



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 42/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 60 988.2**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Mai 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 18. Oktober 2005 die Wortmarke

### **Magic of Coffee**

für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 11:

Elektrische Kaffee-, Tee- und Espressomaschinen; elektrische Kaffee- und Teefilter (Perkolatoren); Kaffeeröstmaschinen; Warmhalteplatten; elektrische Wasserkocher;

Klasse 16:

Papier, Filterpapier, Saugpapier, Pappe (Karton) und Waren daraus, nämlich Tüten, Beutel, Aufgussbeutel, Scheiben und Rollen zum Filtern von Flüssigkeiten; Tropfdeckchen, Unterlegdeckchen, Tropfenfänger, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Verpackungsbehälter, sämtliche vorgenannten Waren aus Papier, Filterpapier, Saugpapier und/oder Pappe;

Klasse 30:

Kaffee, Kaffee-Extrakte, Kaffee-Ersatzmittel, Instantkaffee, Kaffeezusätze; Kakao, Kakaogetränke; Schokolade, Schokoladextrakte in Pulver-, granulierter und flüssiger Form, Schokoladenge-

tränke; Tee, Tee-Extrakte, Tee-Ersatzmittel, Instanttee; Kekse, Zucker, Milchpulver auf pflanzlicher Basis für Nahrungszwecke.

Durch Beschluss vom 23. Februar 2006 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG teilweise für die Waren

„Papier, Filterpapier, Saugpapier, Pappe (Karton) und Waren daraus, nämlich Tüten, Beutel, Aufgussbeutel, Scheiben und Rollen zum Filtern von Flüssigkeiten; Kaffee, Kaffee-Extrakte, Kaffee-Ersatzmittel, Instantkaffee, Kaffeezusätze“

zurückgewiesen. Zur Begründung wurde auf den Beanstandungsbescheid vom 28. November 2005 verwiesen, nach dem das englischsprachige Zeichen im Sinne von „Magie/Zauber des Kaffees“ ein rein sloganartiger und werbeanpreisender Spruch sei. Es weise lediglich darauf hin, dass durch die Inanspruchnahme bzw. den Konsum der von der Zurückweisung umfassten Waren der Zauber von Kaffee, wie sein spezielles Aroma oder sein Duft, zur Geltung komme. Demzufolge handele es sich um eine freihaltungsbedürftige Angabe und nicht um einen betrieblichen Herkunftshinweis.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss vom 23. Februar 2006 aufzuheben.

Sie trägt vor, dass das angemeldete Zeichen zwar mit „Magie des Kaffees“ bzw. „Zauber des Kaffees“ übersetzt werden könne. Allerdings werde der Durchschnittsverbraucher dies nicht lediglich als einen werbeanpreisenden Spruch ansehen, da er an Marken mit überdurchschnittlicher und geringer Kennzeichnungskraft gewöhnt sei. Insofern werde er die Wortfolge „Magic of Coffee“ als Herstel-

lerhinweis auf die Anmelderin und nicht nur als Hinweis darauf verstehen, dass durch den Gebrauch der Waren ein spezielles Aroma oder ein besonderer Duft entfaltet werde. Zudem seien bereits vergleichbare international registrierte Marken, Gemeinschaftsmarken und nationale Marken mit dem Bestandteil „Magic of“ eingetragen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

1. Das angemeldete Zeichen ist nicht unterscheidungskräftig, so dass seiner Eintragung das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rn. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rn. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solche(s) und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

a) Die englischsprachige Bezeichnung „Magic of Coffee“ wird vom überwiegenden Teil des Verkehrs im Sinne von „Magie des Kaffees“ oder „Zauber des Kaffees“ verstanden (vgl. Pons Großwörterbuch, Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seiten 150, 532 und 602). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Begriffe des englischen Grundwortschatzes handelt, die vielfältig im Inland Verwendung finden. Das Zeichen vermittelt auch keinen über die Summe der einzelnen Wörter hinausgehenden eigenartigen Bedeutungsgehalt.

In der Werbung ist die Wortfolge „magic of“ in Verbindung mit einem nachfolgenden Substantiv häufig anzutreffen (vgl. Google-Trefferliste, Suchbegriff: „magic of“). In diese Reihe fügt sich das vorliegende Zeichen ohne Weiteres.

b) In Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren handelt es sich um nichts anderes als eine werbeübliche Anpreisung. Einer solchen fehlt regelmäßig die notwendige Unterscheidungskraft (vgl. BPatG MarkenR 2006, 38, 40 - Choco'n'More), da bei ihr die Werbe- und nicht die Herkunftsfunktion im Vordergrund steht (vgl. EuGH - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, a. a. O., Rn. 35). Die Wortkombination „Magic of Coffee“ bringt allgemein zum Ausdruck, dass eine Ware den Zauber des Kaffees vermittelt. Dies wird insbesondere anhand der von der Zurückweisung umfassten Waren deutlich. So dienen „Papier, Filterpapier, Saugpapier, Pappe (Karton) und Waren daraus, nämlich Tüten, Beutel, Aufgussbeutel, Scheiben und Rollen zum Filtern von Flüssigkeiten“ der Kaffeezubereitung. Durch die Eigenschaften dieser Produkte, wie beispielsweise Feinporigkeit oder Geschmacksneutralität, kann das Aroma von Kaffee beeinflusst werden und der Verbraucher den „Zauber des Kaffees“ spüren lassen. Gleiches gilt für „Kaffee, Kaffee-Extrakte, Kaffee-Ersatzmittel, Instantkaffee, Kaffeezusätze“. Dementsprechend wird das angemeldete Zeichen für alle beschwerdegegenständlichen Waren vom Verkehr als werbemäßige Wortfolge als solche, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2002, 816, 817 - BONUS).

c) Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Voreintragungen begründen ebenfalls nicht die Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens. Mit ihm stimmen die angeführten nationalen Marken 305 09 708 („Magic of Mongolia“), 303 41 402 („MAGIC OF THE DANCE“), 303 30 25 („Magic of Events“), 302 10 984 („Magic of Skin“) und 300 55 551 („Magic of Genius“) zwar in der Wortfolge „Magic of“ überein. Allerdings folgen danach andere Substantive, so dass es sich bereits um nicht identische Zeichenwörter handelt. Zudem sind sie entweder für andere Waren oder für Dienstleistungen geschützt. Lediglich im Verzeichnis der Marke 303 41 402 sind auch „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien“ zu finden. Allerdings handelt es sich ebenso wie bei dem Zeichen 303 30 125 um eine Wort-/Bildmarke, die deutliche Verfremdungen der Buchstaben aufweist und somit auf Grund ihrer graphischen Gestaltung schutzfähig sein kann. Schließlich ist die Eintragung der Marke 302 10 984 gelöscht, so dass sie für eine vergleichende Prüfung nicht herangezogen werden kann. Demzufolge liegt kein Grund für die Annahme einer willkürlichen Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts vor (vgl. BPatG GRUR 2008, 164 ff. - SCHWABENPOST; GRUR 2008, 171 ff. - Volks-Handy; BPatG 29 W (pat) 79/06 - Volks-Camcorder; BPatG 29 W (pat) 119/06 - Volks-Kredit). Hierzu hat die Beschwerdeführerin ansonsten nichts weiter vorgetragen.

Auf Grund der Abweichungen in den am Ende befindlichen Substantiven und in den Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen lassen sich auch die weiterhin von der Beschwerdeführerin erwähnten Marken EM 003 394 293 („THE MAGIC OF CRYSTAL“), EM 001 914 159 („Magic of Genius“), EM 004 167 177 („MAGIC OF IRELAND“) und IR 704 326 („MAGIC OF THE SEA“) nicht mit dem Anmeldezeichen vergleichen. Zudem ist die Anmeldung der Marke EM 004 167 177 zurückgenommen worden. Im Übrigen kommt Voreintragungen von Gemeinschaftsmarken für einen einzelnen Staat keine Bindungswirkung zu (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1015, Rn. 47 - BioID). International registrierte Marken können zwar unter dem Gesichtspunkt des „Telle-quelle-Schutzes“ gemäß Art. 6<sup>quinquies</sup> A I der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) für die Frage der Ein-

tragbarkeit einer Marke von Bedeutung sein. Dies setzt allerdings gemäß Art. 6<sup>quinquies</sup> C II PVÜ voraus, dass die IR-Marke den gleichen kennzeichnenden Gehalt wie die neu einzutragende Marke aufweist (vgl. BGH GRUR 2002, 1077, 1078 f. - BWC). Dies ist jedoch angesichts der geschilderten Unterschiede zwischen der Marke IR 704 326 und dem angemeldeten Zeichen nicht der Fall.

2. Ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus eine unmittelbar beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe darstellt und demzufolge dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, kann angesichts des Fehlens der Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

WA