



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 14/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2020 108 724.8**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2022 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Das am 26. Juni 2020 angemeldete Wortzeichen

## **Cafe Brigadeiro**

soll als Marke für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 29: Verarbeitete Früchte, Pilze, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte; Gesalzene Nüsse; Chips

Klasse 30: Salziges Kleingebäck; Gebäck, Kuchen, Torten und Kekse

Klasse 32: Bier und Brauereiprodukte; alkoholfreie Getränke; Aromatisierte, kohlenensäurehaltige Getränke; Säfte; Wässer; alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken

Klasse 33: Weine; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken

Klasse 43: Verpflegung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Cafés; Catering; Dienstleistungen einer Bar; Take-away-Verpflegungsdienste mit Speisen und Getränken“

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

Mit Bescheid vom 15. Oktober 2020 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die angemeldete Marke wegen bestehender absoluter Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG für „die Dienstleistungen der Klasse 43“ beanstandet. Am Ende des Bescheids heißt es: „Die Eintragung der angemeldeten Marke kann demnach nach § 8 Abs. 2 MarkenG nicht in Aussicht gestellt werden“.

Mit Beschluss vom 7. Februar 2022 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung vollumfänglich wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angesprochenen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen nur als beschreibenden Hinweis auf (irgend) ein Lokal auffassen, das als besondere Spezialität „Brigadeiros“, also brasilianische Pralinen, serviere. Wie die beigefügten Internetauszüge belegten, seien „Brigadeiros“ auch in Deutschland eine „bereits seit vielen Jahren beliebte Nascherei“.

Konkret handele es sich bei den beanspruchten Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 um solche, die in einem „Cafe Brigadeiro“ verarbeitet und angeboten werden könnten. Für heutige Cafés sei ein Angebot verschiedenster Getränke, Kuchen und z. T. einfacher Mahlzeiten typisch, wobei die Grenze zum Bistro oder Restaurant fließend sei. Es bestehe ein enger beschreibender Zusammenhang, weil „Cafe Brigadeiro“ den Ort bezeichne, an dem die beanspruchten Waren vertrieben werden könnten. In Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 43 liege eine unmittelbar beschreibende Angabe des Erbringungs- und Angebotsorts der Leistungen vor.

Ein Zeichen, das - wie vorliegend - nur auf (irgend-) eine Vertriebsstätte hinweise, sei mangels eines individualisierenden Herkunftshinweises nicht unterscheidungskräftig.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass sich der Beanstandungsbescheid nur auf ein Eintragungshindernis in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 43 bezogen habe, während im angegriffenen Beschluss vom 7. Februar 2022 die Anmeldung vollständig zurückgewiesen worden sei, also auch für alle Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33. Insoweit werde eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt, was die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Das gelte auch, weil sowohl der Beanstandungsbescheid als auch der Beschluss eine konkrete und ausreichend differenzierte inhaltliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Waren und Dienstleistungen vermissen lasse.

Der Auffassung des Amtes, dass für heutige Cafés auch ein breites Getränkeangebot und einfache Mahlzeiten typisch seien, so dass die Grenze zum Bistro oder Restaurant fließend sei, könne nicht gefolgt werden. Mitnichten erwarte der Verkehr bei einem „Café“ einen Gastronomiebetrieb, der ihm ein gleiches Spektrum an Speisen und Getränken anbiete wie ein Restaurant. Der angesprochene Verkehr werde daher in einem Café nicht den Verkauf der beanspruchten Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 erwarten. Das gelte umso mehr, als keine dieser Waren Pralinen seien.

Außerdem handele es sich bei den vorgenannten Warenklassen um „Herstellerklassen“, also um den Verkauf von mit der Marke gekennzeichneten Produkten, nicht jedoch um das Anbieten dieser Waren in offener Form zum Verzehr vor Ort, was grundsätzlich als Dienstleistung von der Klasse 43 erfasst werde.

Doch auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 43 komme dem Zeichen „Café Brigadeiro“ eine ausreichende Unterscheidungskraft zu. Der Bestandteil „Brigadeiro“ werde vom relevanten inländischen Verkehr nämlich nicht als Hinweis auf eine brasilianische Pralinenspezialität verstanden. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den vom Amt vorgelegten Internetauszügen. Deshalb liege es nahe, dass der Verkehr „Brigadeiro“ mit dem ähnlichen deutschen Begriff „Brigadier“ für einen militärischen Befehlshaber in Verbindung bringe. Diesbezüglich weise das angemeldete Zeichen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen aber offensichtlich keine beschreibende Bedeutung auf.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2022 aufzuheben,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

A. Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung des Wortzeichens **Cafe Brigadeiro** stehen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere fehlt ihm 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.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 - Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmitel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die

Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, aber einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen aufweisen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **Cafe Brigadeiro** nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

a. Adressaten der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32, 33 und 43 sind vorrangig inländische Durchschnittsverbraucher, die Lebensmittel kaufen bzw. Verpflegungsdienstleistungen in Anspruch nehmen.

b. Wie auch die Anmelderin einräumt, setzt sich die als Marke angemeldete Wortfolge **Cafe Brigadeiro** ohne weiteres erkennbar aus den Wörtern „Cafe“ und „Brigadeiro“ zusammen.

aa. Zutreffend hat die Markenstelle ausgeführt und belegt, dass das französische Substantiv „Café“ zwischenzeitlich mit der Bedeutung eines Gastronomiebetriebs, in dem verschiedene Getränke, Kuchen und Torten und z.T. einfache Mahlzeiten angeboten werden, Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat (vgl. Duden online – „Cafe“). Dabei ist in Deutschland auch die Schreibweise ohne Akzentzeichen, nämlich „Cafe“ verbreitet (vgl. BPatG 28 W (pat) 370/03 – Cafe Brasil). Die Grenze zur Kneipe, zum Bistro oder zum Restaurant ist fließend (vgl. den von der Markenstelle beigefügten Auszug aus Wikipedia). Soweit die Anmelderin ausführt, der Verkehr erwarte bei einem „Café“ keinen Gastronomiebetrieb, der ihm ein gleiches Spektrum an Speisen und Getränken anbiete wie ein Restaurant, steht das der Annahme einer „fließenden Grenze“ nicht entgegen.

bb. Unstreitig wird als „Brigadiero“ (portugiesisch für Brigadier) eine Art Trüffelpraline bezeichnet, welche zu den Spezialitäten der brasilianischen Küche gezählt wird. Inzwischen ist die Praline auch in Portugal populär geworden (vgl. den von der Markenstelle übermittelten Auszug: <https://de.wikipedia.org/wiki/Brigadeiro>).

Die Antragstellerin bezweifelt allerdings zutreffend, ob der inländische Verkehr den Begriff als Hinweis auf die Pralinspezialität versteht. So berichten die Autoren der von der Markenstelle übermittelten Anlage „Gourmetgeeks“, sie hätten auf ihrem Trip nach Amsterdam eine Variation von „Brigadeiros“ entdeckt und erklären: „Bis dato hatten wir noch nichts von dieser brasilianischen Spezialität gehört“. In dem übermittelten Rezept wird der Begriff erst einmal erklärt: „Brigadeiros sind pralinenähnliche Süßigkeiten (...), die auf keiner brasilianischen Geburtstagsfeier fehlen dürfen“. Auch eine weitere Recherche des Senats hat nicht ergeben, dass dem inländischen Verkehr die Bedeutung geläufig ist.

c. Der Wortkombination **Cafe Brigadeiro** kann der inländische Verkehr deshalb nicht ohne weiteres die von der Markenstelle angenommene Bedeutung als Hinweis auf (irgend) ein Lokal entnehmen, das als besondere Spezialität brasilianische Pralinen, nämlich „Brigadeiros“ serviert. Eine solche Bedeutung liegt auch deshalb fern, weil keine „Pralinen“ beansprucht werden. Da „Brigadeiro“ zudem dem deutschen Begriff „Brigadier“ (militärischer Befehlshaber) ähnelt, wird der Verkehr eher eine solche Bedeutung in Betracht ziehen – ähnlich z.B. einem „Café Admiral“. Allerdings bleibt ein möglicher Sinngehalt von „Brigadier“ bzw. einem so bezeichneten Café in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vage.

Insgesamt lässt sich dem angemeldeten Zeichen in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen keine oder allenfalls nach mehreren Gedankenschritten eine undeutliche Sachaussage entnehmen.

aa. Das gilt zunächst für die Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33. Sie werden üblicherweise nicht von Cafés zum Kauf angeboten. Soweit einige dieser Produkte möglicherweise als Snack, Imbiss oder Getränk serviert bzw. angeboten werden können (z.B. Gesalzene Nüsse; Chips, Kuchen, Torten und Kekse, Bier; alkoholfreie Getränke, Wein), betrifft das das branchenübliche Dienstleistungsangebot gastronomischer Einrichtungen und rechtfertigt es nicht, dem Zeichen für die Waren an sich die erforderliche Unterscheidungskraft anzusprechen (BPatG 28 W (pat) 511/10 – BAR ROMA). Dass z.B. „Verarbeitete Früchte, Pilze, Gemüse“ der Klasse 29 Bestandteil von in einem Café angebotenen Speisen sein können, genügt ebenfalls nicht zur Bejahung eines für diese Produkte typischen Marktauftritts, denn der Verbraucher sieht weder ihre ursprüngliche Kennzeichnung, noch nimmt er sie als Einzelbestandteile des zubereiteten fertigen Essens wahr (vgl. BPatG 28 W (pat) 370/03 – Cafe Brasil). Das gleiche trifft auch für die eher der Herstellung in einem Café zurechenbaren Back- und Konditorwaren zu, denn dort ist nicht erkennbar, was mit „Cafe Brigadiero“ beschrieben werden soll. Selbst wenn man davon ausgehen würde, der Verkehr verbinde den Klang des Wortes „Brigadeiro“ mit etwas „Südländischem“, hat er – wenn überhaupt – allenfalls vage Vorstellungen über eine mögliche Art der Zubereitung oder entsprechende Zutaten.

Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich auch nicht um eine aus sich heraus verständliche Etablissementbezeichnung, mit der eine Vertriebsstätte für ein entsprechendes Warensortiment beschrieben werden könnte. Die beanspruchten Waren sind nämlich keine Pralinen und damit – unabhängig von dem fehlenden Verständnis der inländischen Verbraucher - keine „Brigadeiros“, die in einem Café hergestellt und verkauft werden könnten. Ebenso wenig erweist sich das fragliche Zeichen als bloße Werbeaussage oder Anpreisung allgemeiner Art.

bb. Auch in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43

„Verpflegung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Cafés; Catering; Dienstleistungen einer Bar; Take-away-Verpflegungsdienste mit Speisen und Getränken“

ist das Anmeldezeichen **Cafe Brigadeiro** unterscheidungskräftig. Wie bereits ausgeführt, wird der Bestandteil „Brigadeiro“ in dem maßgeblichen Gesamtzeichen vom inländischen Verkehr nicht als Hinweis auf eine brasilianische Pralinenpezialität verstanden. Nach einer Recherche des Senats ist es – anders als bei Gaststätten (z.B. „Steak House“, „Cocktail Lounge“, „Snack Bar“), die auf ein typisches Speisenangebot hinweisen - zudem unüblich, den Begriff „Café“ mit einer bestimmten Spezialität zu verbinden. Das gilt umso mehr, wenn es sich dabei um eine - evtl. vom deutschen Kunden nicht verstandene – ausländische Bezeichnung handelt.

Anders als bei Wortkombinationen wie „Bar Roma“ oder „Cafe Brasil“ weist „Cafe Brigadeiro“ keinen geografischen Bezug auf, mit dem der Verkehr eine spezifische regionale Ausrichtung der Speisen und/oder ein entsprechendes Flair der Gaststätte verbindet (vgl. BPatG, 28 W (pat) 511/10 – Bar Roma; BPatG, 28 W (pat) 370/03 – Cafe Brasil). Allein die Möglichkeit, dass der inländische Verkehr das ihm unbekannte Wort „Brigadeiro“ (irgend)einer südeuropäischen Sprache zuordnet, reicht nicht aus, um dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 abzusprechen. So bleibt ein möglicher Hinweis auf ein spezielles Speisenangebot oder Flair vage (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 201). Das gilt umso mehr, als der Verkehr „Brigadeiro“ auch mit dem ähnlichen deutschen Begriff „Brigadier“ für einen militärischen Befehlshaber in Verbindung bringen könnte (ähnlich z.B. „Cafe Admiral“) und auch hier ein beschreibenden Bedeutungsgehalt unklar bleibt.

3. Hiervon ausgehend ist das angemeldete Zeichen auch nicht zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeignet, so dass auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vorliegt.

Die Beschwerde ist in der Sache deshalb begründet.

B. Gründe für die von der Beschwerdeführerin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG liegen hingegen nicht vor.

Das gilt auch dann, wenn man mit der Beschwerdeführerin den hinsichtlich des Umfangs widersprüchlichen Beanstandungsbescheid dahingehend auslegt, dass Schutzhindernisse nur für die Dienstleistungen der Klasse 43 angenommen wurden. Die Anmelderin hat sich in ihrer Erwiderung vom 7. Dezember 2020 in der Folge auf die Dienstleistungen beschränkt. Da der angegriffene Beschluss vom 7. Februar 2022 das Anmeldezeichen hingegen vollumfänglich und damit auch für die beanspruchten Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 zurückgewiesen hat, liegt insoweit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Jedoch fehlt es für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG an der erforderlichen Kausalität zwischen dem gerügten Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung.

Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich nämlich gegen die Zurückweisung insgesamt, also auch hinsichtlich der Klasse 43. Diesbezüglich liegt jedoch kein Verfahrensfehler vor. Es fehlt deshalb an der erforderlichen Kausalität zwischen dem verfahrensfehlerhaften Vorgehen der Markenstelle und der Beschwerdeeinlegung.

Unabhängig davon lassen - anders als die Beschwerdeführerin behauptet - weder der Beanstandungsbescheid noch der angegriffene Beschluss die erforderliche inhaltliche Auseinandersetzung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen vermissen, da diese im Wesentlichen als „Nahrungsmittel“ bzw. als „Verpflegungsdienstleistungen“ in Gruppen zusammengefasst werden konnten.

Hacker

Merzbach

Weitzel

...