



# Bundespatentgericht

32 W (pat) 306/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
27. Oktober 2004

...

## Beschluss

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 10 815**

(hier: Lösungsverfahren S 126/01)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenabteilung 3.4 – vom 8. Juli 2002 aufgehoben und der Lösungsantrag zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für

30: Kaffee, Kaffeesurrogate;

32: Kaffeegetränke, kaffeehaltige Getränke, Kaffee-Kakao-Mischgetränke,

seit 14. August 1996 eingetragene Wortmarke

**Bon-Café**

ist Lösungsantrag wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse gestellt worden. Zur Begründung wurde ausgeführt, das Wort "Café" sei dem Publikum als französisches Pendant zu dem identisch ausgesprochenen Begriff "Kaffee" be-

kannt. Auch das Adjektiv "bon" sei der gesamten deutschen Bevölkerung, jedenfalls aber einem weit überwiegenden Teil im Sinne von "gut" geläufig. In der Zusammensetzung "Bon-Café" ergebe die Kombination auch sprachlich einen eindeutigen Sinn, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres Nachdenken mit der Bedeutung "guter Kaffee" verstanden werde. Der Bindestrich allein sei nicht geeignet, der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen. Sie ist der Auffassung, die Marke habe keinen eindeutigen Sinngehalt, so dass zumindest nicht jegliche Unterscheidungskraft fehle. Im Hinblick auf ein Freihalteinteresse sei zu berücksichtigen, dass die identische IR-Marke in Frankreich für die hier gegenständlichen Waren geschützt sei.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke mit Beschluss vom 8. Juli 2002 wegen des Bestehens der Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses gelöscht. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Marke keinen individualisierenden betrieblichen Hinweis auf die Herkunft auf die beanspruchten Waren inne habe, sondern allein als Sachhinweis auf die beanspruchten Waren im Sinne von guter Kaffee verstanden werde. Der Bindestrich könne die Schutzfähigkeit nicht begründen, da es sich hier um ein unauffälliges werbeübliches Gestaltungsmittel handele. Daneben bestehe ein Freihaltebedürfnis, da "Bon-Café" ein beschreibender Hinweis sei, da er jedenfalls für den Im- und Export benötigt werde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie weist darauf hin, erliege bisher kein Nachweis dafür vor, dass "Bon" als beschreibende Angabe verstanden werde. Auch im Internet könne hierzu nichts aufgefunden werden, was die Annahme einer beschreibenden Angabe rechtfertigen würde. Auch müsse stärker berücksichtigt werden, dass das französische Patentamt die Schutzfähigkeit der identischen Marke in einem Prüfungsverfahren bejaht habe.

Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Juli 2002 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Löschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie weist darauf hin, dass "Bon" von sehr vielen deutschen Verbrauchern als "gut" erkannt werde, zumal dieser Begriff auch in der Werbung vorkomme. "Café" bezeichne zwar das Etablissement und nicht das Produkt Kaffee, klanglich könne dies aber nicht auseinandergelassen werden. Damit fehle der Marke jegliche Unterscheidungskraft. Es bestehe auch ein tatsächliches Bedürfnis für die Freihaltung dieses fremdsprachlichen Begriffs, da im Bereich der Lebens- und Genussmittel französische Bezeichnungen häufig verwendet würden.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Voraussetzungen für die Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 2 MarkenG) sind nicht gegeben.

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag gelöscht, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG eingetragen wurde und das Schutzhindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung noch besteht.

## **1. Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)**

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Marke "Bon-Café" für die geschützten Waren Kaffee, Kaffeeersatz und Kaffeemischprodukte jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass ihr die erwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr. vgl. BGH BIPMZ 2003, 183 – Buchstabe Z). Bei fremdsprachigen Ausdrücken ist Maßstab für die Beurteilung der Unterscheidungskraft die Bekanntheit der Bedeutung innerhalb der maßgeblichen Kreise des inländischen Verkehrs, ggf. auch solchen Teilen, die die Fremdsprache nur rudimentär oder gar nicht kennen (vgl. BGH NJW RR, 1998, 1261 - Today). "Bon-Café" stammt aus der französischen Sprache und kann "Guter Kaffee" bedeuten.

In diesem Sinn wird die Marke von all jenen verstanden, die über (geringfügige) französische Sprachkenntnisse verfügen. Diese mögen das Zeichen – ungeachtet des Binde- bzw. Trennungsstrichs – auch französisch aussprechen (Bon mit nasalem Vokal). Französische Sprachkenntnisse sind in der Bundesrepublik allerdings nicht weit verbreitet. Diese Sprache wird nur an höheren Schulen gelehrt, Grundkenntnisse werden auf Reisen oder durch Slogans aus der Werbung erworben. Reisen in französisch sprachige Länder werden von vielen Verbraucher nicht

unternommen, sei es, dass fehlende Sprachkenntnisse davon abhalten, sei es, dass das Interesse und/oder die finanziellen Ressourcen für Auslandsaufenthalte nicht hinreichen. Zwar wird in der mündlichen Werbung für französische Produkte das Wort "bon", mit nasal gesprochenen Vokal, bisweilen verwendet, so dass es sich im Kontext der gesamten Werbeaussage als "gut" erschließen mag. Beim Lesen dieses Wortes hört der Sprachunkundige die Besonderheit des Nasals jedoch nicht mit. Bei schriftbildlicher Begegnung wird das Wort "bon" von Sprachunkundigen vielmehr weitestgehend in der gewohnten deutschen Weise ausgesprochen (= bonn). Auch der Binde- bzw. Trennungsstrich kann dazu beitragen, statt eines zum Subjekt gehörenden Adjektivs ein von jenem gesondertes Phantasiewort oder einen Namen zu erkennen.

## **2. Produktmerkmalsbezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)**

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass "Bon-Café" geeignet ist, gegenwärtig oder künftig im Verkehr zur Bezeichnung eines Merkmals der beanspruchten Waren zu dienen.

Es war schon nicht feststellbar, dass derzeit "Bon-Café" oder "Guter-Kaffee" als ein charakteristisches Merkmal der beanspruchten Waren verwendet wird. Der Binde- bzw. Trennungsstrich ist hier kein werbeübliches Dekor, sondern eine regelwidrige, wahrnehmbare Besonderheit. Diese regelwidrige Verknüpfung der beiden Wortelemente dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, dass die Marke in Frankreich, wo dieselbe Markenrechtsrichtlinie verpflichtend ist, geschützt wurde. Eine andere Beurteilung der fremdsprachigen Marke als die durch die Muttersprachler erscheint nicht gerechtfertigt.

Abgesehen davon ist das Element "Bon" in "Bon-Café" bzw. "Guter" in "Guter-Kaffee" keine warenspezifische Produktmerkmalsbezeichnung. (Die Zeiten, in denen unter "guter Butter" Butter und keine Margarine und unter "guter Kaffee" kein Muckefuck, sondern Kaffee verstanden wurde, sind vergangen). "Guter" ist nichts weiter als eine allgemeine, produktunabhängig werbliche Anpreisung, der es, so-

fern sie in einer von jedermann verständlichen Sprache ausgedrückt ist, keine Unterscheidungskraft zukommen mag. Damit besteht das Zeichen nicht ausschließlich aus Produktmerkmalen.

Die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) ist nicht veranlasst.

Winkler

Viereck

Sekretaruk

Hu