



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 513/21

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2019 225 022.6**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Januar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das Zeichen



ist am 1. August 2019 zur Eintragung als Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

#### Klasse 29:

Fisch; Fleisch; Fischextrakte; Gefrorene Pommes Frites; Gebratenes Geflügel; Wild; Kartoffelsnacks;

#### Klasse 30:

Brot; Cheeseburger [Sandwiches]; Fleischpasteten; Sandwiches; Hähnchensandwiches; Sandwiches mit Hähnchen; Sandwiches mit Fisch; Hot-Dog-Sandwiches; Belegte Brote;

#### Klasse 43:

Betrieb einer Bar; Catering; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen mit Speisen; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen mit Getränken; Verpflegung von Gästen in Schnellimbisrestaurants [Snackbars]; Verpflegung von Gästen in Schnellimbisrestaurants.

Mit Beschluss vom 19. November 2020 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 30, durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei dem angemeldeten Bildzeichen handele es sich um einen rechteckigen Rahmen mit verschiedenen Blättern in Grauabstufungen. Es wirke damit wie eine etikettenmäßige Umrahmung zur Aufnahme irgendwelcher Angaben, Werbetexte oder Graphiken. Diese Art der Abbildung finde in der Werbung häufig Verwendung, wie sich aus den der Entscheidung beigefügten Belegen ergebe. Die Beispiele zeigten, dass rechteckige Rahmen mit Blättern, Blüten und Ornamenten in vielfältiger Art existierten und nur als dekorative Elemente eingesetzt würden. Hieran sei der angesprochene Verkehr in Verbindung mit verschiedensten Waren und Dienstleistungen gewohnt, so dass er diesen Gestaltungen keine große Aufmerksamkeit schenke. Wenn überhaupt, werde er sie als Dekoration oder gegebenenfalls als Sachhinweis auf den Inhalt, beispielsweise Gewürze oder biologische, gesunde Lebensmittel, verstehen, nicht aber als Hinweis auf einen bestimmten Anbieter oder Geschäftsbetrieb.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie damit begründet, dass ein als Marke angemeldetes Bildzeichen nur dann nicht unterscheidungskräftig sei, wenn es entweder die im Verzeichnis genannten Waren naturgetreu abbilde oder sich in einem grafischen Element erschöpfe, welches in der Werbung, auf der Verpackung von Waren oder in Geschäftsbriefen üblicherweise nur in schmückender Form verwendet werde. Beides sei vorliegend nicht gegeben. Das angemeldete Zeichen stelle eine verfremdete Blättergestaltung dar, die so in der Natur nicht vorkomme und in ihrer Zusammensetzung einzigartig sei. Gegenstand der Anmeldung sei ein hochkant stehendes Rechteck mit einer Kombination unterschiedlich verfremdeter Blattformen, die geeignet seien, auf eine gewisse Natürlichkeit hinzuweisen. Insbesondere die Wiederholung der einzelnen Gestaltungselemente schaffe eine Wiedererkennung und damit einen unverwechselbaren, charakteristischen Gesamteindruck, der geeignet sei, das Erinnerungsvermögen des Verkehrs in

herkunftshinweisender Wirkung zu beeinflussen. Für die mit der Anmeldung in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen gebe es eine praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeit, das angemeldete Bildzeichen so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Herkunftshinweis verstanden werde. Dies sei insbesondere der Fall, wenn es auf der Verpackung, am Geschäftslokal oder auf Geschäftspapieren, einschließlich Prospekten, Speisekarten, Preislisten oder Ankündigungen, verwendet werde. Dass Pflanzenrahmen auch für vielfältige andere Zwecke eingesetzt würden, sei demgegenüber unerheblich, zumal § 23 MarkenG den Interessen Dritter an einer dekorativen Verwendung ausreichend Rechnung trage.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 19. November 2020 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 5. April 2023 hat der Senat unter Beifügung von Recherchebelegen mitgeteilt, dass er das Anmeldezeichen hinsichtlich aller beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen für nicht unterscheidungskräftig erachte.

Hierauf hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 24. Mai 2023 die mangelnde Vergleichbarkeit der vom Senat eingebrachten Verwendungsbeispiele gerügt. Des Weiteren hat sie sinngemäß angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den vorgenannten Beschluss der Markenstelle für Klasse 30, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin sowie den schriftlichen Hinweis des Senats vom 5. April 2023 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Bildzeichens als Marke steht in Verbindung mit allen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). 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; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - 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 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). 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 (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Diese Grundsätze finden bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Bildzeichen in gleicher Weise Anwendung. Wenn sie sich in einfachen Gestaltungselementen mit entweder beschreibender oder lediglich dekorativer Wirkung erschöpfen, fehlt ihnen im Allgemeinen die erforderliche (konkrete) Unterscheidungseignung. Weist das in Rede stehende Zeichen dagegen nicht nur die Darstellung von Merkmalen, die für die Ware oder Dienstleistung typisch oder lediglich von dekorativer Art sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Merkmale auf, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht, ist auch die erforderliche Unterscheidungskraft gegeben (vgl. BGH GRUR 2001, 239 f. - Zahnpastastrang; GRUR 2001, 734, 735 - Jeanshosenentasche; GRUR 2004, 331, 332 - Westie-Kopf; GRUR 2004, 683, 684 -

Farbige Arzneimittelkapsel; GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude; GRUR 2011, 158 Rn. 8 - Hefteinband).

Gemessen an diesen Maßstäben verfügt das zur Eintragung angemeldete Bildzeichen nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Es handelt sich um die Abbildung verschiedener Pflanzenblätter, die in einem hochkant stehenden Rechteck um ein weißes Feld herum angeordnet sind. Als solches wirkt das Anmeldezeichen, wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, wie eine etikettenmäßige Einrahmung, die zur Aufnahme irgendwelcher Texte, Graphiken oder sonstiger Angaben bestimmt ist. Die Umrandung von Informationen oder sonstigen Sachhinweisen wird im Geschäftsverkehr sowie in der Werbung regelmäßig zur besonderen Kenntlichmachung und Herausstellung eingesetzt (vgl. BPatG 32 W (pat) 113/95 - Quadrat mit abgerundeten Ecken). Der hieran gewöhnte Verkehr entnimmt einer solchen Gestaltung keine herkunftshinweisende Funktion, sondern fasst sie lediglich als werbetypische Art der Wiedergabe von Texten und Bildern auf.

Dies gilt nicht nur für Gestaltungen, die aus Linien oder geraden Kanten bestehen, sondern auch für ornamentartige Rahmen, soweit sie als werbeüblich anzusehen sind. Dies ist vorliegend der Fall. Wie die von der Markenstelle übermittelten Auszüge einer Internetrecherche zeigen, werden rahmenartige Gestaltungen aus Blätterwerk – sowohl in naturgetreuer als auch in ornamental verfremdeter Form – als sogenannte Stock-Photos, also als vorproduzierte, zum Download bereitgestellte Aufnahmen angeboten, was darauf schließen lässt, dass ein solches Design nachgefragt wird und damit nicht ungewöhnlich ist.

b) Ergänzend ist ausweislich der mit gerichtlichem Hinweis vom 5. April 2023 übersandten Belege festzustellen, dass aus Rank- oder Blätterwerk bestehende Umrahmungen im Lebensmittel- und Gastronomiebereich bereits verwendet werden:

(1) Zum einen dienen sie der Dekoration. So sind Vektorgrafiken zur Erstellung von Speisekarten erhältlich, die Pflanzenmotive in rahmenartiger Anordnung aufweisen:



(vgl. „www.shutterstock.com - 1227791881“)

Darüber hinaus finden sich an Pflanzenranken erinnernde Umrahmungen als Ornamente auch an Fleischprodukten:





(vgl.

„<https://cdn02.plentymarkets.com/8ep5h38xb9l0/item/images/2722/middle/IMGPO088--2-.JPG>“).

(2) Zum anderen rufen Abbildungen von Pflanzen und/oder deren Teilen, worauf die Beschwerdeführerin selbst hinweist, zugleich Assoziationen mit Natürlichkeit, naturnaher Herstellung und pflanzlichen Inhaltsstoffen hervor. Insofern werden Umrandungen mit Pflanzenmotiven insbesondere im Zusammenhang mit pflanzenbasierten Lebensmitteln bzw. mit auf vegetarische oder vegane Küche spezialisierten Restaurants eingesetzt:



(vgl. „[https://10619-2.s.cdn12.com/rests/original/506\\_503798647.jpg](https://10619-2.s.cdn12.com/rests/original/506_503798647.jpg)“)



(vgl. „[https://www.jung-europe.com/products/images/manner\\_original.jpg](https://www.jung-europe.com/products/images/manner_original.jpg)“)

c) Unerheblich ist, dass die genannten Verwendungsbeispiele, insoweit ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, in ihrer jeweiligen konkreten Ausgestaltung von dem angemeldeten Zeichen abweichen. Denn sie dienen nur der Illustration, dass rankenartige Umrahmungen zum gängigen Graphikrepertoire im Lebensmittel- und Gastronomiesektor gehören. Damit indizieren sie die fehlende Unterscheidungskraft ähnlicher Gestaltungen. Ein Beleg dafür, dass das identische Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird, ist nicht erforderlich. Auch begründet eine etwaige Neuheit nicht die Unterscheidungskraft eines Zeichens (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 8 Rn. 190).

d) Demzufolge wird der Verkehr auch in Verbindung mit den einschlägigen Waren- und Dienstleistungen

„Klasse 29:

Fisch; Fleisch; Fischextrakte; Gefrorene Pommes Frites; Gebratenes Geflügel; Wild; Kartoffelsnacks;

Klasse 30:

Brot; Cheeseburger [Sandwiches]; Fleischpasteten; Sandwiches; Hähnchensandwiches; Sandwiches mit Hähnchen; Sandwiches mit Fisch; Hot-Dog-Sandwiches; Belegte Brote;

Klasse 43:

Betrieb einer Bar; Catering; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen mit Speisen; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen mit Getränken; Verpflegung von Gästen in Schnellimbisrestaurants [Snackbars]; Verpflegung von Gästen in Schnellimbisrestaurants“

den in Rede stehenden Rahmen mit Blätterdekor lediglich als übliches Zierelement ansehen, das beispielsweise auf Verpackungen, Speisekarten oder Wänden angebracht sein kann. Darüber hinaus weist er auf pflanzliche bzw. natürliche und damit gesunde Komponenten in den oben genannten Waren der Klassen 29 und 30 oder in den im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 43 zum Verzehr angebotenen Lebensmitteln hin. Da die Anmeldung Waren und Dienstleistungen desselben Bereichs umfasst, trifft diese Bewertung für alle gleichermaßen zu. Einer differenzierenden Prüfung, wie sie die Beschwerdeführerin anmahnt, bedarf es in solchen Fällen nicht (vgl. BGH GRUR 2015, 173 Rn. 30 - for you; EuGH C-253/14 Rn. 48, 49 - BigXtra; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 8 Rn. 149 m. w. N.).

Insofern steht das Anmeldezeichen in einem engen Sachbezug zu allen beanspruchten Produkten und Tätigkeiten, was seinem Verständnis als individualisierendes Unterscheidungs mittel entgegensteht.

e) Der Einwand der Beschwerdeführerin, das besagte Zeichen könne dergestalt in einer praktisch bedeutsamen und naheliegenden Art und Weise in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet werden, dass es als Herkunftshinweis verstanden werde, greift demgegenüber nicht durch. Zwar ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung bei der Prüfung, ob das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht, auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor abzustellen (vgl. BGH GRUR 2020, 411 Rn. 13 - #darferdas? II; GRUR 2018, 932 Rn. 18 - #darferdas? I; EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 24 und 33 - AS/DPMA [#darferdas?]). Da die Wahrnehmung eines Zeichens entweder als Hinweis auf die Herkunft oder als bloßes dekoratives Element je nach Art und Platzierung variieren kann, müssen alle wahrscheinlichen Verwendungsarten der angemeldeten Marke geprüft werden, soweit sie praktisch bedeutsam sind (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 33 - AS/DPMA [#darferdas?]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 15 - #darferdas? II). Nach Auffassung des Senats wird das Anmeldezeichen jedoch auch unter Berücksichtigung sämtlicher praktisch bedeutsamer und daher wahrscheinlicher Verwendungsarten in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel aufgefasst. Denn unabhängig davon, wo es auf der Ware angebracht oder im Kontext mit der jeweiligen Dienstleistung zu finden ist, erschöpft es sich lediglich in seiner dekorativen Wirkung oder in einer Sachaussage, so dass es vom Verkehr nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet wird (vgl. auch BPatG 25 W (pat) 29/19 - MÄDELSABEND).

f) Auch begründet der Verweis der Beschwerdeführerin auf § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht die Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens. Die Regelung beschränkt die Rechte eines Markeninhabers ausschließlich im Verletzungsverfahren, indem sie den Nutzern gleicher oder ähnlicher Zeichen eine Verteidigungsmöglichkeit eröffnet. Sie rechtfertigt jedoch nicht eine eingeschränkte oder restriktive Anwendung der Schutzhindernisse des § 8 MarkenG im

Eintragungsverfahren, durch die bereits die Entstehung von Fehlmonopolisierungen insbesondere beschreibender Angaben verhindert werden soll (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 446 ff.).

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

2. Der Entscheidung steht vorliegend nicht entgegen, dass die Markenstelle ihre Entscheidung auf Internetrechercheauszüge gestützt hat, die sie der Beschwerdeführerin nicht vorab zur Stellungnahme zugeleitet hat. Damit hat sie zwar gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG verstoßen. Dieser Mangel ist jedoch durch die im Beschwerdeverfahren eröffnete Möglichkeit zur Äußerung geheilt worden, so dass eine Zurückverweisung gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht kommt und auch aus prozessökonomischen Gründen nicht angezeigt ist.

3. Die von der Beschwerdeführerin beehrte, aber nicht weiter begründete Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Der Senat hat die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens anhand allgemein anerkannter Kriterien geprüft. Die Beurteilung, ob ein Bildzeichen geeignet ist, als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden, hängt von den Umständen des konkreten Einzelfalls ab, insbesondere von der Ausgestaltung des Zeichens, von den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Waren- und/oder Dienstleistungsgebiet sowie den bestehenden Werbegepflogenheiten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Feststellung tatsächlicher Umstände, nicht aber um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 83 Rn. 21 m. w. N.). Anhaltspunkte dafür, dass gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern, sind ebenfalls nicht ersichtlich.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.