig verwendete englische Personalpronomen mit der Bedeutung von „mein(e)“. Die sprachliche Verbindung des Personalpronomens „My“ und einer Produktbeschreibung ist als sachbezogene Werbebotschaft außerordentlich beliebt, um auf ein auf die individuellen Bedürfnisse des Adressaten und Nutzers zugeschnittenes Waren- oder Dienstleistungsangebot hinzuweisen (vgl. dazu zahlreiche Entscheidungen des BPatG, wie z.B. myimmo, MYPROTEIN; MyWallet; MyShoes; mysportsworld – vgl. Anlage 2 der mit dem rechtlichen Hinweis vom 24. April 2020 übersandten Rechercheunterlagen). In

Kombination mit der warenbeschreibenden Sachangabe „Donut“ ist die Hinzufügung dieses personalisierenden Zusatzes grundsätzlich nicht geeignet, den sachlichen Aussagegehalt auszuräumen und die Schutzfähigkeit einer unter Verwendung dieses Personalpronomens gebildeten Gesamtbezeichnung zu begründen.

Vor diesem Hintergrund sind weder die einzelnen Bestandteile des Zeichens für sich gesehen, noch die aufeinander bezogene, sinnstiftende Zusammenstellung der Wort- und Bildteile in ihrer konkreten Gesamtkombination schutzfähig. Denn die vorliegend angesprochenen allgemeinen und gewerblichen Verkehrskreise, die häufig mit vergleichbaren Wort-/Bildkombinationen in der Werbung konfrontiert sind, werden in der angemeldeten Gesamtheit lediglich den werblich ansprechend gestalteten schlagwortartigen Sachhinweis auf die Ware selbst oder auf irgendeine Herstellungs-, Vertriebs-, Verkaufs- oder Angebotsstätte für solche Waren und Dienstleistungen, die mit Donuts im Zusammenhang stehen können oder die sich im weitesten Sinn um Herstellung und Vertrieb von Donuts drehen, sehen. Einen Hinweis auf den Ursprung der Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen werden die angesprochenen Verkehrskreise darin aber nicht erkennen.

Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 30, die selbst Donuts sein können („feine Backwaren und Konditorwaren“), weist die Anmeldemarke insgesamt auf die Art und die Eigenschaften der Waren hin, wonach es sich um Donuts handelt, die „sweet and tasty“ sind, also deren Süße und Geschmack werblich herausgestellt sowie hinsichtlich derer die Möglichkeit hervorgehoben wird, die Donuts nach individuellen Vorlieben und Wünschen (My Donut) zusammenzustellen.

Speiseeis wie auch Softeis eignet sich als Zutat, Füllung und Bestandteil von „(Eiscreme)Donuts“, sodass auch insoweit lediglich werblich beschreibend auf deren Bestimmung oder besondere Eignung zur Füllung von Donuts hingewiesen wird. Gleiches gilt in Bezug auf die Waren „Kaffee; Tee; Kakao“, die gleichermaßen eine Zutat zu der Backware „Donut“ sein können.

Gleichzeitig handelt es sich bei den genannten Waren der Klasse 30 sowie den belegten Broten und belegten Sandwiches um solche, die gern auch zusammen mit

Donuts verzehrt werden (Brot; Speiseeis; Softeis; belegte Brote und belegte Sandwiches; Kaffee; Tee; Kakao). Sie können daher im Rahmen eines ergänzenden Angebots gemeinsam in einer Bäckerei, einem Cafe oder einem Imbissbetrieb angeboten werden, in dem „Donuts“ als die namensgebende (Haupt)Ware vertrieben wird. Entsprechende Donut-Läden und Donut-Ketten mit einem solchen Produktangebot existieren bereits seit einiger Zeit (siehe die als Anlage 1 beigefügten Unterlagen, die der Anmelderin mit dem rechtlichen Hinweis vom 24. April 2020 übersandt worden sind). Insoweit besteht jedenfalls ein enger sachlicher Zusammenhang zu den Waren dergestalt, als die angemeldete Bezeichnung in naheliegender werblich üblicher Art und Weise auf diese Verbindung hinweist, was einem betriebskennzeichnenden Verständnis entgegensteht.

Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen eines Franchise-Gebers (Klasse 35) weist die angemeldete Gestaltung in naheliegender und werbeüblich ansprechender Art und Weise auf die Branche und die Ausrichtung des Geschäftskonzepts hin, wonach der Geschäftsgegenstand der Betriebe „Donuts“ sind bzw. sein können.

Gastronomie- und Restaurationsbetriebe bieten nicht selten zusätzlich besondere Freizeitattraktionen und (Unterhaltungs-)Programme an (z. B. Essen und Variete- oder Theaterdarbietungen oder sonstige Spieleattraktionen). Daher ist es durchaus naheliegend, dass eine Donut-Verkaufsstätte mit dem Betrieb von Freizeiteinrichtungen in Form von Kinderspielplätzen kombiniert wird, zumal Donuts als sehr süßes (und zum Teil sehr bunt ausgestaltetes) Gebäckstück insbesondere und bevorzugt von Kindern konsumiert werden. Auch umgekehrt haben zahlreiche Freizeiteinrichtungen ihren Betrieben zur Verköstigung der Besucher Imbissstände und Snackbetriebe angegliedert, sodass zwischen dem angemeldeten Zeichen und den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 jedenfalls ein enger sachlicher Zusammenhang bestehen kann, zumal es sich bei der Bezeichnung „Donut“ auch um ein spezielles „Spielgerät“ in der charakteristischen Donutform handeln kann, sodass auch der Freizeitbetrieb unter dem Motto „Donuts“ stehen kann (siehe dazu

die Anlage 3 der mit dem rechtlichen Hinweis vom 24. April 2020 der Anmelderin übermittelten Unterlagen).

Schließlich eignet sich die angemeldete Gesamtgestaltung auch im Zusammenhang mit den in der Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen um eine unmittelbar beschreibende Inhaltsangabe und Bezeichnung der Art des Betriebs als ein solcher, bei dem das Angebot von Donuts im Vordergrund steht bzw. eine Spezialisierung auf Donuts als Hauptware erfolgt ist.

Die konkrete grafische Ausgestaltung eignet sich nicht dazu, dem Zeichen die Schutzfähigkeit zu verleihen. Ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis kann zwar durch eine besondere bildliche und grafische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wort- und Bildbestandteile erreicht werden; die Ausgestaltung muss aber eine kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken, die den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile bedeutungslos macht (BGH GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE; GRUR 2014, 376 Rn. 18 – Grill meister; BPatG 25 W (pat) 557/14 „Fünf Stufen“ – die Entscheidungen des BPatG sind über die Homepage öffentlich zugänglich; vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 209 m. w. N.). Letzteres kann vorliegend nicht festgestellt werden. Die Kombination unterschiedlicher Schriftarten oder Schriftgrößen zusammen mit einer ganz typischen Abbildung eines dunklen, mit einem Guss aus Schokolade überzogenen und mit Streuseln verzierten Donuts stellt einfachste und grundlegende Stilmittel einer ansprechenden Gestaltung dar, an die der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt ist und die er deshalb nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrnehmen wird. Die grafische Ausgestaltung reicht insgesamt nicht aus, um in der Kombination der nicht unterscheidungskräftigen Wort- und Bildbestandteile dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verschaffen.

Soweit die Anmelderin im Amtsverfahren auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen hingewiesen hat, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und eindeutige

Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach Voreintragungen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung haben (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 ff mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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

Kriener

Nielsen