



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 554/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 057 139.3

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. März 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

SOMMERABEND

ist am 26. Oktober 2015 unter der Nummer 30 2015 057 139.3 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren der

Klasse 32: Biere; Mineralwässer; kohlenensäurehaltige Wässer; Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: alkoholische Getränke [ausgenommen Biere];

Klasse 43: Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen;
Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 9. Juni 2016 hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das weder sprachregelwidrig gebildete noch verfremdete Anmeldezeichen beinhalte für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Werbeaussage. Als „Sommerabend“ werde der Abend zur warmen Jahreszeit bezeichnet. Er sei positiv besetzt und Gegenstand (romantischer) Dichtung. Viele Slogans brächten zum Ausdruck, dass der Abend nach Ableistung des Tagespensums der Entspannung und dem Genuss vorbehalten sei. In diesem Zusammenhang sei auch der Begriff „Sommerwein“ für leichte, spritzige Weine geläufig, die nur eine sehr geringe Lagerfähigkeit aufwiesen. Ferner würden „Sommerkonfekte“ beworben und Rezepte für die warme Jahreszeit als „Sommerküche“ bezeichnet. Das Anmeldezeichen gebe daher leicht verständlich an, dass die beanspruchten Waren der Klassen 32 und 33 vorzugsweise an einem Sommerabend konsumiert werden sollten bzw. könnten, weil es sich um leichte oder belebende Getränke handele. Die Verpflegungsdienstleistungen stünden mit diesen Waren in unmittelbarem Zusammenhang. Hinsichtlich der Beherbergungsdienstleistungen sei zu bedenken, dass Winzer und Obstbauern nicht selten auch Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste anböten, die diese Getränke vor Ort verkosten und erwerben wollten. Das Anmeldezeichen sei auch nicht sprachregelwidrig gebildet oder verfremdet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die beanspruchte Bezeichnung sei hinreichend unterscheidungskräftig. Der Konsum der damit gekennzeichneten Getränke sei nicht an eine bestimmte Tages- oder Jahreszeit gebunden. Das Anmeldezeichen enthalte keine wirklich klare Aussage und werde gegenwärtig auch nicht als beschreibende Angabe oder ausschließlich als anpreisender Kaufappell für Getränke oder die beanspruchten Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen benutzt. Es sei auch nicht mit den Bezeichnungen „Sommerwein“ und „Sommerkonfekt“ vergleichbar. Ferner seien für die Anmelderin bereits identische Wortmarken für identische Waren

(396 29 853, 302 44 294) eingetragen worden. Auch wenn die Marke 302 44 294 wegen Nichtverlängerung gelöscht worden sei, sei sie angemessen einzubeziehen. Die Bezeichnung „Sommer“ (302 23 301, 303 15 975) sei ebenfalls für Getränke der Klassen 32 und 33 in das Markenregister aufgenommen worden. Als Marken registriert worden seien auch „SOMMER-ZWIEBACK“ (397 56 479), „Sommer-Milch“ (30 2014 074 618), „Sommer-Matjes“ (UM 8 573 669); „SO SCHMECKT DER SOMMER“ (30 2016 020 557), „So mixt der Sommer“ (305 23 811), „Guten Abend Tee“ (395 18 458), „Feierabend“ (30 2012 017 056) und „Fit am Abend“ (30 2012 031 056). Diese Voreintragungen seien bei der Prüfung der Schutzfähigkeit zu berücksichtigen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juni 2016 aufzuheben.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, weil es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handele.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 10. November 2016 ist die Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 4 in Klarsichthüllen Bl. 16 – 18 GA) darauf hingewiesen worden, dass das Anmeldezeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**SOMMERABEND**“ als Marke steht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die

beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. - CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 - DüsseldorfCongress).

2. Diesen Anforderungen genügt das Anmeldezeichen „**SOMMERABEND**“ nicht, weil es für die angemeldeten Waren der Klassen 32 und 33 und die Dienstleistungen der Klasse 43 nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist oder einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen herstellt.

a) Die von den vorstehenden Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise sind sowohl normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der Getränkefachhandel sowie die Gastronomiebranche und der Beherbergungsfachverkehr.

b) Die allgemein verständliche Wortverbindung setzt sich sprachüblich aus den beiden gewöhnlichen und geläufigen Substantiven „SOMMER“ und „ABEND“ zusammen. Sie hat die Bedeutung „Abend im Sommer“, also Tageszeit um die Dämmerung in der wärmsten Zeit des Jahres zwischen Frühling und Herbst, und ist ein feststehender, lexikalisch nachweisbarer Begriff der deutschen Sprache (www.duden.de, Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis), der, wie die Markenstelle im angefochtenen Beschluss bereits mehrfach belegt hat, mit positiven Gefühlsempfindungen besetzt ist.

c) Das Anmeldezeichen stellt in Bezug auf die beanspruchten alkoholischen und alkoholfreien Getränke eine im Vordergrund stehende sachbezogene, werbeübliche Anpreisung in dem Sinne dar, dass diese Produkte nach der Art ihrer Zusammensetzung, nach der Art ihrer Etikettierung und/oder Bewerbung in den Medien zum Genuss an einem Sommerabend besonders geeignet und bestimmt sind.

aa) Denn sie können eine spezielle saisonal „sommerliche“ Geschmacksrichtung aufweisen, beispielsweise durch Früchte, die im Hochsommer geerntet werden wie Pfirsiche und Aprikosen. Sie können leicht, fruchtig, besonders erfrischend oder gekühlt sein. Sie können auch unter Verwendung erntefrischer Früchte im Gegensatz zu tiefgefrorener Ware hergestellt sein. Damit handelt es sich bei dem Anmeldezeichen „SOMMERABEND“ um eine im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit und der Bestimmung der Waren in den Klassen 32 und 33 geeignete Angabe (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 99/12 – Sommerweißer; 26 W (pat) 85/97 – Winterzeit; 25 W (pat) 536/12 – WINTERFREUDE).

bb) Wie eine Internetrecherche des Senats ergeben hat, werden fast alle Getränke mit ihrer besonderen Eignung für einen (warmen, heißen, lauen, sonnigen, schönen, perfekten, langen, gemütlichen, entspannten) „Sommerabend“ intensiv beworben (vgl. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis).

d) In Bezug auf die angemeldeten Verpflegungsdienstleistungen in Klasse 43 weist das Wortzeichen „SOMMERABEND“ in anpreisender Weise beschreibend entweder darauf hin, dass sich diese Dienstleistungen auf Getränke und Speisen beziehen, die aus saisonal „sommerlichen“ Zutaten bestehen, wie z. B. aus Sommerfrüchten, Sommersalaten und Sommergemüsen, und so leicht und bekömmlich oder erfrischend sind, dass sie an einem (heißen) Sommerabend gut verzehrt werden können, oder dass sie an Orten erbracht werden, die sich für eine Mahlzeit an einem (lauen) Sommerabend besonders eignen. Eine Internetrecherche hat ergeben, dass es eine Vielzahl von Plätzen für den (perfekten) Sommerabend gibt (vgl. Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis).

e) Auch Beherbergungsdienstleistungen der Klasse 43 werden damit beworben, dass sie zusätzlich zur Hauptleistung musikalische oder kulinarische Angebote für einen (lauen) Sommerabend anbieten (vgl. Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis). Auch insoweit stellt das angemeldete Wortzeichen nur einen

engen beschreibenden Bezug zu ihnen her und wird nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst.

Im Gegensatz zu der von der Anmelderin angeführten Entscheidung des BGH zu „for you“ (GRUR 2015, 173 Rdnr. 25) hat der Senat bei seiner Recherche festgestellt, dass die angemeldete Bezeichnung in der Werbung zur Angabe von Beschaffenheit und Bestimmungszweck der beanspruchten Waren sowie bei den in engem sachlichen Zusammenhang dazu stehenden Dienstleistungen verwendet wird.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig ist.

4. Eine andere Beurteilung ist auch nicht unter Berücksichtigung der von der Anmelderin genannten identischen oder anderen Voreintragungen mit den Bestandteilen „Sommer“ oder „Abend“ geboten. Diese sind entweder zu alt oder nicht vergleichbar.

a) Die Eintragung der Wortmarke „Sommerabend“ (396 29 853, Basisregistrierung der IR-Marke 664 854) u. a. für identische Waren der Klassen 32 und 33 erfolgte am 16. August 1996 und liegt somit schon mehr als 20 Jahre zurück, in denen sich das Verkehrsverständnis erheblich geändert hat. Das gilt auch für die Wortmarke „Sommerabend“ (302 44 294), die am 9. Dezember 2002 u. a. für identische Waren in den Klassen 32 und 33, also vor 13 Jahren, eingetragen wurde und bereits im Mai 2013 wegen Nichtverlängerung gelöscht worden ist.

b) Die Eintragungen der beiden Wortmarken „Sommer“ (302 23 301; 303 15 975) u. a. für identische Waren der Klasse 32 bzw. 33 erfolgten am

25. November 2002 bzw. am 27. Mai 2003 und liegen somit schon mehr als 14 bzw. 13 Jahre zurück, in denen sich eine Änderung des Verkehrsverständnisses vollzogen hat.

c) Viel zu alt sind auch die aus dem Jahr 1998 stammende Eintragung der Wortmarke „SOMMER-ZWIEBACK“ für andere Produkte, nämlich solche der Klassen 29 und 30, und die für „Tee“ erfolgte Eintragung der Wortmarke „Guten Abend Tee“ von 1996. Hinzu kommt, dass letztere ihre Unterscheidungskraft aufgrund der zumindest damals noch ungewöhnlichen Kombination einer menschlichen Begrüßungsformel mit einer Sache erlangt hat.

Auch die vom 27. Juni 2005 stammende Eintragung der Wortmarke „So mixt der Sommer“ (305 23 811) für identische Waren der Klassen 32 und 33 liegt schon zu lange zurück. Ferner ist der Sommer eine Jahreszeit und keine Person, die mixen kann, so dass sich die Schutzzfähigkeit der Wortfolge aus dieser atypischen Verbindung ergibt. Zudem ist dieser Slogan mit der hier angemeldeten, nur aus einem zusammengesetzten Begriff bestehenden Wortmarke nicht vergleichbar.

Dies gilt auch für den Werbespruch „Fit am Abend“ (30 2012 031 056), der für andere Lebensmittel, nämlich solche der Klassen 29 und 30, registriert wurde, und für die Wortfolge „SO SCHMECKT DER SOMMER“ (30 2016 020 557), die ebenfalls für andere Waren der Klasse 30 eingetragen wurde. Im Hinblick darauf, dass eine Jahreszeit nicht verzehrt werden kann, lässt sich die Schutzzfähigkeit der Marke „SO SCHMECKT DER SOMMER“ mit der originellen gedanklichen Verknüpfung begründen.

Die Registrierung der Marke „Feierabend“ (30 2012 017 056) für alkoholische Getränke ist auch schon mehr als vier ½ Jahre alt. Hinzu kommt, dass der Begriff „Feierabend“ eine wesentlich vagere Aussage beinhaltet, weil er im Gegensatz zum Wort „Sommerabend“ keinen Hinweis auf eine bestimmte Geschmacksrichtung oder eine besondere Eignung der Getränke enthält.

d) Auch bei der am 23. Februar 2015 registrierten Wortmarke „Sommer-Milch“ (30 2014 074 618) rechtfertigt sich die Eintragung bei den meisten Getränken der Klassen 32 und 33 schon dadurch, dass sie weder Milchbestandteile noch Milcharomen aufweisen. Was die übrigen Milch- und Mischgetränke betrifft, könnte es sich auch um eine rechtswidrig vorgenommene Eintragung handeln. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667 Rdnr. 18 – Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und SCHWABENPOST). Für die erforderliche Bereinigung des Markenregisters sieht das Gesetz das Lösungsverfahren vor, das von jedermann eingeleitet werden kann (BPatG 26 W (pat) 67/13 – BWnet).

e) Die Unionsmarke „Sommer-Matjes“ (008 573 669) lässt ebenfalls keine andere Beurteilung zu.

Abgesehen davon, dass sich die für Fischwaren der Klasse 29 am 22. März 2010 eingetragene Unionsmarke „Sommer-Matjes“ (008 573 669) auch schon mehr als sechs Jahre im europäischen Register befindet, sind die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) aufgrund der Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. – Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 30 – HOT; GRUR 2009, 778 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

5. Da der Senat bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit die hierfür von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien angelegt hat, war die Zulassung der von der Anmelderin angeregten Rechtsbeschwerde nicht geboten. Zudem war weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG), noch wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich erachtet (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Dr. von Hartz

prä