



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 564/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2019 017 323.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Oktober 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juli 2020 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 22. Juli 2019 angemeldete Wortmarke

## **FOIE ROYALE**

soll für die Waren der

„Klasse 29: Fleisch; Nahrungsmittel aus oder mit Bestandteilen aus Geflügelprodukten, insbesondere Gänse und Enten; Speiseöle; Speisefette; Suppen; Brühen; Fleischextrakte“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 17. Juli 2020 wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Die Wörter „FOIE“ und „ROYALE“ seien gängige Begriffe der französischen Sprache. „FOIE“ bedeute „Leber“ und sei in der Kulinarik insbesondere im

Zusammenhang mit „foie gras“ (Stopfleber) oder als „foie d’oie“ (Gänseleber) bekannt. Das französische Wort „ROYALE“ werde im adjektivischen Gebrauch kulinarischen Angaben gern hinzugefügt im Sinne von „königlich“, so dass ein besonderer Qualitätshinweis entstehe. Demnach bedeute der Begriff **FOIE ROYALE** im Deutschen „Leber königlich(er Art)“ oder „Leber fürstlich(er Art)“ und gehe damit in seiner Gesamtheit nicht über die Bedeutung der Einzelbestandteile hinaus. Für alle beanspruchten Waren ergebe sich hieraus eine sinnvolle schlagwortartige Beschreibung der Beschaffenheit und Bestimmung der Waren, nämlich, dass diese Leber enthielten oder für die Herstellung einer Leber nach königlicher Art bestimmt seien.

In diesem Sinne werde die angemeldete Marke im Inland verstanden. Die beanspruchten Waren richteten sich an die allgemeinen Verkehrskreise und an gastronomische Fachkreise. In Fachkreisen habe Französisch als Fachsprache besondere Bedeutung. Bei „FOIE“ und „ROYALE“ handele es sich um Grundwörter der französischen Sprache. Auch bei allgemeinen Verkehrskreisen dürfe die Sprachkenntnis nicht zu gering veranschlagt werden. Begriffe wie „foie gras“ seien überdies in der gehobenen Gastronomie auf der Speisekarte zu finden, gehörten aber auch in Supermärkten wie „Edeka“ und „Lidl“ zum Angebotssortiment.

Bezogen auf die beanspruchten Waren, nämlich „Fleisch und Produkte mit Bestandteilen von Geflügel“ sowie auch „Suppen, Brühen und Fleischextrakte“ ergebe sich hieraus die sinnvolle schlagwortartige Beschreibung der Beschaffenheit und Bestimmung der Waren, nämlich, dass diese Leber enthielten oder für die Herstellung einer Leber nach königlicher Art oder von besonderer Qualität bestimmt seien. Auch Speiseöle und -fette könnten hierzu bestimmt oder geschmacklich angereichert sein. Wie sich aus den Recherchenachweisen ergebe, seien zahlreiche Rezeptarten und Gerichte denkbar, in denen die beanspruchten Waren ihre spezielle Zubereitung fänden, bspw. das Rezept „royale de foie gras“. Damit würden aber die Waren durch die angemeldete Marke **FOIE ROYALE** lediglich hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe, Zubereitungsart und Bestimmung beschrieben.

Daher fehle dem angemeldeten Zeichen das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie geltend macht, bei der sprachregelwidrigen, weder lexikalisch noch anderweitig nachweisbaren Wortkombination **FOIE ROYALE** handele es sich um eine schutzfähige Phantasiebezeichnung. Die beanspruchten Waren seien solche des täglichen Bedarfs, die sich in erster Linie an die allgemeinen Verkehrskreise richteten. Soweit die Markenstelle zum Beleg eines sachbeschreibenden Verständnisses auf die Verwendung von „Foie gras“ verweise, sei dies nicht überzeugend, weil sich das angemeldete Zeichen davon offenbar unterscheide. Im Hinblick auf die Allgemeinheit sei die französische Sprache im Alltag nicht präsent und es sei abwegig, dass „FOIE“ zum Grundwortschatz gehöre. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die inländischen Verkehrsreise die einzelnen Bestandteile „FOIE“ und „ROYALE“ ins Deutsche übersetzen könnten. Selbst wenn man dies jedoch annehme, liege der Bedeutungsgehalt nicht auf der Hand. Es blieben vielmehr unterschiedliche Interpretationen möglich, z.B. „Leberkönig“ oder „Leber aus königlicher Abstammung“.

Überdies seien die Begriffe „FOIE“ und „ROYAL/ROYALE“ nach der ständigen Eintragungspraxis mehrerer Markenämter, u.a. des DPMA und des EUIPO, in Alleinstellung ebenso wie in den unterschiedlichsten Kombinationen eintragungsfähig, beispielsweise die Unionswortmarke „Happy Foie Gras“ u.a. für „Leber“ (Nr. 018 059 198), die deutsche Wortmarke „La Baguette royale“ u.a. für „Brot“ (Nr. 30 2009 063 292) oder die deutsche Wortmarke „Steak Royal“ u.a. für „Fleisch; Fleischgerichte und Fleischwaren“ (Nr. 30 2013 036 689).

Soweit die Markenstelle auf die von ihr angestellten Recherchen verweise, werde nur in einer Fundstelle der Begriff „Foie Royale“ verwendet (Werbung zu Produkt „Foie Royale“, OTTO GOURMET). Dabei handele es sich allerdings um Produkte der Anmelderin. Alle anderen Fundstellen wiesen keine Ähnlichkeit zu **FOIE**

**ROYALE** auf oder bezögen sich auf Auslandssachverhalte, die für das maßgebliche Gebiet der BRD keine Relevanz besäßen. Sie zeigten überdies, dass der Begriff „royal“ völlig unbestimmt sei, auch soweit er sich auf etwaige Bestandteile der Speisen bzw. Getränke beziehe. Er werde ohne erkennbare Systematik als Platzhalter für völlig verschiedene Zutaten verwendet, unter anderem Geflügel, eine Fischart und Alkohol bzw. Champagner. Es sei demnach auch nicht ersichtlich, dass das angemeldete Zeichen zum Anmeldezeitpunkt innerhalb der Gastronomie als beschreibende Angabe benutzt wurde bzw. dass es sich in absehbarer Zeit zu einer beschreibenden Angabe für die beanspruchten Waren entwickeln könne.

Dem Anmeldezeichen **FOIE ROYALE** fehle es daher weder an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch bestehe ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Das Zeichen sei somit originär schutzfähig. Rein vorsorglich und hilfsweise werde die Beschwerde darüber hinaus auf eine Eintragbarkeit der angemeldeten Marke kraft **Verkehrsdurchsetzung** gestützt. Auf den entsprechenden Vortrag und die dazu vorgelegten Unterlagen im Amtsverfahren sei die Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss zu Unrecht nicht eingegangen.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juli 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die gemäß § 64 Abs. 6 S. 1, § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt dem Wortzeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

a) § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so

geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne

Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

b) Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen kommt der angemeldeten Marke **FOIE ROYALE** die erforderliche (geringe) Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

Das Anmeldezeichen setzt sich aus den französischen Wörtern „FOIE“ (Leber) und „ROYALE“ (königlich) zusammen. Der Begriff „ROYALE“ ist in seiner maskulinen Form „ROYAL“ bereits in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen (vgl. Duden-online zu „royal“) und wird, wovon auch die Anmelderin ausgeht, von den inländischen Verkehrskreisen als „königlich“ verstanden. In seiner Gesamtheit kommt der Wortfolge **FOIE ROYALE** damit die deutsche Bedeutung „königliche Leber“ zu. Soweit die Anmelderin bezweifelt, der Verkehr werde den Bestandteil „FOIE“ im Sinne von „Leber“ verstehen, ist davon jedenfalls im Hinblick auf den auch allein maßgeblichen Fachverkehr (z.B. Köche und Gastronomen) auszugehen. Dies kann aber im Ergebnis dahingestellt bleiben. Selbst wenn man nämlich von einem solchen Verständnis ausgeht, wird der Verkehr dem angemeldeten Zeichen **FOIE ROYALE** keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen.

Zwar mag eine Kennzeichnung der beanspruchten Waren mit **FOIE ROYALE** beim Verkehr gewisse Vorstellungen und Erwartungen hinsichtlich einer besonderen, Königen und Königinnen angemessenen Qualität wecken. Allerdings vermittelt sie einen derartigen Qualitätshinweis nur indirekt, so dass die Bezeichnung auf den Verkehr nicht wie eine reine Werbebotschaft wirkt. Um dem angemeldeten Zeichen einen warenbeschreibenden Begriffsinhalt – insbesondere als Hinweis auf besondere Qualitätsmerkmale – zu entnehmen, bedarf es vielmehr einer näheren



analysierenden Betrachtung, zu der die Verbraucher nach ständiger Rechtsprechung nicht neigen (vgl. BPatG 27 W (pat) 63/06 – Royal Shopper, Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 226 m.w.N.). Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender (sachbezogener) Aussagegehalt des angemeldeten Zeichens muss aber so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. EuG GRUR Int. 2001, 756 Rn. 31 – EASYBANK).

Das ist vorliegend nicht der Fall, weil es vage bleibt, welches Qualitätsmerkmal sich aus der Anspielung auf „königliche“ Leber bzw. „königliche“ Lebensmittel ergibt. Weder die Nachweise (Fundstellen 2-13) der Markenstelle noch eine weitergehende Recherche des Senats haben ergeben, dass „ROYALE“ zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt im Sinne einer bestimmten Qualitätsangabe auf dem hier in Rede stehenden Nahrungsmittelsektor gebräuchlich war.

In Fundstelle 2 lautet die Überschrift zu dem abgebildeten Foto: „Foie Gras en Royal, mousseline d'artichaut, crème parmesan“. Angaben dazu, was unter dem Begriff „Royal“ zu verstehen ist, sind nicht enthalten. Auch unterscheidet sich die Wortzusammensetzung „en Royal“ (Präposition + Adjektiv) bereits im Aufbau vom angemeldeten Zeichen **FOIE ROYALE** (Substantiv + Adjektiv). Im Übrigen ist ein Inlandsbezug der französisch- und englischsprachigen Fundstelle nicht ersichtlich.

Die Fundstelle 3 zeigt wiederum ein Foto und zwar unter der Überschrift „Foie Royal“. Auch hier ist nicht zu erkennen, was sich hinter der Bezeichnung konkret verbirgt. Ein erklärender Text fehlt. Auch das Foto, das offenbar in einem Restaurant in Las Vegas aufgenommen wurde, gibt keine näheren Aufschlüsse. Auch ein Inlandsbezug ist nicht ersichtlich.

Fundstelle 4 verwendet als einzige exakt die angemeldete Bezeichnung **FOIE ROYALE**. Dabei handelt es sich allerdings unzweifelhaft um Werbung für die Produkte der Anmelderin, was sich aus der Kennzeichnung entsprechend deren



internationaler Wort-Bildmarke (Az.:1588185) *Foie Royale* ergibt.

Die Fundstelle 5 betrifft ein französischsprachiges Rezept für „ROYAL DE FOIE GRAS“. Die Wortkombination unterscheidet sich von der angemeldeten Marke bereits durch die Wortanordnung „ROYAL DE“ sowie durch die Verwendung der feststehenden Wortkombination „FOIE GRAS“ statt **FOIE ROYALE**. Das Rezept gibt überdies keine Auskunft zur Bedeutung des Begriffs „ROYAL“. Auch fehlt der Inlandsbezug.

In Fundstelle 7 lautet die Überschrift des gezeigten Fotos „Royal Steak vom Argentinischen Rind, Foie Gras (...)“. Allerdings handelt es sich bei der Bezeichnung „Royal Steak“ um einen Begriff, der als internationale Marke eingetragen ist (Az.: 395596). Insofern lässt sich aus der Fundstelle keine Bedeutung von „ROYALE“ für die Wortkombination **FOIE ROYALE** herleiten.

Die Fundstelle 11 zeigt verschiedene Rezepte für „Dorade Royal“. Diese Begriffskombination ist jedoch – worauf die Anmelderin zu Recht hinweist – ein feststehender Begriff und eine offizielle Bezeichnung für die beliebteste Doradenart, die Goldbrasse. Insofern zeigt auch diese Fundstelle, dass der Begriff „ROYALE“ in Zusammenhang mit unterschiedlichen Nahrungsmitteln ohne einheitlichen Bedeutungsgehalt verwendet wird.

Die Fundstellen 6, 9, 10 und 12 betreffen Cognac, Kaviar, Couscous („Couscous Royal“) sowie eine Süßspeise („Charlotte Royale“) und haben damit keinen Bezug zu den vorliegend beanspruchten Waren „Fleisch; Nahrungsmittel aus oder mit

Bestandteilen aus Geflügelprodukten, insbesondere Gänse und Enten; Speiseöle; Speisefette; Suppen; Brühen; Fleischextrakte“. Das gilt auch für die Fundstelle 13, wo es um Rezepte für „Martini royale“ geht, wo dem Wermut Martini z.B. Champagner beigemischt wird. Gleiches lässt sich zwar auch für den Cocktail „Kir Royal“ oder das als „Choucroute royale“ bekannte Fleischgericht feststellen. Ein allgemeiner Hinweis auf die Zugabe von Champagner kann dem Zusatz „royale“ jedoch nicht entnommen werden. Gerade Bezug auf Speisen lässt sich eine solche Bedeutung nicht ermitteln. So enthält z.B. eine „Charlotte Royale“ (Fundstelle 12) normalerweise keinen Champagner – anderenfalls lautet die Bezeichnung z.B. „Charlotte Royale mit Champagner-Mousse“. Das gilt auch, wie sich aus den von der Anmelderin zum Schriftsatz vom 30. Januar 2020 vorgelegten Anlagen A 4 und A 5 ergibt, z.B. im Hinblick auf „Toast Royal“ oder „Beef Royal Steak mit Cumberland-Butter“. Eine konkrete Bedeutung oder ein Hinweis auf eine bestimmte Zutat ist dem Begriff „Royal“ hier nicht zu entnehmen. Das zeigt auch das von der Anmelderin mit der Beschwerdebegründung eingereichte Anlagenkonvolut B 14, wo es im Rezept „Marokkanischer Couscous Royal“ zur „Royal-Variante“ der „authentischen Version“ heißt, dass diese neben Lammfleisch auch Geflügelteile (aber keinen Champagner) enthält.

Im Ergebnis ist der Begriff „royal/royale“ unbestimmt, zumal er sich auf völlig unterschiedliche Speisen bzw. Getränke und diesbezüglich auf unterschiedliche Bestandteile oder Bedeutungen bezieht. Dem Bestandteil „ROYALE“ im Anmeldezeichen **FOIE ROYALE** kann daher keine Bedeutung im Sinne einer konkreten Qualitätsangabe entnommen werden; er weckt allenfalls vage Erwartungen im Hinblick auf „königliche“ Leber.

2. Mangels eines unmittelbaren, warenbeschreibenden Bedeutungsgehalts steht der Eintragung der angemeldeten Wortfolge auch nicht das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Wie bereits ausgeführt, deutet das angemeldete Zeichen **FOIE ROYALE** in seiner Bedeutung „königliche Leber“ eine beschreibende (Qualitäts-)Aussage nur an. Eine solche ist allenfalls aufgrund

gedanklicher Schlussfolgerungen ermittelbar, weshalb die Anmelde­marke nicht zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren geeignet ist (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 – smartbook).

3. Die Beschwerde hat daher Erfolg. Da das angemeldete Zeichen originär schutzfähig ist, kommt es auf die hilfsweise geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung nicht an.

Hacker

Merzbach

Weitzel