



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 551/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2012 012 984.6**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. 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 Wortkombination

#### **Persischer Granatapfel**

für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 5, 30 und 32:

Klasse 5:

Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für medizinische Zwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert;

Klasse 30:

Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert; Tee-Extrakte; Eistee; Getränke mit oder auf der Basis von Tee/Kräutertee/Früchtetee (auch in trinkfertiger Form und/oder Beimischung von Fruchtgetränken und/oder Fruchtsäften); Zubereitungen überwiegend bestehend aus Tee-Extrakten und/oder Extrakten aus teeähnlichen Erzeugnissen in pulverisierter und/oder granulierter und/oder instantisierter Form, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewürzen und/oder Milchbestandteilen und/oder weiteren Zutaten; Getränpulver und Fertiggetränke (soweit in Klasse 30 enthalten), insbesondere auf der Basis von Tee, teeähnlichen Erzeugnissen, Tee-Extrakten, Kaffee, Kaffee-Extrakten, Kaffee-Ersatzmitteln, Kaffee-Ersatzmittelextrakten, Kakao, Malz, Zucker, Zuckerersatzmitteln, Zichorie und/oder anderen geschmackgebenden Zutaten (jeweils einzeln und/oder in Kombi-

nation miteinander); Kakao; Kaffee; Kaffee-Ersatzmittel; Zuckerwaren; Schokoladenwaren;

Klasse 32:

Alkoholfreie Getränke; Getränke unter Beimischung von Tee/Kräutertee/Früchtetee; Energie-Getränke (Energy-Drinks); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Mineralwässer und andere kohlenstoffhaltige Wässer; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Instantgetränkpulver zur Herstellung alkoholfreier Getränke; Extrakte und Essenzen zur Herstellung alkoholfreier Getränke.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat diese unter der Nummer 30 2012 012 984.6 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit Beschluss vom 17. April 2012 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle stehen der Eintragung der angemeldeten Wortkombination die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegen. Die angemeldete Wortfolge sage lediglich aus, dass es sich bei den beanspruchten Waren um (medizinische) Getränke/Lebensmittel mit der Geschmacksrichtung „Granatapfel“ handele, wobei das Zeichenelement „Persischer“ auf die geographische Herkunft der Früchte aus der Region Persiens, des heutigen Iran, hinweise. Alle vorliegend beanspruchten Waren könnten ohne weiteres aus persischen Granatäpfeln bestehen oder Inhaltsstoffe, Bestandteile und Aromen einer solchen Frucht aufweisen. Dabei sei der Sinngehalt der Wortfolge „Persischer Granatapfel“ keineswegs vage oder unklar, auch nicht originell oder interpretationsbedürftig. Denn diese Wortkombination weise eindeutig und unmittelbar auf die Inhaltsstoffe, Beschaffenheit und geographische Herkunft der so bezeichneten Waren hin und werde vom Verkehr allein in einer sachbezogenen und allenfalls werbemäßigen Bedeutung verstanden. Selbst ohne nähere Kenntnisse der genauen Lage der

Region „Persien“ werde der Verbraucher in der Wortfolge „Persischer Granatapfel“ eine plausible Sachangabe erblicken, zumal der Verkehr gerade auf dem hier einschlägigen Warengbiet daran gewöhnt sei, mit Sachangaben über die Herkunft bzw. Herkunftsstätte von Lebensmitteln konfrontiert zu werden.

Auf Voreintragungen könne sich die Anmelderin mangels einer Bindungswirkung nicht berufen. Soweit sich die Anmelderin auf die Marke 30 2011 033 610 „Küstenapfel“ berufe, sei eine andere Sachlage gegeben, da es sich insoweit um einen interpretationsbedürftigen Begriff handele. Zu der von der Anmelderin ebenfalls genannten Marke 303 66 042 „Persischer Apfel“ führt die Markenstelle aus, dass Eintragungen aus dem Jahr 2003 mit Blick auf einen gewissen Wandel bei der markenrechtlichen Beurteilung wenig Aussagekraft hätten, zumal selbst dann, wenn ein identisches Zeichen für identische Waren und Dienstleistungen eingetragen sei, das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung zugrunde zu legen sei.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie ist der Auffassung, dass die angemeldete Wortkombination schutzfähig sei. Dabei stellt sie nicht in Abrede, dass die Wortfolge „Persischer Granatapfel“ einen Bezug zu den beanspruchten Waren dahingehend aufweise, dass die Verbraucher die angemeldete Wortkombination in Verbindung mit den beanspruchten Waren auch als Hinweis auf die Inhaltsstoffe wahrnehmen würden. Jedoch reiche dies nicht aus, um annehmen zu können, dass der angemeldeten Wortfolge die Unterscheidungskraft fehle. Nach der Entscheidung „Vorsprung durch Technik“ des EuGH könne ein Zeichen selbst dann, wenn es gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Sachangabe aufgefasst werde, als Marke eingetragen werden, wenn es aufgrund der ihm innewohnenden Unterscheidungskraft als betrieblicher Herkunftshinweis diene. Im vorliegenden Fall würden die Verbraucher „Persien“ nicht nur mit der historischen Bezeichnung des heutigen Iran – soweit sie diese im vorgenannten Sinne auffassten, da weite Teile der Verbraucher zwischen „Persien“

und „Iran“ gar keine länderspezifische Verbindung erkennen würden - sondern darüber hinaus mit orientalischen Traditionen, Gebräuchen und Düften verbinden. Der weitere Markenbestandteil „Granatapfel“ könne von seiner Bedeutung her auch nicht auf die entsprechende Frucht bzw. Geschmacksrichtung reduziert werden, da die Verbraucher den „Granatapfel“ als mythologische Frucht bzw. Heilmittel wahrnehmen. Bei der Wortkombination „Persischer Granatapfel“ handele es sich somit um eine durchaus phantasievolle Bezeichnung, die in ihrem Kerngehalt nicht greifbar sei. Insgesamt verfüge die angemeldete Wortkombination über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Da die angemeldete Wortkombination auch keinen allgemein gültigen, klaren und unmittelbar beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren enthalte, liege auch kein Freihaltebedürfnis vor. Hinsichtlich der Beurteilung der Relevanz von Voreintragungen sei ferner zu bedenken, dass identische oder nur annähernd übereinstimmende Voreintragungen zu einem ungerechtfertigten Rechtsmonopol führen könnten; hierauf müsse bei der Frage, ob in gleichem Sinne zu entscheiden sei, besonderes Augenmerk gerichtet werden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. April 2012 aufzuheben.

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

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft, aber unbegründet. Entgegen der Auffassung der Anmelderin besteht die angemeldete Wortfolge ausschließlich aus Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren zu beschreiben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), und weist auch keinerlei Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

### 1.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rdn. 265). Es genügt also, wenn die angemeldete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 30, 31 – Chiemsee; EUGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor). Dabei können Bestimmungsangaben allgemeiner Art sein oder sich auf einzelne Bestimmungen beziehen, wie z.B. Abnehmerkreise, Verwendungszweck, Vertriebs- und Erbringungsart, -ort oder -zeit usw. (vgl. Ströbele/Hacker, 10. Aufl., § 8 Rdn. 323 m.w.N.). Nicht erforderlich ist, dass die Waren und Dienstleistungen ausschließlich für den betreffenden Zweck bestimmt sind, vielmehr genügt, wenn dieser neben

anderen in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 323 und Rdn. 290 f.).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24 - Matratzen Concord). Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an, jedoch ist auch das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftig beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 35 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor). Vorliegend richten sich die beanspruchten Waren der Klassen 5, 30 und 32, bei denen es sich vorwiegend um Tee oder teehaltige Nahrungs- und/oder Genussmittel des täglichen Lebensbedarfs handelt, an weite Kreise der inländischen Verbraucher.

Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht die angemeldete Wortkombination in Bezug auf die beanspruchten Waren ausschließlich aus beschreibenden Angaben. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt und belegt hat, ist die angemeldete Wortkombination sprachregelgerecht aus den Bestandteilen „Persischer“ und „Granatapfel“ zusammengesetzt und bezeichnet mithin eine einem Apfel ähnliche, zunächst rote und dann gelb werdende Beerenfrucht des Granatapfelbaumes (vgl. Anlage 2 zum Beanstandungsbescheid vom 28. Februar 2012, Bl. 6 der Patentamtsakte), die, da „Persien“ der historische Name für den Iran ist (vgl. Anlage 1 zum Beanstandungsbescheid vom 28. Februar 2012, Bl. 5 der Patentamtsakte), geographisch aus dem Gebiet des heutigen Iran stammt. Der Begriff „Persien“ bzw. „persisch“ anstelle „Iran“ bzw. „iranisch“ wird, wie die Markenstelle ebenfalls belegt hat, auch derzeit als geographische Angabe – zudem insbesondere in Zusammenhang mit Granatapfel Früchten – benutzt (vgl. die Anlagen zum angefochtenen Beschluss, insbesondere Bl. 45 – 53 der Patentamtsakte). Dann aber

bezeichnet die Wortfolge „Persischer Granatapfel“ in Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren ausschließlich die Beschaffenheit dieser Waren, nämlich dass diese „persische Granatäpfel“ als Inhaltsstoff oder als Geschmacksrichtung aufweisen. Dass insbesondere auch aus Granatapfelschalen ein Tee zubereitet werden kann und Granatäpfel als geschmackgebende Zutat zu Tee verwendet werden, hat die Markenstelle ebenfalls belegt (vgl. die Anlagen zum angefochtenen Beschluss, dort Bl. 54 – 75 der Patentamtsakte). Im Übrigen ist bekannt, dass Früchte in vielfältiger Weise als (geschmackgebende) Zutat zu den hier beanspruchten Waren verwendet werden können, nicht nur im Zusammenhang mit (Früchte-) Tee oder alkoholfreien (Frucht-) Getränken, Fruchtsirup, Getränkepulvern und mit Fruchtgeschmack versetzten Mineralwässern, sondern insbesondere auch im Zusammenhang mit Kakao, Kaffee, Kaffee-Ersatzmitteln und Schokolade (vgl. insoweit die Senatsentscheidung 25 W (pat) 518/10 – Türkischer Apfel vom 18. Mai 2011, die eine andere Markenmeldung der Anmelderin mit nahezu identischem Warenverzeichnis betraf). Dass die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wortkombination als Hinweis auf die Inhaltsstoffe der so gekennzeichneten Produkte wahrnehmen, hat die Anmelderin auch selber ausdrücklich nicht in Abrede gestellt (vgl. S. 2 der Beschwerdebeurteilung vom 9. Juli 2012, Bl. 16 d.A.).

Nach alledem weist die Wortfolge „Persischer Granatapfel“ einen in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Vordergrund stehenden, beschreibenden Sinngehalt auf, wobei es für die angesprochenen Verkehrskreise keinerlei analysierender bzw. interpretierender Gedankenschritte bedarf, um diesen Sinngehalt zu erfassen; vielmehr drängt sich dieser Sinngehalt geradezu auf. Zwar mag es zutreffen, dass diese Wortfolge bei den angesprochenen Verkehrskreisen Assoziationen zu orientalischen Traditionen, Gebräuchen und Düfte oder mit mythologischen Früchten weckt. Doch diese Assoziationen ergeben sich ihrerseits erst nach mehreren interpretierenden Gedankenschritten, so dass sich an dem – wie ausgeführt - im Vordergrund stehenden, beschreibenden Sinngehalt dieser Wortkombination nichts ändert.

2.

Da die angemeldete Wortkombination einen hinsichtlich der beanspruchten Waren im Vordergrund stehenden, beschreibenden Sinngehalt aufweist, ist sie zugleich auch nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Ihr fehlt daher auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Soweit sich die Anmelderin in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung „Vorsprung durch Technik“ des EuGH (GRUR 2010, 228) beruft, ändert dies nichts an der Beurteilung der (fehlenden) Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortkombination. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Da aber, wie bereits ausgeführt, der hinsichtlich der beanspruchten Waren beschreibende Sinngehalt im Vordergrund steht, ohne dass es hierzu für die angesprochenen Verkehrskreise mehrerer analysierender oder interpretierender Gedankenschritte bedarf, ist auch unter Zugrundelegung der vorgenannten EuGH-Entscheidung, die die Grundsätze der Rechtsprechung zur Beurteilung der Unterscheidungskraft auch nicht entscheidend modifiziert hat, Unterscheidungskraft hier zu verneinen.

3.

Soweit die Anmelderin vorträgt, dass bei der Frage der Relevanz von Voreintragungen auch die Gefahr ungerechtfertigter Rechtsmonopole zu berücksichtigen sei, ändert auch dies nichts an der Beurteilung der (fehlenden) Schutzzfähigkeit der angemeldeten Wortkombination. Die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis, sondern anhand des konkreten Sachverhalts, insbesondere des ermittelten Verkehrsverständnisses und des konkreten Waren- und Dienstleistungszusammenhangs des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen ist (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u.a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42 - 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 – Henkel; BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl, BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya). Daraus folgt insbesondere, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Wenn es darum geht, die ungerechtfertigte Monopolisierung von (beschreibenden oder nicht unterscheidungskräftigen) Begriffen zu vermeiden, dann nicht dadurch, dass man sich an übereinstimmenden Voreintragungen orientiert, sondern den Einzelfall betrachtet. Dabei geht es abhängig vom Ergebnis der Einzelfallprüfung darum, ungerechtfertigte Monopolisierungen nicht noch zu erweitern oder zu perpetuieren. Wer sich durch eine aus seiner Sicht ungerechtfertigte Markeneintragung beeinträchtigt fühlt, hat zudem die Möglichkeit, dagegen Löschungsantrag zu stellen (§ 50 MarkenG i.V.m. § 8 MarkenG), so dass auch unter diesem Aspekt eine Abweichung vom Grundsatz „keine Gleichheit im Unrecht“ abzulehnen ist.

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