



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 531/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 028 352.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet als Wortmarke ist die Wortfolge

Toffee to go

für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 30:

Kakao, Zucker, Honig und diese Stoffe enthaltende Lebensmittel, feine Backwaren und Konditorwaren; Kakaoerzeugnisse, Schokolade und Schokoladenwaren, Konfekt, Kuchen, Zuckerwaren, Bonbons, Kaubonbons und Kaugummi, nicht für medizinische Zwecke, Geleefrüchte, Süßwaren; vorgenannte Waren mit Zucker oder anderen Süßungsmitteln oder zuckerfrei.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2011 028 352.8 geführte Anmeldung durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 4. Januar 2012 unter voller Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 21. September 2011 zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der Eintragung der angemeldeten Wortfolge die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden. Es handele sich um eine sprachregelgerecht gebildete Wortfolge, die den

beteiligten Verkehrskreisen einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis dahingehend verschaffe, dass die so gekennzeichneten Waren entweder selbst Toffees (Karamellen) bzw. Karamell enthaltende Süßwaren zum Mitnehmen bzw. für unterwegs darstellten oder als Zutaten oder Inhaltsstoffe zur Herstellung oder Zubereitung dieser Waren dienen könnten. Der Zeichenbestandteil „Toffee“ bezeichne im englischen und deutschen Sprachgebrauch ein (Weich-) Karamell bzw. eine Karamell enthaltende Süßware. „To go“ sei ein feststehender englischsprachiger Ausdruck, der in der deutschen Sprache die Bedeutung „für unterwegs, zum Mitnehmen“ habe. Die angemeldete Wortfolge sei im vorgenannten Sinne für den Verkehr angesichts vergleichbarer, geläufiger Wortkombinationen wie „Coffee to go“ oder „muffins to go“ auch ohne weiteres verständlich.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass der angemeldeten Wortfolge keine Schutzhindernisse entgegenstünden. Slogans dürften keinen gegenüber anderen Markenformen strengeren Anforderungen unterworfen werden. Die angemeldete Wortfolge verfüge über Unterscheidungskraft. Sie finde sich in keinem der üblichen deutschsprachigen Lexika, sondern sei eine begriffliche Neuschöpfung. Auch in englischsprachigen Lexika komme diese Wortfolge nicht vor. Von der Markenstelle recherchierte Beispiele wie „Kuchen to go“ oder „Donuts to go“ belegten, dass das Publikum solche Begriffe als besonders und originell wahrnehme, wobei der Begriff „Toffee to go“ als Reim auf das sehr bekannte „Coffee to go“ eine besonders originelle und unerwartete Wirkung habe. „Toffee to go“-Produkte würden in Tüten und Schachteln vertrieben, die in Regalen angeboten würden, so dass die angemeldete Wortfolge an einer solchen Stelle überraschend auf das Publikum wirke und beim Publikum ein Schmunzeln hervorrufe, was für die Bejahung der Unterscheidungskraft spreche. Die angemeldete Wortfolge habe auch keinen die beanspruchten Waren beschreibenden Inhalt. Anders als bei „Kuchen to go“ handle es sich bei Toffee stets um Mitnahmeartikel, die in Tüten, Schachteln etc. ausgegeben würden, so dass der Begriff „Toffee to go“ letztlich völlig sinnfrei sei

(ähnlich „Cola ohne Gräten“). Toffees würden nie einzeln zum Verzehr angeboten, sondern der Verkehr sei daran gewöhnt, dass eine Vielzahl von Toffees in Tüten, Schachteln oder ähnlichem vertrieben werde, so dass der Mitnahmekarakter dieser Ware jedermann klar sei. Das Publikum könne der Wortfolge „Toffee to go“ keinerlei beschreibende Bedeutung entnehmen, wobei „Toffee to go“ eine stilistische Anlehnung an „Coffee to go“ darstelle und dieser „veralbernde“ Unterschied sofort augenfällig sei.

Hilfsweise erklärt die Anmelderin eine Beschränkung des Warenverzeichnisses durch Ergänzung mit den Wörtern „in einer Vielzahl in Tüten oder Schachtel angebotene Waren“.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Entgegen der Auffassung der Anmelderin fehlt der angemeldeten Wortfolge „Toffee to go“ in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 30 jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u.a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr

im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.).

Bei der Beurteilung der Frage, ob das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, 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 konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30). Bei den beanspruchten Waren handelt es sich im Wesentlichen um Schokoladen-, Süß- und Backwaren, also Massenwaren des täglichen Konsums, die sich an breite Verkehrskreise richten.

Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen ist die Wortfolge „Toffee to go“ nicht geeignet, in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 30 als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

Wie sich aus den von der Markenstelle ermittelten Belegen ergibt, die der Anmelderin in Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 21. September 2011 übermittelt wurden (siehe dort insbesondere die Auszüge aus L..., Bl. 8 der Patentamtsakten, aus Dr. O..., Bl. 11/12 der Patentamtsakte, und aus dict.leo.org, Bl. Bl. 15 der Patentamtsakte), hat die Markenstelle die Bedeutung der Wortfolge „Toffee to go“ im Sinne von „Toffees (Karamellen) bzw. Karamell enthaltenden Süßwaren zum Mitnehmen bzw. für unterwegs“ zutreffend ermittelt. Diese Bedeutung ist den vorgenannten Verkehrskreisen

auch in relevantem Umfang bekannt, da insbesondere der englischsprachige Begriff „to go“ – auch im einschlägigen Warenbereich - Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat (vgl. insoweit die von der Markenstelle ermittelten und der Anmelderin in Anlage zum Beschluss vom 4. Januar 2012 übermittelten Belege zu den Wortkombinationen „Kuchen to go“, Bl. 22-23 und Bl. 27-28 der Patentamtsakte und „Torte to go“, Bl. 25 der Patentamtsakte). Ferner geht die Anmelderin in ihrem Sachvortrag selber davon aus, dass der Verkehr den Ausdruck „Coffee to go“ kennt und im vorgenannten Sinne zutreffend versteht.

Ausgehend von der vorgenannten Bedeutung wird der Verkehr in der angemeldeten Wortfolge, wenn sie ihm in Verbindung mit den beanspruchten Waren begegnet, nur einen beschreibenden Hinweis dahingehend erkennen, dass es sich entweder um Karamellen selbst oder um (feine) Back-, Konditor-, Süß- und Zuckerwaren einschließlich Bonbons, Konfekt, Kaubonbons, Kaugummi und Schokolade bzw. Schokoladewaren und Kakaoerzeugnisse handelt, die in Mischungen mit Toffee/Weichkaramellen „zum Mitnehmen“ angeboten werden, oder Kuchen, bei denen Toffees z.B. als Dekoration verwendet werden können, oder – in Bezug auf die weiteren, beanspruchten Waren Kakao, Zucker, Honig und Geleefrüchte - um geschmackgebende oder dekorative Zutaten bzw. Inhaltsstoffe zu Weichkaramellprodukten. Zwar ist der Anmelderin insoweit zuzustimmen, dass Weichkaramellen üblicherweise in Tüten oder anderen Verpackungen zum Mitnehmen angeboten werden und der Verkehr dieses Produkt typischerweise als ein Mitbringsel und nicht zum Verzehr vor Ort erwirbt. „Toffee to go“ ist aber deswegen keine „sinnfreie“ Wortfolge, sondern bringt damit nichts anderes als eine Selbstverständlichkeit zum Ausdruck, die dieses Produkt geradezu typisierend beschreibt. Dann aber wird der Verkehr in der angemeldeten Wortfolge gerade keinen betrieblichen Herkunftshinweis erblicken. Auch wenn man in der angemeldeten Wortfolge einen Werbeslogan erkennen sollte, für dessen Schutzfähigkeit als Marke keine strengeren, aber auch keine geringeren Anforderungen gelten als für andere Markenformen, so erschöpft sich dieser in einer beschrei-

benden oder anpreisenden Aussage, ohne dass ersichtlich ist, inwiefern die angemeldete Wortfolge eine betriebliche Herkunftsfunktion erfüllen könnte.

Unerheblich ist, ob es sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, die als solche lexikalisch nicht nachweisbar ist. Für die Feststellung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft ist ein lexikalischer Nachweis, dass das angemeldete Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird, nicht erforderlich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 107 m.w.N.). Entscheidend ist vielmehr, dass die angemeldete Wortfolge aufgrund des o.g. Verkehrsverständnisses als Sachhinweis und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Da sich dieses Verständnis dem Verkehr auch ohne weiteres, insbesondere ohne eine analysierende Betrachtungsweise erschließt, sondern geradezu aufdrängt, ändert auch die Anlehnung an den Begriff „Coffee to go“ an der fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge nichts, selbst wenn der Verkehr diese auch wegen der vorgenannten Anlehnung an „Coffee to go“ mit einem gewissen Humor aufnehmen mag.

2.

Soweit die Anmelderin hilfsweise eine Beschränkung des Warenverzeichnisses dahingehend erklärt, dass das Warenverzeichnis mit den Wörtern „in einer Vielzahl in Tüten oder Schachtel angebotene Waren“ ergänzt werden solle, ändert dies an der vorgenannten Beurteilung der (fehlenden) Unterscheidungskraft ebenfalls nichts. Fraglich erscheint bereits, ob die Beschränkung in dem vorgenannten Wortlaut überhaupt geeignet ist, das Warenverzeichnis eindeutig und zweifelsfrei zu beschränken. Dies kann aber letztlich dahingestellt bleiben. Denn es ist für die vorliegend beanspruchten Waren typisch, dass sie nicht einzeln, sondern in einer Vielzahl und in Tüten oder Schachteln (verpackt) – und zwar gerade zum Mitnehmen - angeboten und vertrieben werden. Die von der Anmelderin hilfsweise eingereichte Ergänzung des Warenverzeichnisses beseitigt den nach den o.g. Ausführungen beschreibenden Charakter der Wortfolge „Toffee to go“ in Bezug

auf die beanspruchten Waren damit nicht, sondern verstärkt ihn geradezu. Auch diese hilfsweise erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses kann somit nicht zur Bejahung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG führen.

3.

Nach den o.g. Ausführungen spricht einiges dafür, dass auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt ist. Da aber die angemeldete Wortfolge – wie ausgeführt – bereits nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig ist, kann dies dahingestellt bleiben.

4.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht erforderlich. Die Anmelderin hat einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß § 69 Nr. 1 MarkenG nicht gestellt. Es waren auch keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung gemäß § 69 Nr. 3 MarkenG bedurft hätten.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu