



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 24/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 30 649.9

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 14. November 2007

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 26. Mai 2005 angemeldete Wortmarke

Kakaoschleck

ist für folgende Waren bestimmt:

„30: Kakao und Zubereitungen auf Kakaobasis; Schokolade, Schokoladenerzeugnisse, Schokoladenzubereitungen und -getränke; Getränke auf Kakaobasis“.

Seitens der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe (§ 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG) in einem ersten Beschluss vom 3. November 2005 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich um eine ohne weiteres verständliche und sprachregelgerecht gebildete Wortkombination. Sie setze sich zusammen aus der beschreibenden Angabe „Kakao“ und dem Begriff „Schleck“, einer im süddeutschen bzw. schweizerischen Raum bekannten Bezeichnung für „Leckerbissen“ (unter Hinweis auf einen beigefügten Internet-Ausdruck). In der Gesamtheit vermittele die Bezeichnung einem maßgeblichen Teil des angesprochenen Verkehrs lediglich die Aussage, dass es sich bei so gekennzeichneten Waren um Leckerbissen aus oder im Wesentlichen bestehend aus Kakao handele. Mithin werde sie als Sachangabe, nicht aber als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb verstanden.

Die Erinnerung der Anmelderin ist durch Beschluss derselben Markenstelle vom 25. Januar 2006 zurückgewiesen worden. Die Erinnerungsprüferin ist der Auffas-

sung, einer Eintragung stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Der zweite Wortbestandteil „Schleck“ bezeichne im süddeutschen Raum und in der Schweiz einen Leckerbissen und sei in dieser Bedeutung bei DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl., S. 1381, verzeichnet. Dies sei als Beleg zu werten, dass das Wort auch in der heutigen Sprache in Teilen Deutschlands verwendet werde, da das betreffende Wörterbuch eine umfassende Darstellung des zentralen Wortschatzes des modernen Deutsch enthalte. Die angemeldete Bezeichnung nehme daher unmittelbar auf Art und Beschaffenheit der beanspruchten Waren Bezug. An der ungehinderten Verwendung derartiger, das Wesen der Waren betreffenden Angaben bestehe ein „starkes Interesse“ seitens der Mitwerber der Anmelderin. Dass es sich bei dem angemeldeten Wort „Kakao-schleck“ um einen lediglich im süddeutschen Raum und in der Schweiz verwendeten Begriff handele, vermöge an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Denn bereits das Bedürfnis eines relativ kleinen Teils des Gesamtverkehrs könne der Registrierung entgegenstehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt schriftsätzlich den (sinngemäßen) Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 vom
3. November 2005 und vom 25. Januar 2006 aufzuheben

Zwar sei der beschreibende Charakter von „Kakao“ innerhalb der angemeldeten Bezeichnung gegeben, jedoch besage der Umstand, dass der Begriff „Schleck“ im DUDEN zu finden sei, noch nicht, dass er auch in der deutschen Sprache verwendet werde. Die Markenstelle habe einen Gebrauch in Süddeutschland (die Schweiz sei ohnehin irrelevant) nicht belegt. Das Wort „Kakaoschleck“ finde weder in Deutschland noch in der Schweiz Verwendung, jedenfalls nicht als Synonym für „Kakaoleckerbissen“. Mithin sei weder ein aktuelles noch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis dargetan. Die Unterscheidungskraft könne nicht verneint werden; die

Anmelderin nimmt insoweit auf ihr Vorbringen im patentamtlichen Verfahren Bezug.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Nach dieser Bestimmung dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Die mit Art. 3 Abs. 1 lit. c) Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der Waren, für welche die Eintragung beantragt ist, beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Diese dürfen nicht nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Die Eintragung eines solchen Zeichens ist nicht erst dann ausgeschlossen, wenn es lexikalisch verzeichnet oder ein tatsächlicher - beschreibender - Gebrauch im Verkehr nachgewiesen ist. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss von der Registrierung ist allein die *Eignung* zur beschreibenden Verwendung, was durch den Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG („dienen können“) unterstrichen wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725, Nrn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, 147, Nr. 31 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 676, Nrn. 54 bis 58 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681, Nrn. 35 bis 38 - BIOMILD; vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 199).

Das Wort „Kakaoschleck“ kann als Gesamtbegriff, auf dessen Bedeutung bei der Prüfung des Schutzhindernisses der beschreibenden Angabe (und der Unterscheidungskraft) maßgeblich abzustellen ist - was allerdings nicht ausschließt, dass zunächst die Bedeutung der einzelnen Wortelemente geklärt und erst dann der Frage nachgegangen wird, ob in der Zusammenfassung ein schutzbegründender „Überschuss“ vorhanden ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdnr. 261) -, zur unmittelbaren Beschreibung der Art der beanspruchten Erzeugnisse dienen. Dass der Eingangbestandteil „Kakao“ glatt beschreibend ist, räumt die Anmelderin selbst ein. Diese Beurteilung gilt für sämtliche beanspruchten Waren, nicht nur für „Kakao und Zubereitungen auf Kakaobasis“ sowie „Getränke auf Kakaobasis“, sondern auch für „Schokolade, Schokoladenerzeugnisse, Schokoladenzubereitungen und -getränke“, weil für letztere Kakao (Kakaotrockenmasse, Kakaobutter) den wesentlichen geschmacksbestimmenden Inhaltsstoff darstellt (vgl. Dr. Oetker, Lebensmittel Lexikon, 4. Aufl., S. 723).

Der zweite Wortbestandteil „Schleck“ ist in maßgeblichen Wörterbüchern der deutschen Sprache als Synonym für „Leckerbissen“ verzeichnet. Dies gilt nicht nur für Werke, welche den sprachgeschichtlichen Zusammenhang aufzeigen (eingehend GRIMM, Deutsches Wörterbuch, Band 9, 1899, S. 547), sondern auch für Wörterbücher, die in den letzten Jahren erschienen sind und somit den aktuellen Wortschatz dokumentieren (neben dem von der Markenstelle angeführten DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl., auch die im gleichen Verlag erschienenen Bücher DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., 1999, Bd. 8, S. 3374, sowie DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl., 2006, S. 894; auch bei WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl., S. 1295, veröffentlicht im Bertelmanns-Verlag 2006, findet sich „Schleck“ in der Bedeutung „Leckerbissen, Näscherei“). Diese lexikalischen Belegstellen völlig unberücksichtigt zu lassen, selbst wenn die Markenstelle einen tatsächlichen beschreibenden Gebrauch des Ausdrucks „Schleck“ nicht belegt hat, hält der Senat nicht für vertretbar. Die verbleibenden Zweifel, ob „Schleck“ derzeit (noch) zum Wortschatz relevanter Publikumskreise zählt und - sei es auch nur in Süddeutschland - in der

aufgezeigten Bedeutung verstanden wird, müssen deshalb zurücktreten, zumal es im Rahmen der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses ohnehin weniger auf das Verständnis der Endverbraucher entsprechender Erzeugnisse ankommt, als auf das der Fachkreise, d. h. der Produzenten und Anbieter derartiger Produkte. Letzteren wird aber die Bedeutung von „Schleck“ und somit auch von „Kakaoschleck“ überwiegend geläufig sein.

Der Beurteilung der Erinnerungsprüferin, die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stehe vorliegend einer Eintragung der angemeldeten Marke entgegen, ist daher im Ergebnis zu folgen, wenngleich die Begründung des Freihaltebedürfnisses - einerseits wird ein „starkes Interesse“ der Mitbewerber unterstellt, andererseits gesagt, bereits das Bedürfnis eines kleinen Teils des Verkehrs könne einer Registrierung entgegenstehen - in sich nicht ganz widerspruchsfrei ist. Entscheidend ist insoweit, dass das in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht ausdrücklich genannte, anerkanntermaßen aber die ratio legis dieser Bestimmung darstellende „Freihaltungsbedürfnis“ kein zusätzliches, gesondert festzustellendes und zu belegendes Tatbestandmerkmal ist, sondern bereits dann vorliegt, wenn eine Bezeichnung als beschreibende Angabe - wie für den vorliegenden Fall aufgezeigt - dienen kann (vgl. BPatG GRUR 2004, 685, 689 - LOTTO; bestätigt durch BGH MarkenR 2006, 341; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdnr. 182).

Ob der angemeldeten Bezeichnung zusätzlich auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), wovon die Erstprüferin der Markenstelle ausgegangen ist, kann dahingestellt bleiben. Allerdings ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 2004, 674, Nr. 86 - Postkantoor) einer Wortmarke, die Merkmale von Waren (und Dienstleistungen) beschreibt, aus diesem Grunde zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Erzeugnisse fehlt.

Aus der Eintragung anderer, vermeintlich ähnlicher Marken, somit auch der deutschen Marke „Schleck-Drink“, auf welche sich die Anmelderin im patentamtlichen

Verfahren berufen hatte, lässt sich ein Anspruch auf Registrierung nicht ableiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya; BPatG BIPMZ 2007, 236 - CASHFLOW; EuGH GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel).

Nach allem war der Beschwerde der Anmelderin der Erfolg zu versagen.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu