



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 546/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2019 113 288.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. März 2021 unter Mitwirkung der Richterin Kriener, des Richters Schödel und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. April 2020 aufgehoben.

## Gründe

I.

Das nachfolgende Zeichen



ist am 11. Oktober 2019 zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der Klasse 30

„Kaffee“

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2019 113 288.2 geführte Anmeldung mit dem Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 1. April 2020 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich der Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens aus dem Nachnamen der weltberühmten Persönlichkeit Wolfgang Amadeus Mozart und dem Begriff „Kaffee“ zusammensetze. Die Musik des Komponisten Mozart sei weltweit beliebt und werde häufig aufgeführt. Insbesondere gebe es zahlreiche Musikveranstaltungen und -festivals, die sich ganz spezifisch mit der Musik Mozarts befassten. Im Rahmen solcher Veranstaltungen würden regelmäßig auch unterschiedliche Merchandisingprodukte zum Verkauf angeboten. Zu den üblichen Merchandisingprodukten zähle auch die mit der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Ware „Kaffee“. Der angesprochene Verkehr werde daher das angemeldete Zeichen lediglich als einen sachbeschreibenden Hinweis auf entsprechende Merchandisingprodukte verstehen bzw. als einen thematischen Hinweis auf die betreffende Veranstaltung (vgl. BPatG 25 W (pat) 560/12 – Richard Wagner Barren). Zudem seien dem Verkehr auch ähnlich gebildete Sachbezeichnungen bekannt, wie etwa „Mozartkugeln“ oder „Mozarttorten“. Insoweit sei es bei der Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unerheblich, ob es sich bei dessen Wortbestandteil um eine Wortneubildung handle. Weiterhin sei der angesprochene Verkehr daran gewöhnt, ständig mit neuen schlagwortartigen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollten. Auch die grafische Gestaltung des angemeldeten Zeichens könne diesem nicht zur Schutzfähigkeit verhelfen. Der Bildbestandteil erschöpfe sich in einer gebräuchlichen Werbegrafik, die dem Verkehr seit vielen Jahren vertraut sei. So sei die Wortfolge „Mozart Kaffee“ in verschnörkelten Buchstaben in ein „Band“ eingegliedert, das am linken und rechten Ende in Falten gelegt sei. Entsprechende „Bänder“ würden in der Werbegrafik häufig als Motiv verwendet. Auch das Portrait Mozarts, das über bzw. hinter dem Band angeordnet sei, führe zu keiner anderen Entscheidung. Wegen des Wortbestandteils „Mozart“ werde der Verkehr in dem

Portrait ohne weiteres Nachdenken eine Abbildung des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart erkennen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Der angegriffene Beschluss der Markenstelle berücksichtige nicht ausreichend, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von einem großzügigen Beurteilungsmaßstab auszugehen sei. Auch Namen berühmter Persönlichkeiten seien ein übliches Kennzeichnungsmittel und deswegen als Marke eintragbar. Weiterhin wiesen weder die Person Mozarts noch dessen Werk einen konkreten inhaltlichen Bezug zu der Ware „Kaffee“ auf, die mit der Anmeldung beansprucht werden. Darüber hinaus handle es sich bei Kaffee nicht um ein typisches Merchandisingprodukt, das üblicherweise auf Musikfestivals oder Konzertveranstaltungen angeboten werde. Dies gelte auch für Veranstaltungen, bei denen die Musik des Komponisten Mozart im Vordergrund stehe. Weiterhin habe die Markenstelle die grafische Ausgestaltung der angemeldeten Marke unzutreffend bewertet. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass der Wortbestandteil der angemeldeten Marke für sich genommen nicht unterscheidungskräftig sei, überwinde zumindest deren Bildbestandteil das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. April 2020 aufzuheben.

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

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Es kann nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens als Marke ein Schutzhindernis entgegensteht. Ausgehend davon war der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des DPMA vom 1. April 2020 aufzuheben.

1. Dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen kann im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 30 „Kaffee“ das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

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 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 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 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a.a.O.).

1.1. Die Markenstelle hat zutreffend darauf hingewiesen, dass der erkennende Senat in dem Beschluss vom 3. Februar 2014 in einem vergleichbaren Fall die Auffassung vertreten hatte, dass die absoluten Schutzhindernisse einschließlich des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen seien, so dass die Namen berühmter Persönlichkeiten der Zeitgeschichte nicht als Marke monopolisiert werden dürften, wenn auf Seiten der Wettbewerber ein berechtigtes gewerbliches Interesse an der Verwendung dieses Namens in einem entsprechenden Waren- und/oder Dienstleistungszusammenhang erkennbar sei. So fehle dem Namen „Richard Wagner“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Seifen“ und „Schokoladenwaren“, die bei auf die Person von Richard Wagner bezogenen Veranstaltungen (z.B. Festspielen) als Merchandisingprodukte verkauft werden könnten, die erforderliche Unterscheidungskraft. Dies gelte erst recht für Wortkombinationen, bei denen der berühmte Name mit einem rein produktbezogenen Hinweis verbunden sei, der sich vorliegend auf die Form der beanspruchten Waren beziehe, die sämtlich in „Barrenform“ hergestellt und angeboten werden könnten (BPatG GRUR 2014, 667 – Richard Wagner-Barren). In diesem Zusammenhang hat die Markenstelle weiterhin zutreffend festgestellt, dass auch der Bildbestandteil der angemeldeten Marke dieser nicht zur Schutzfähigkeit verhelfen könnte, wenn für ihren Wortbestandteil das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu bejahen wäre. Der angesprochene Verkehr wird bei Wahrnehmung der angemeldeten Marke unmittelbar und ohne Nachdenken davon ausgehen, dass es sich bei der im Portrait dargestellten Person um den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart handle. Sofern der angesprochene Verkehr den Namen „Mozart“ im Zusammenhang mit den Waren „Kaffee“ als Sachhinweis verstünde, würde er auch das Portrait, das den maßgeblichen Bestandteil der grafischen Ausgestaltung der angemeldeten Marke darstellt, als Sachhinweis verstehen.

Der Senat hält an dieser, von der Markenstelle völlig zutreffend dargestellten Rechtsprechung jedoch nicht fest.

1.2. Die Frage, inwieweit der Eintragung berühmter Personennamen als Marke das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, war Gegenstand zahlreicher Entscheidungen des BGH und des BPatG. Dabei kann nach Auffassung des Senats festgestellt werden, dass sich insoweit eine gefestigte Rechtsprechung dahingehend herausgebildet hat, dass für Zeichen, die (im Wesentlichen) die Namen berühmter Personen sind, grundsätzlich keine anderen Maßstäbe gelten als für andere Zeichen auch. Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit entsprechender Zeichen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Personennamen wegen ihrer Eignung, den Namensträger individuell zu bezeichnen und damit von anderen Personen zu unterscheiden, ein klassisches Unterscheidungsmittel sind. Ob der Eintragung eines Personennamens als Marke im Zusammenhang mit bestimmten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht, weil der betreffende Name vom angesprochenen Verkehr im relevanten Produktzusammenhang als Sachhinweis verstanden wird, ist anhand der für sämtliche Marken geltenden Grundsätzen zu beurteilen. Versteht der Verkehr einen Personennamen lediglich als eine Waren oder Dienstleistungen beschreibende Sachangabe, fehlt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 946, Rn. 25 ff – Nichols plc/Register of Trademarks; BGH GRUR 2003, 342, 343 – Winnetou; GRUR 2008, 1093 Rn. 15 – Marlene-Dietrich-Bildnis I; BGH GRUR 2018, 301, Rn. 12 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BPatG 29 W (pat) 508/20 – Helmut Rahn; 29 W (pat) 510/17 – Max Schmeling; 29 W (pat) 21/19 – Fritz Walter; zur Kennzeichnungskraft entsprechender Bezeichnungen: BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 22 – KNEIPP).

Weiterhin hat sich der Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit berühmten Ortsnamen, die insoweit mit berühmten Personennamen vergleichbar sind, als der angesprochene Verkehr mit den betreffenden Bezeichnungen eine bestimmte Vorstellung verbindet, nicht der Auffassung des erkennenden Senats angeschlossen, dass bei der Prüfung von Schutzhindernissen im Zusammenhang mit entsprechenden Marken auch das Interesse der Allgemeinheit am Schutz des

kulturellen Erbes vor einer markenrechtlichen Monopolisierung berücksichtigt werden müsse (BPatG GRUR 2011, 992 – Neuschwanstein). Der Bundesgerichtshof hat in seiner aufhebenden Entscheidung vielmehr die Auffassung vertreten, dass einem Wortzeichen nicht allein deshalb jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne, weil es sich bei diesem um die Bezeichnung eines bedeutenden Kulturguts handle (BGH GRUR 2012, 1044 Rn. 26 ff – Neuschwanstein). Dem folgend, kommt es vorliegend nicht entscheidungserheblich auf die Frage an, ob der Komponist „Wolfgang Amadeus Mozart“ bzw. dessen Werk ein Teil des kollektiven kulturellen Erbes ist.

1.3. Hiervon ausgehend kann vorliegend das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht bejaht werden. Insbesondere stellt das angemeldete Wort-/Bildzeichen „Mozart Kaffee“ keinen engen beschreibenden Bezug zu der beanspruchten Ware der Klasse 30 „Kaffee“ her. Zwar handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine zusammengesetzte bzw. mehrgliedrige Marke, die unter anderem den Wortbestandteil „Kaffee“ enthält. Aber auch wenn dieser Wortbestandteil die beanspruchte Ware selbst bezeichnet, so dass er für sich genommen offenkundig nicht schutzfähig ist, gilt dies nicht ohne Weiteres für die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit, auf die es entscheidungserheblich ankommt.

a) Die Markenstelle hat insoweit zutreffend festgestellt, dass im Umfeld von Konzerten und Musikfestivals üblicherweise Merchandisingprodukte angeboten werden. Insofern ist es zumindest nicht grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der angesprochene Verkehr aufgrund dieses Umstandes einen berühmten Personennamen im Zusammenhang mit bestimmten Waren lediglich als sachbezogenen Hinweis verstehen wird. Für Konzerte und Musikfestivals, bei denen vor allem Werke des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung kommen, konnte der Senat aber keine hinreichend konkreten Feststellungen treffen, die belegen könnten, dass der Ware „Kaffee“ insoweit eine besondere, dem angesprochenen Verkehr allgemein bekannte Bedeutung zukäme.

Soweit die Markenstelle hierzu lediglich festgestellt hat, dass sich die Ware „Kaffee“ grundsätzlich als Merchandisingprodukt eignet, reicht dies nicht aus, um ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu bejahen.

b) Der Senat hat bei seiner Recherche darüber hinaus keine hinreichend eindeutigen Belege dafür auffinden können, dass dem Namens „Mozart“ – außerhalb des Umfeldes von Konzerten und Musikfestivals – im Zusammenhang mit der Ware „Kaffee“ eine sachbeschreibende Bedeutung zukommen könnte.

Weder im allgemeinen Sprachgebrauch noch in der Gastronomie oder in der Lebensmittelindustrie wird dem Namen „Mozart“ insoweit ein konkreter, warenbezogener Sinngelalt zugemessen. Der Senat hat zwar festgestellt, dass einige Cafés, die sich vor allem in der Region Oberbayern und in Österreich befinden, in ihren Getrnkekarten unter der Bezeichnung „Mozart Kaffee“ ein kaffeehaltiges Heigetrnk anbieten. Da diese Kaffe Zubereitungen aber nur von einzelnen Cafés angeboten werden und die Zubereitung in den einzelnen Angebotssttten jeweils in unterschiedlicher Weise erfolgt, kann aus Sicht des Senats nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden, dass sich innerhalb der Fachkreise der Gastronomie ein dahingehendes Sprachverstndnis entwickelt hat, dass es sich bei einem „Mozart Kaffee“ um eine ganz bestimmte Kaffe spezialitt handelt. Sofern beispielsweise ein Caf auf seiner Getrnkekarte einen „Phariser“ anbietet, werden sowohl Verbraucher als auch der Fachverkehr den Begriff als einen Sachhinweis verstehen und davon ausgehen, dass es sich bei dem angebotenen Heigetrnk um eine Tasse geszten Kaffees mit Rum und einer Haube aus Sahne handelt. Das Amtsgericht Flensburg hat beispielsweise festgestellt, dass ein „Phariser“, der zu wenig Rum enthalte und deswegen „fade und ausdruckslos schmecke“ (dies wohl bezogen auf den Alkoholgehalt und nicht auf den Kaffe geschmack), einen Sachmangel aufweise (AG Flensburg, Urteil vom 9. Oktober 1981, Az. 63 C 84/81).

Auch der Umstand, dass dem angesprochenen Verkehr die Begriffe „Mozartkugel“ und „Mozarttorte“ als Sachbezeichnungen bekannt sind, gibt zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Zwar versteht der Verkehr den Begriff „Mozartkugel“ als Sachhinweis auf eine bestimmte Art von Schokoladenware, bei der es sich um eine annähernd kugelförmige Praline handelt, die Schokolade, Nougat, Marzipan und Pistaziencreme enthält. Jedoch rechtfertigt dieser Umstand noch nicht die hinreichend sichere Feststellung, dass der angesprochene Verkehr im Wege eines Analogieschlusses auch die Wortkombination „Mozart Kaffee“ unabhängig von einer konkreten Bedeutung, als einen wie auch immer gearteten Sachhinweis verstehen wird. Gleiches gilt im Zusammenhang mit der Bezeichnung „Mozarttorte“, die zumindest der auch angesprochene und für sich genommen ausreichend maßgebliche Fachverkehr als Sachhinweis auf eine Torte versteht, die (wie die „Mozartkugel“) aus Schokolade, Nougat, Marzipan und Pistaziencreme hergestellt wird.

Der Senat hat bei seiner Recherche weiterhin keine dahingehenden Hinweise auffinden können, dass der angesprochene Verkehr die Person des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart selbst in der Weise mit der Ware „Kaffee“ in Verbindung bringen könnte, so dass der Namen „Mozart“ hiervon ausgehend als Sachhinweis verstanden werden könnte. Der Komponist Mozart mag möglicherweise selbst gerne und viel Kaffee getrunken haben. Er ist aber weder für den bevorzugten Konsum einer bestimmten Kaffeesorte noch für den bevorzugten Konsum einer bestimmten Kaffeespezialität bekannt. Mozart hat auch keine neuen Kaffeesorten entdeckt, gezüchtet oder importiert. Er hat auch keine neuen Zubereitungsarten oder Verwendungsmöglichkeiten für Kaffee entwickelt (z.B. als Heilmethode; vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG 13. Aufl., § 8 Rn 304 f). Soweit der Name „Mozart“ im Zusammenhang mit der Ware „Kaffee“ beim Verkehr diffuse Assoziationen auslöst, wie etwa den Gedanken an elegante und traditionsreiche Wiener oder Salzburger Kaffeehäuser, reichen solche beschreibenden Anklänge für die Bejahung eines Schutzhindernisses nicht aus (vgl. BGH GRUR 2018, 301, Rn. 12 und 17 – Pippi-Langstrumpf-Marke). Auch ein werbewirksamer

„Imagetransfer“ steht einer Schutzfähigkeit nicht grundsätzlich entgegen (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG 13. Aufl., § 8 Rn. 309 m.w.N.). Dem folgend hat das Bundespatentgericht seit der Entscheidung des erkennenden Senats zu der Anmeldung „Richard Wagner Barren“ zahlreiche Anmeldungen von Namen berühmter Persönlichkeiten als Marke für schutzfähig erachtet (BPatG 29 W (pat) 508/20 – Helmut Rahn; 29 W (pat) 510/17 – Max Schmeling; 29 W (pat) 21/19 – Fritz Walter; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

2. Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr das angemeldete Wort-/Bildzeichen auch nicht als Zeichen oder Angabe verstehen, welches die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibt, so dass auch ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden kann.

Kriener

Schödel

Dr. Nielsen

Li