



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 92/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 926 863

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortkombination

FLAVOURVISION

ist am 9. Mai 2007 unter der Nummer 926 863 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 30, 35 und 42 als Marke international registriert worden:

Klasse 30:

Natural or synthetic aromatic preparations other than essential oils for foodstuffs and for beverages; spices also comprising natural or synthetic aromatic or flavoring substances; sauces (condiments).

Klasse 35:

Marketing consultancy in relation to the design, development and marketing of aromas; marketing of aromas; market studies.

Klasse 42:

Services for research, design and development in relation to aromas.

Für diese IR-Marke wird auch Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beansprucht. Die Markenstelle für Klasse 30 (IR) des Deutschen Patent- und Markenamts hat dieser IR-Marke mit zwei Beschlüssen vom 6. Oktober 2008 und vom 7. Juni 2011, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt.

Aus Sicht der Markenstelle fehlt der IR-Marke in Bezug auf die registrierten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, so dass ihr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. §§ 119, 113, 37 MarkenG und Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} PVÜ der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu versagen sei; dabei könne dahingestellt bleiben, ob auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt sei. Die IR-Marke sei aus den Wörtern "FLAVOUR" und "VISION" zusammengesetzt. Das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Wort "FLAVOUR" werde mit "Aroma, Duft, Geschmack, Würze" übersetzt. Der weitere Bestandteil "VISION", der identisch mit dem deutschen Wort "Vision" sei, habe nicht nur die Bedeutung einer übernatürlichen Erscheinung oder einer optischen Halluzination, sondern werde auch im Sinne einer Vorstellung in Bezug auf etwas Zukünftiges bzw. ein Zukunftsbild verwendet. Die Wortkombination "FALVOUR-VISION" gebe damit einen Hinweis auf Visionen bzw. Zukunftsideen, Zukunftsvorstellungen in Bezug auf Aromen, Duft und Geschmack. Dies werde vom inländischen Verkehr auch so verstanden, zumal im deutschen Sprachgebrauch vergleichbare Begriffe wie "Geschmacksvision" und "Geruchsvision" verwendet würden. Es bestehe zu allen registrierten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Bezug. Bei den Waren der Klasse 30 handele es sich um Aromapräparate und Produkte, bei denen Aroma, Geschmack oder Duft eine Rolle

spielten, so dass die Wortkombination "FLAVOURVISION" insoweit lediglich beschreibend aussage, dass diese einer Zukunftsvorstellung von Aroma, Duft oder Geschmack bereits entsprächen. Im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 enthalte diese Wortkombination lediglich einen beschreibenden Hinweis, dass diese Tätigkeiten eine Vision bzw. Zukunftsvorstellung von Aroma, Duft, Geschmack zum Gegenstand hätten. Der Begriff "VISION" werde durch den weiteren Zeichenbestandteil "FLAVOUR" konkretisiert, so dass andere Bedeutungen in den Hintergrund rückten.

In Bezug auf die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen würden vorwiegend der Geruchs- und der Geschmackssinn angesprochen, so dass insofern keine Mehrdeutigkeit des Zeichenbestandteils "VISION" vorliege. In Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen trete bei der Wortkombination "FLAVOURVISION" der Gedanke an einen betrieblichen Herkunftshinweis hinter der Vorstellung zurück, dass es sich um eine rein beschreibende Angabe handele. Auch ergebe die Eintragung als Marke in verschiedenen anderen Ländern keinen Anspruch auf Schutzgewährung in der Bundesrepublik Deutschland.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Markeninhaberin gegen die vorgenannten Beschlüsse.

Aus ihrer Sicht ist weder das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch dasjenige des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt. Zwar würden die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres die glatt beschreibende Bedeutung des Wortbestandteils "FLAVOUR" erkennen. Den Gesamtbegriff "FLAVOURVISION" würden sie aber als betrieblichen Herkunftshinweis erachten, da der Verkehr Marken unmittelbar so, wie sie ihm begegneten, wahrnehme. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr ohne analysierende Betrachtungsweise eine beschreibende Bedeutung in Bezug auf diesen Gesamtbegriff erkenne. Der Wortbestandteil "VISION" habe zahlreiche Bedeutungen. Seine Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit sei auch schon mehrfach in Entscheidungen des

Bundespatentgerichts bestätigt worden. Die wichtigsten Bedeutungen wie "übernatürliche Erscheinung", "optische Halluzination", "Vorstellung der Zukunft" wiesen die Gemeinsamkeit auf, dass in jedem Fall ein persönliches, subjektives Element, nämlich eine im Geist einer Person entstandene Vorstellung, vorhanden sei. Schon aus diesem Grund sei der Begriff "FLAVOURVISION" nicht geeignet, konkrete Eigenschaften der registrierten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben.

Bei den Waren der Klasse 30 fehle bereits jedweder Bezug zur Zukunft, so dass unklar bleibe, welche Eigenschaften hier durch die IR-Marke beschrieben werden sollten. Die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 könnten zwar einen Bezug zur Zukunft aufweisen, jedoch sei der Begriff "VISION" auch insoweit zu unbestimmt und subjektiv gefärbt, um einen konkreten Aussagegehalt zu begründen. Da sich den angesprochenen Verkehrskreisen kein konkreter, produktbeschreibender Sinngehalt der verfahrensgegenständlichen IR-Marke in Bezug auf die registrierten Waren und Dienstleistungen erschließe, sei auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt, zumal diese Marke ohne analysierende Betrachtungsweise überhaupt nicht geeignet sei, einen konkreten Aussagegehalt wiederzugeben. Ferner sei mit Blick auf Mitbewerber der Markeninhaberin auch kein Freihaltebedürfnis ersichtlich. Schließlich verweist die Markeninhaberin darauf, dass der IR-Marke mittlererweile in allen benannten Ländern außer Deutschland Schutz gewährt worden sei und auch die Schweizer Basismarke 553390 vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum eingetragen worden sei.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Oktober 2008 und vom 7. Juni 2011 aufzuheben.

Ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 4. Juli 2012 zurückgenommen (Bl. 55

d.A.). Der bereits anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung ist daraufhin aufgehoben worden.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin steht der Erstreckung des Schutzes der international registrierten Marke IR 926 863 auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, so dass die Markenstelle diese Schutzerstreckung zu Recht gemäß §§ 124, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 PMMA i. V. m. Art. 6 quinquies PVÜ verweigert hat.

1. Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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 und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar beschreiben, mit de-

nen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH, FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Hiervon ausgehend weist die Wortkombination "FLAVOURVISION" in Bezug auf die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft auf.

Sie setzt sich aus den Wortbestandteilen "Flavour" und "Vision" zusammen, die, wie die Markenstelle zutreffend ermittelt hat, zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehören und mit "Aroma, Duft, Geschmack, Würze" bzw. "Vision, Zukunftsvorstellung" in die deutsche Sprache übersetzt werden können. Gerade im Zusammenhang mit den Waren "Natural or synthetic aromatic preparations other than essential oils for foodstuffs and for beverages; spices also comprising natural or synthetic aromatic or flavoring substances; sauces (condiments)" der Klasse 30 ist es naheliegend, von einem Verständnis des Gesamtbegriffs "Flavourvision" im Sinne von "Aromavision" oder "Geschmacksvision" bzw. "Aromavorstellung" auszugehen. So wird der Begriff "Geschmacksvision" vielfach im Zusammenhang mit innovativen Lebens- und Genussmitteln und kreativer (Gourmet-) Küche verwendet, wie die der Markeninhaberin in Anlage zu der mit einem eingehenden rechtlichen Hinweis verbundenen Terminladung vom 4./5. Juni 2012 übermittelten Rechercheergebnisse des Senats belegen (Bl. 36 - 51 d.A.). Dann aber werden die von den vorgenannten Waren der Klasse 30 angesprochenen, breiten Verkehrskreise die vorliegende Wortkombination in Bezug auf diese Waren als eine ausschließlich werbliche Anpreisung verstehen, nämlich dahingehend, dass diese Produkte von ihrem Geschmack bzw. Aroma her zukunftsweisend sind und eine Vorstellung von einem "Geschmack/Aroma der Zukunft" vermitteln. Ein solches Verkehrsverständnis, das sich im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren aus der Wortkombination "FLAVOURVISION" ohne vertiefte Gedankenschritte oder analysierende Betrachtungsweise ergibt und sich geradezu aufdrängt, steht der Annahme entge-

gen, dass diese Wortkombination im Zusammenhang mit diesen Waren als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst oder neben der werbemäßigen Anpreisung zumindest auch als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit weist diese Wortkombination mithin nicht auf, so dass ihr nach alledem die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Dies gilt entsprechend für die Dienstleistungen "marketing consultancy in relation to the design, development and marketing of aromas; marketing of aromas; market studies" der Klasse 35 und "services for research, design and development in relation to aromas" der Klasse 42. Eine Marketingberatung im Bereich der Konzeption, der Entwicklung und der Vermarktung von Aromen und eine Vermarktung von Aromen selbst kommen, wie es die Formulierung der hier konkret beanspruchten Dienstleistungen bereits aus sich heraus nahelegt, als spezialisierte Dienstleistungen, z. B. für Gewürz- oder Aromenproduzenten, in Betracht. Dabei ist der Gesamtbegriff "FLAVOURVISION" auch insoweit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern als werbliche Anpreisung dahingehend zu verstehen, dass mittels dieser Dienstleistungen ein kreativer/s und innovativer/s "Geschmack bzw. Aroma der Zukunft" entwickelt und vermarktet wird. Auch wenn die weitere Dienstleistung "market studies" der Klasse 35 hier ohne einen auf den Bereich von Aromen hindeutenden Zusatz registriert ist, so kommen in gleicher Weise spezifische, sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer und kreativer Aromen beziehende Projekte und Maßnahmen der Marktforschung in Betracht, so dass auch insoweit nicht von einem unterscheidungskräftigen Gesamtbegriff i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen werden kann.

Hinsichtlich der weiteren registrierten Dienstleistungen "services for research, design and development in relation to aromas" der Klasse 42 gelten die vorgenannten Ausführungen entsprechend. Denn Dienstleistungen betreffend die Recherche, Konzeption und Entwicklung von Aromen können in

gleicher Weise als Auftragstätigkeit für Dritte erbracht werden und gerade die Konzeption neuer und innovativer Produkte im Bereich der Aromen zum Gegenstand haben, so dass sich auch insoweit die Wortkombination "FLAVOURVISION" in einer anpreisenden Sachangabe erschöpft, die nicht geeignet ist, als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden.

2. Soweit die Markeninhaberin darauf verweist, dass der verfahrensgegenständlichen IR-Marke in einer Reihe von Staaten Schutz gewährt wurde und auch die Basiseintragung in der Schweiz Schutz genießt, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden (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). Dies entspricht auch ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 - SUPERgirl, BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit 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. Daher führen insbesondere auch die von der Markeninhaberin genannten Beispiele von eingetragenen Marken mit dem Bestandteil "-vision" zu keiner anderen Beurteilung.

Ferner folgt aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann,

um eine identische Entscheidung zu erlangen. In gleicher Weise haben ausländische Voreintragungen bzw. Schutzgewährungen identischer Marken, wie dies im vorliegenden Fall in einer Reihe von Staaten erfolgt ist, hinsichtlich der Schutzzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rdn. 45 und 46 m. w. N.).

Die Beschwerde der Markeninhaberin war nach alledem zurückzuweisen, wobei offen bleiben kann, ob neben dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt ist.

3. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. Die Markeninhaberin hat ihren (hilfsweise gestellten) Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (§ 69 Nr. 1 MarkenG) zurückgenommen. Es waren auch keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedurft hätten, so dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nach § 69 Nr. 3 MarkenG nicht angezeigt war.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu