



# BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 534/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2018 026 435.9**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Oktober 2021 unter Mitwirkung des Richters Merzbach als Vorsitzenden sowie des Richters Dr. Meiser und der Richterin Dr. Weitzel beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **VIERER**

ist am 6. November 2018 für die Waren

„Klasse 29: Marmeladen, Konfitüren, Gelees für Speisezwecke, sämtliche vorgenannten Waren nicht als Zutaten für Schokoladenprodukte,

Klasse 31: frisches Steinobst, frisches Kernobst, frisches Beerenobst, sämtliche vorgenannte Waren nicht als Zutaten für Schokoladenprodukte,

Klasse 32: Fruchtsäfte, nicht als Zutaten für Schokoladenprodukte“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Auf die Beanstandung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2018 wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 und 2 MarkenG hat der Anmelder nicht Stellung genommen. Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung schließlich mit Beschluss vom 3. Januar 2020 unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angemeldete Marke sei wegen ihres beschreibenden Sinngehaltes oder zumindest wegen ihres engen beschreibenden Bezuges zu den verfahrensgegenständlichen Waren schutzunfähig. Das Wortzeichen „VIERER“ bestehe aus dem allgemein bekannten Substantiv für die Zahl „vier“. Über die im Duden definierten Bedeutungen (u.a. Rennboot für vier Ruderer, vier Zahlen, auf die ein Gewinn fällt), habe der Begriff „VIERER“ im alltäglichen Gebrauch eine Bedeutungserweiterung erfahren. Wie sich aus den Ergebnissen der beigefügten Internetrecherche ergebe, bezeichne „VIERER“ in verkürzter Form eine Zusammensetzung/Kombination mit bzw. aus vier Elementen oder Teilen, die für alle möglichen Waren auf eine bestimmte Zusammensetzung, Größenordnung oder Sortierung hinweise. So könnten die Fruchtsäfte der Klasse 32 vier verschiedene Obstsorten enthalten, das frische Obst der Klasse 31 könne in vier Portionen abgepackt oder unterteilt sein und die Marmeladen der Klasse 29 könnten im Viererpack angeboten werden oder vier besonders geschmacksprägende Zutaten enthalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er geltend macht, die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke **VIERER** ergebe sich bereits aus der Entscheidung des BGH vom 22. September 1999 zum Zeichen „FÜNFER“ (BGH, I ZB 19/97). Danach verböten die verschiedenen Bedeutungsinhalte, die das Bundespatentgericht „FÜNFER“ beigemessen habe (Menge oder Sortierung, verschiedene Geschmacksrichtungen, Wertangabe), dem Wort die Unterscheidungskraft für die in Anspruch genommenen Waren abzusprechen. Die „FÜNFER-Entscheidung“ des BGH müsse bei der Schutzfähigkeitsprüfung der angemeldeten Marke **VIERER** berücksichtigt werden, da diese ebenfalls verschiedene Bedeutungsgehalte habe. Neben den von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen i.S.v. Zusammensetzung, Größenordnung oder Sortierung sei **VIERER** insbesondere im Zusammenhang mit den olympischen Disziplinen des Ruder- oder Bobsports allgemein bekannt.

Ein eindeutiges beschreibendes Verständnis werde darüber hinaus weder durch die von der Markenstelle angeführten Begriffskombinationen „Viererpack“ oder „Viererpackung“, noch durch die vom Senat zu Lebensmitteln übersandten Rechercheergebnisse wie z.B. „Schöner Vierer“, „Flotter Vierer“ oder „Der Vierer“ indiziert, da diese Kombinationen gerade nicht Gegenstand der Anmeldung des Einzelbegriffs **VIERER** seien.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2020 aufzuheben.

Der Anmelder hat mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2022 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 28. Oktober 2021, welcher auf den von ihm hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

A. Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet. Der angemeldeten Bezeichnung **VIERER** steht in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 29, 31 und 32 das Eintragungshindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der

Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL (jetzt Art. 4 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL) übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele/Hacker/ Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 8 Rn. 443,443).

Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren oder Dienstleistungen an, jedoch ist auch das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftige beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 35 – Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 – Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird; vielmehr reicht aus, dass sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 30 – *Chiemsee*; GRUR 2004, 146 Rn. 32 – *DOUBLEMINT*; GRUR 2004, 674, Rn. 97 – *Postkantoor*; GRUR 2004, 680, Rn. 38 – *BIOMILD*; EuGH MarkenR 2008, 160, Rn. 35 – *HAIRTRANSFER*; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Nr. 37 – *Patentconsult*; EuGH GRUR 2010, 534, Rn. 52 – *PRANAHAUS*; GRUR 2011, 1035, Rn. 38 – *1000*;

BGH GRUR 2003, 882, 883 – *Lichtenstein*; GRUR 2008, 900, Rn. 12 – *SPA II*; GRUR 2012, 272, Rn. 12, 17 – *Rheinpark-Center Neuss*; GRUR 2012, 276, Rn. 8 – *Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.*).

2. Das angemeldete Zeichen **VIERER** besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 20, 31, 32 ausschließlich aus einer Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung einer bestimmten Zusammensetzung, Anzahl oder Sortierung dienen kann. Die Mitbewerber des Anmelders haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der ungehinderten Verwendung dieser Angabe.

a) Angesprochene Verkehrskreise, auf deren Auffassung es für die Bejahung oder Verneinung des beschreibenden Charakters des angemeldeten Zeichens ankommt, sind neben dem Handel im Wesentlichen die inländischen Endverbraucher.

b) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt und belegt hat, bezeichnet der Begriff **VIERER** in verkürzter Form eine Zusammenstellung von vier Elementen. Dabei hat der Begriff **VIERER** gegenüber den Definitionen im Duden, die den beanspruchten Lebensmittelsektor nicht umfassen, eine Bedeutungserweiterung erfahren. In Zusammenhang mit den Waren der Klassen 29, 31, 32 wird der Verkehr das angemeldete Zeichen daher auf Anhieb und ohne gedanklichen Zwischenschritt als beschreibenden Hinweis auf die Sortierung, die Menge bzw. die Anzahl der geschmacksprägenden Inhaltsstoffe verstehen.

c) Entgegen dem Vorbringen des Anmelders können bei der Prüfung, ob ein Zeichen in Alleinstellung als beschreibende Angabe verwendet werden kann, auch die nachweisbare Nutzung in einem Kontext berücksichtigt werden, wenn letzterer nicht in einer Weise verständnisfördernd wirkt, dass das Zeichen nur durch die zusätzliche Konkretisierung als sachbeschreibend verstanden wird (vgl. BPatG 30 W (pat) 49/20 – *Leader*). Das ergibt sich auch aus der vom Anmelder zitierten „DUO“-Entscheidung des BPatG (28 W(pat) 504/17, Rn. 10), wo ausgeführt wird (Unterstreichung zur Veranschaulichung eingefügt): „Insbesondere ließen sich keine Belege für die tatsächliche Verwendung des Zeichens ‚DUO‘ in Alleinstellung

oder in Wortverbindungen als Sachangabe im Zusammenhang mit Wand- und Deckenschalungen finden“.

d) Eine zum Anmeldezeitpunkt nachweisbare Verwendung des Begriffs **VIERER** als Hinweis auf die Beschaffenheit, nämlich auf vier geschmacksrelevante Inhaltsstoffe, bzw. auf die Sortierung oder die Menge ergibt sich aus den von dem Senat übersandten Internetauszügen, die sich alle auf die Zeit vor der Markenanmeldung am 7. November 2018 beziehen. Soweit der Begriff **VIERER** dabei in Zusammenhang mit Adjektiven wie „schöner“, „fruchtiger“ bzw. dem Artikel „der“ verwendet wird, sind diese Zusätze - entgegen der Ansicht des Anmelders - für ein sachbeschreibendes Verständnis des Einzelbegriffs **VIERER** nicht erforderlich. Soweit ein Anbieter für Olivenöl beispielsweise ausführt: „Gewürzgarten ‚schöner Vierer‘ wird aus Olivenöl und 1,8% ätherischem Limetten-,Zitronengras- und Orangenöl hergestellt“ (<https://www.gourmetversand.com/de/article22403/gewuerzgarten-schoener-vierer-orange-limette-zitronengrasoel-in-olivenoel-500-ml.html>), verstünde der Verkehr den Hinweis auf die vier wesentlichen Bestandteile auch bei einer Kennzeichnung mit **VIERER** in Alleinstellung ohne weiteres. Das Gleiche gilt für den weiteren, im Hinblick auf vier Geschmackskomponenten übersandten Recherchenachweis: <https://www.aboutdrinks.com/zungenbrechender-gaumenschmeichler-true-fruits-smoothie-white-jetzt-mit-cupuacu-und-vanilla-tahitensis/>: „Der neueste fruchtige Vierer von true fruits lasst es wieder krachen...“, und für den Hinweis auf die Sortierung/Anzahl, nämlich vier Flaschen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen in einer Packung: <https://www.amazon.de/Happy-End-Einhorn-Lik%C3%B6r-Vierer/dp/B0721KL3CT>: „Der Vierer aus: 1x Banane, 1x Erdbeer-Sahne, 1x Kokos-Sahne, 1x Choco Loco...“.

Aus den vorgenannten Verwendungsbeispiele ergibt sich, dass das Anmeldezeichen **VIERER** auch zur Beschreibung der beanspruchten Waren im Hinblick auf die geschmacksrelevanten Inhaltsstoffe bzw. auf die Anzahl/Sortierung

geeignet und eine entsprechende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist. So werden Marmeladen, Konfitüren und Gelees häufig im Viererpack angeboten z.B. als „Vierer Stange Minis Bunte Mischung“ (<https://www.glashoffs.de/shop/vierer-stange-minis-bunte-mischung>) oder als „Vierer-Marmeladenstangen“ (<https://km-confiserie.de>). Im Hinblick auf die beanspruchten „Fruchtsäfte (...)“ legt die nachgewiesene Verwendung von **VIERER** für die vergleichbaren „Smoothies“ eine solche Entwicklung nahe. Auch für „frisches Steinobst, frisches Kernobst, frisches Beerenobst...“ ist vernünftigerweise zu erwarten, dass **VIERER** als beschreibende Angabe dienen kann. So werden beispielsweise Äpfel häufig in Vierer-Packungen verkauft und auch verschiedene Beerensorten in einem Sortiment zusammen in einer Packung angeboten.

e) Soweit der Anmelder geltend macht, die Mehrdeutigkeit des Begriffs **VIERER** führe zur Schutzfähigkeit, kann dem nicht gefolgt werden. Nach aktueller, ständiger Rechtsprechung ist nämlich eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren/Dienstleistungen dienen kann, gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig, unabhängig davon, ob ihr noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen können (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 38 – Biomild, GRUR 2004, 146 [Nr. 33-36] – DOUBLEMINT, BGH GRUR 2006, 760, Rn. 14 - LOTTO). Insofern kann auch die vom Anmelder zur schutzbegründenden Mehrdeutigkeit zitierte Entscheidung des BGH vom 22. September 1999 (BGH I ZB 19/97 - FÜNFER) für die vorliegende Schutzfähigkeitsprüfung nicht herangezogen werden, weil sie angesichts der neueren Rechtsprechung als überholt einzustufen ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Fn. 465).

f) Die Marke ist nach alldem in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 29, 31, 32 nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

3. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.



### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Merzbach

Meiser

Weitzel