



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 531/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2008 074 886.9**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich am 25. April 2012

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. April 2011 aufgehoben, soweit die Markenmeldung 30 2008 074 886.9 für die nachfolgend genannten Waren zurückgewiesen worden ist:

"Reis, Brot, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis, Cornflakes, Getreideflocken, Haferflocken, Ketchup (Soße), Müsli, Nudeln, Popcorn, Puffreis, Tortillas, Zwieback, Nüsse."

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Gummibärchen**

ist als Wortmarke zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 30 angemeldet worden:

"Reis; Tapioka; Sago; Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren und Konditorwaren; Honig; Mellassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Biskuits; Cornflakes; Eistee; Erdnusskonfekt; Fruchtsoßen; Gebäck; Getränke auf der Basis von Tee; Getreideflocken; Haferflocken; Kaffeegetränke; Kakaogetränke; Ketchup (Soße); Kleingebäck; Kräutertees (nicht medizinische); Kuchen; Kuchenmischungen (pulverförmig); Mehlspeisen; Mühlenprodukte; Müsli; Nudeln; Pizzas; Popcorn; Pudding; Puffreis; Schokoladengetränke; schokolierete, dragierte und/oder glasierte Früchte und/oder Obst; Sorbets (Speiseeis); Torten; Tortillas; Waffeln; Zwieback; Nüsse",

wobei die Waren "Getreidepräparate" und "Honig" in der von der Anmelderin eingereichten Fassung des Warenverzeichnisses doppelt enthalten waren.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat diese unter der Nummer 30 2008 074 886.9 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschluss vom 6. April 2011 zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unter der Bezeichnung "Gummibärchen" werde eine Süßigkeit aus gummiartiger Masse in Form eines stilisierten Bärchens verstanden, die - unbestritten - nahezu jedermann bekannt sei und sich großer Beliebtheit erfreue. Hinsichtlich der Waren

"Gebäck; Kleingebäck; Kuchen; Mehlspeisen; Pudding; Sorbets (Speiseeis); Torten; Waffeln; Zwieback"

werde diese Bezeichnung ohne weiteres Nachdenken als unmittelbar beschreibende Sachangabe dahingehend verstanden, dass diese Waren mit Gummibärchen verziert seien, Gummibärchen enthielten oder in Form eines Gummibärchens gestaltet seien. Dies werde, wie die Recherche der Markenstelle ergeben habe, durch Produkte wie Gummibärentorte, Gummibäreis und Gummibärenkuchen verdeutlicht.

Hinsichtlich der Waren

"Fruchtsoßen; Getränke auf der Basis von Tee; Getreideflocken; Getreidepräparate; Haferflocken; Honig; Kaffeegetränke; Kakaogetränke; Ketchup (Soße); Kräutertees (nicht medizinische); Kuchenmischungen (pulverförmig); Mühlenprodukte; Müsli; Nudeln; Pizzas; Popcorn; Puffreis; Schokoladengetränke; schokolierte, dragierte und/oder glasierte Früchte und/oder Obst; Tortillas; Nüsse"

handele es sich bei der angemeldeten Bezeichnung zwar nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe und es liege insoweit auch kein enger beschreibender Bezug vor. Jedoch zähle die Bezeichnung "Gummibärchen" zu den gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache, welche vom Verkehr nur als solche in ihrer ursprünglichen Bedeutung und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden würden. Insoweit stehe das Allgemeininteresse an der Vermeidung ungerechtfertigter Rechtsmonopole im Vordergrund, so dass es keine Rechtfertigung gebe, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit durch eine Monopolisierung dieses Begriffs einzuschränken.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Aus Sicht der Anmelderin stehen der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung keine Schutzhindernisse entgegen. Unstreitig bezeichne der Begriff "Gummibärchen" zwar eine beliebte Süßigkeit, und zwar ein Gummibonbon in Form eines

sitzenden Bären. Die Anmelderin beanspruche solche und ähnliche Waren jedoch nicht. Die Waren

"Gebäck; Kleingebäck; Kuchen; Mehlspeisen; Pudding; Sorbets  
(Speiseeis); Torten; Waffeln; Zwieback"

hätten als solche mit dem Begriff "Gummibärchen" nichts zu tun und enthielten auch nicht solche Produkte. Allein die Möglichkeit, derartige Waren mit Gummibärchen zu verzieren, reiche für einen konkreten Bezug zu den beanspruchten Waren nicht aus.

In Bezug auf die weiteren von der Anmelderin beanspruchten Waren sei die Markenstelle selber der Auffassung, dass eine Verbindung dieser Waren mit Gummibärchen nicht möglich und nicht üblich sei. Insoweit stelle die Bezeichnung "Gummibärchen" aber auch keinen solchen Begriff der Umgangssprache dar, der vom Verkehr stets nur in seiner herkömmlichen Bedeutung verwendet werde, wie z. B. Bezeichnungen für Großereignisse oder auch Gebrauchshinweise. Grundsätzlich seien Wörter mit einem klar definierten Bedeutungsgehalt dann als Marke eintragbar, wenn sie für die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend seien, hiervon dürfe nur in eng gefassten Ausnahmefällen abgewichen werden. Ein solcher Ausnahmefall sei vorliegend nicht gegeben.

Zu dem Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, wonach für einen erheblichen Teil der beanspruchten Waren die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in Betracht kämen, und den dazu übermittelten Rechercheergebnissen des Senats (Bl. 20 ff. d. A.) hat die Anmelderin vorgetragen, dass hinsichtlich der konkret beanspruchten Waren auch aus diesen Rechercheergebnissen nicht auf eine beschreibende Bedeutung oder einen engen beschreibenden Bezug der angemeldeten Bezeichnung geschlossen werden könne.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. April 2011 aufzuheben.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

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

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist teilweise, nämlich in Bezug auf die im Tenor genannten Waren, auch begründet, da insoweit weder die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG noch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG in Verbindung mit § 37 Abs. 3 MarkenG gegeben sind. Hinsichtlich der weiteren, vorliegend beanspruchten Waren fehlt der angemeldeten Bezeichnung jedoch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

1. 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, Tz. 30, 31 - "Henkel"; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - "FUSSBALL WM 2006"). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruch-

ten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

- a) Ausgehend von diesen Grundsätzen weist die Bezeichnung "Gummibärchen" in Bezug auf die Waren

"Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, feine Backwaren und Konditorwaren, Honig, Melassesirup, Biskuits, Eistee, Erdnusskonfekt, Fruchtsoßen, Gebäck, Getränke auf der Basis von Tee, Kaffeegetränke, Kakaogetränke, Kleingebäck, Kräutertees (nicht medizinische), Kuchen, Kuchenmischungen (pulverförmig), Mehlspeisen, Mühlenprodukte, Pizzas, Pudding, Schokoladengetränke, schokolierete, dragierte und/oder glasierte Früchte und/oder Obst, Sorbets (Speiseeis), Torten, Waffeln"

keine Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Der Begriff "Gummibärchen" bezeichnet als Diminutiv des Begriffs "Gummibär" eine Süßigkeit, und zwar einen Fruchtgummi in Form eines stilisierten Bären und hat in dem vorgenannten Sinne auch Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden (vgl. den der Anmelderin in Anlage 2 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012 übermittelten Auszug aus Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 764, Bl. 23 d. A.). Diese Süßigkeit besteht im wesentlichen aus

Zucker bzw. Zuckersirup, einer Gelatinemischung zur Herstellung der gummiartigen Konsistenz, Farb- und Geschmacksstoffen, Säuerungs- und Überzugsmitteln sowie Wasser (vgl. den der Anmelderin in Anlage 1 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012 übermittelten Wikipedia-Auszug, Bl. 22 d. A.). Bei der Zubereitung von derartigen Fruchtgummis kann ferner Speisestärke zum Verdicken (auch z. B. als Alternative zu der aus tierischen Stoffen hergestellten Gelatine) und flüssiger Honig als Süßungsmittel eingesetzt werden (vgl. die Anlage 3 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 24 d. A.). Es ist davon auszugehen, dass hieraus auch ohne weiteres Gummibärchen hergestellt werden können, da die Masse zum Verfestigen in Vertiefungen - oder auch in Formen - zu füllen ist und Backformen für stilisierte Bären im Handel erhältlich sind (vgl. Anlage 4 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 25 d. A.).

aa) Unterscheidungskraft fehlt in diesem Zusammenhang nicht nur solchen Bezeichnungen, die einen bärenförmigen Fruchtgummi als solchen beschreiben. Soweit es um Waren geht, die bei der Zubereitung oder der Herstellung von "Gummibärchen" verwendet werden oder naheliegender Weise verwendet werden können, wird der Verkehr, wenn ihm diese Bezeichnung in Verbindung mit solchen Waren begegnet, hierin keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, sondern lediglich einen sachbezogenen, ein Merkmale, nämlich den Verwendungszweck dieser Waren, beschreibenden Hinweis. Dies trifft hier auf die nachfolgend genannten Waren zu:

- "Tapioka" und "Sago" als mögliche Verdickungsmittel (vgl. insoweit die Anlagen 8 und 9 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 32 ff. d. A), sowie "Getreidepräparate" und "Mühlenprodukte" sowie "Mehle", da diese als

Oberbegriff auch aus Getreide hergestellte Verdickungsmittel umfassen können.

- Als geschmackgebende Zutaten kommen bei der Herstellung von Gummibärchen "Honig" und "Melassesirup" als Süßungsmittel in Betracht. Ferner können hier auch "Fruchtsoßen" als geschmackgebende Zutaten Verwendung finden, und zwar in besonders naheliegender Weise, da bei Gummibärchen gerade ein Fruchtgeschmack typisch und üblich ist (vgl. z. B. die Anlage 5 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 27 d. A.) Da es ferner Fruchtgummis mit Kaffeegeschmack gibt (vgl. die Anlage 10 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 35 d. A.), kommen auch "Kaffeegetränke" und - als koffeinfreie Alternative - "Kaffee-Ersatzmittel" als Zutat in Betracht. Das gleiche gilt mit Blick auf bereits im Handel erhältliche Wein- bzw. Fruchtgummis mit Teegeschmack bzw. Schokogeschmack (vgl. die Anlagen 15 und 17 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 43 bzw. Bl. 45 d. A) für die Waren "Eistee, Getränke auf der Basis von Tee, Kräutertees (nicht medizinische)" sowie "Kakaogetränke, Schokoladengetränke".
- bb) Die Unterscheidungskraft ist nach den o. g. Grundsätzen ferner in Bezug auf solche Waren zu verneinen, bei deren Zubereitung Gummibärchen selber als Zutat verwendet werden können, insbesondere als Dekoration. Gummibärchen stellen insbesondere bei Kindern eine äußerst beliebte Süßigkeit bzw. Nascherei dar, so dass es durchaus naheliegt, diese Süßigkeit als dekorative oder auch geschmackliche Zutat bei süßen oder süß schmeckenden Zubereitungen zu verwenden, wie dies z. B. durch Re-

zepte für "Gummibärchen-Kuchen" (vgl. Anlage 18 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 46 d. A.) oder eine im Handel befindliche "Gummibärchen-Schokolade" (vgl. Anlage 19 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 47 d. A.) verdeutlicht wird. Mithin ist die Schutzzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung auch in Bezug auf die Waren "feine Backwaren und Konditorwaren, Biskuits, Erdnusskonfekt, Gebäck, Kleingebäck, Kuchen, Kuchenmischungen (pulverförmig), Mehlspeisen, Pudding, Sorbets (Speiseeis), Torten, Waffeln" zu verneinen. Gleiches trifft auch in Bezug auf die Ware "Pizzas" zu (vgl. Anlage 22 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 51 d. A.)

cc) Hinsichtlich der Waren "schokolierete, dragierte und/oder glasierte Früchte und/oder Obst" weist die Bezeichnung "Gummibärchen" zumindest einen engen beschreibenden Bezug im eingangs genannten Sinne auf, so dass auch insoweit die Unterscheidungskraft zu verneinen ist. Denn es liegt bei solchen Waren nahe, dass diese in Süßwarenmischungen zusammen mit Fruchtgummi und insbesondere auch mit Gummibärchen vertrieben werden können.

b) Nach den o. g. Ausführungen spricht einiges dafür, dass bei dem überwiegenden Teil der vorgenannten Waren auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt ist, was jedoch letztlich dahinstehen kann.

2. Hinsichtlich der übrigen Waren, nämlich

"Reis, Brot, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis, Cornflakes, Getreideflocken, Hafer-

flocken, Ketchup (Soße), Müsli, Nudeln, Popcorn, Puffreis, Tortillas, Zwieback, Nüsse"

ist weder das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch dasjenige des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt; insoweit steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG in Verbindung mit § 37 Abs. 3 MarkenG entgegen.

- a) Denn insoweit handelt es sich zum einen nicht um Waren, die in naheliegender Weise bei der Herstellung oder Zubereitung von "Gummibärchen" Verwendung finden können bzw. bei denen ein entsprechender Zusammenhang erst nach mehreren Gedankenschritten im Rahmen einer analysierenden Betrachtungsweise hergestellt werden kann. So kann z. B. in Bezug auf die Ware "Reis" ein solcher Bezug erst nach einem zusätzlichen gedanklichen Schritt, nämlich die Assoziation mit "Reismehl" (als denkbarem Verdickungsmittel) hergestellt werden. Hinsichtlich der Waren "Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel), Gewürze, Ketchup" ist ungeachtet einer Weiterentwicklung von Fruchtgummizubereitungen hin zu Fruchtgummis mit unüblichen, scharfen Geschmacksrichtungen, vor allem auch als Scherzartikel (vgl. Anlagen 12 und 13 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 38 ff. d. A.) nicht davon auszugehen, dass wesentliche Teile des Verkehrs diese Waren ohne mehrere gedankliche Schritte als Zutaten zu Gummibärchen erkennen. Zum anderen ist es hinsichtlich der Waren "Brot, Tortillas, Zwieback" - anders als bei süßem Backwerk wie z. B. Kuchen - ebenfalls nicht naheliegend, Gummibärchen etwas als Dekoration zu verwenden. Ferner liegt es in Bezug auf "Cornflakes, Getreideflocken, Haferflocken, Müsli, Popcorn, Puffreis, Nüsse" - anders als z. B. bei den von Konsistenz und Geschmack her weitaus näher liegenden dragierten Früchten - eher fern, diese in Mischungen mit Gummibärchen zu vertreiben. Ein beschreibender Bezug zu der Ware "Nudel"

ist ebenfalls nicht ersichtlich; zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Nudel in Form eines Bären hergestellt wird, wodurch jedoch kein hinreichender Bezug zu dem eine bestimmte Süßigkeit und nicht eine spezielle Warenform bezeichnenden Begriff "Gummibärchen" hergestellt wird. Die Waren "Hefe", "Backpulver" und "Kühleis" kommen, soweit ersichtlich, bei der Herstellung von Gummibärchen nicht zum Einsatz, sondern allenfalls bei Produkten, bei denen wiederum Gummibärchen insbesondere als Dekoration Verwendung finden können; dies genügt jedoch für die Annahme eines beschreibenden Bezugs nicht.

- b) Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist die Bezeichnung "Gummibärchen" auch nicht als gebräuchliches Wort der deutschen Sprache anzusehen, welches stets nur als solches in seiner ursprünglichen, nicht markenmäßigen Bedeutung verstanden wird. Dagegen spricht zum einen, dass dieser Begriff auch zur Bezeichnung eines alkoholischen Mischgetränks benutzt wird (vgl. den vorletzten Absatz der Anlage 1 zum Ladungszusatz vom 26./27. Januar 2012, Bl. 22 d. A.). Ferner ist die Unterscheidungskraft aus anderen Gründen als bei Vorliegen einer beschreibenden Angabe oder eines engen beschreibenden Bezugs nur in Ausnahmefällen zu verneinen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 72). Bei einer lediglich in die Umgangssprache eingegangenen Bezeichnung einer Süßigkeit ist ein solcher Ausnahmefall in der Regel und auch im vorliegenden Fall nicht zu bejahen.
  
- c) Zwar ist in Bezug auf die zuletzt genannten Waren keine beschreibende Angabe und auch kein beschreibender Bezug gegeben, so dass eine Täuschungsgefahr dann in Betracht kommt, wenn die beteiligten Kreise - und dies sind hier allgemein die Endverbraucher von Nahrungs- und Lebensmitteln und Getränken - durch die Bezeichnung "Gummibär-

chen" hinsichtlich der Beschaffenheit einschl. Inhaltsstoffen dieser Waren getäuscht werden können (vgl. BPatGE 45, 1 - Kombuchea; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 13/05 - malz & more). Dies setzt aber voraus, dass der Verkehr vorliegend davon ausgeht, diese Waren würden in Form von Gummibärchen oder als Bestandteil von oder Zutat zu Gummibärchen verwendet werden. Dies erscheint aber aus den vorgenannten Gründen eher fernliegend.

3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat, wie ausgeführt, die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung anhand der insoweit von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien beurteilt; dies gilt auch und gerade im Zusammenhang mit den Waren, hinsichtlich derer der Senat von einer fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung ausgeht. Die Anmelderin hat auch auf den eingehenden Ladungszusatz hin nicht näher ausgeführt, zu welcher konkreten Rechtsfrage die Zulassung der Rechtsbeschwerde angezeigt sein könnte.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu