



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 230/07

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 62 035. 9**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. August 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet ist die Bildmarke

## **Caffè Grande**

für eine Vielzahl von Waren der Klassen 7, 9 und 11

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren

„elektrische Geräte zum mechanischen Bearbeiten, insbesondere zum Mischen und/oder Rühren und/oder Schneiden und/oder Zerreiben und/oder Zerkleinern von Lebensmitteln, insbesondere Handrührgeräte oder Fleischwölfe oder Kaffeemühlen; elektrische Küchenmaschinen; Teile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 07 enthalten; elektrische Geräte zur Wärmebehandlung, insbesondere Kochen, Garen, Backen, Rösten, Braten und/oder Auftauen von Lebensmitteln, einschließlich Herde, Garöfen, Kochstellen oder Toaster, insbesondere mit elektrischer, Induktions-, Mikrowellen-, Heißluft-, Dampf- und/oder Gas-Beheizung; elektrische, selbstbeheizte Kochtöpfe; elektrische Geräte zum Bereiten von warmen oder heißen Getränken, insbesondere von Kaffee oder Tee; Kaffeeautomaten oder -maschinen, insbesondere Filterkaffeeautomaten, Espressoautomaten und/oder Cappucinoautomaten; Lüftungs- und Entlüftungsgeräte, insbesondere Dunstabzugsgeräte und -hauben; Elektrisch betriebene Geräte zum Erwärmen von Wasser und/oder Speichern und Bereitstellen von erwärmtem

Wasser, insbesondere elektrische Wasserkocher für die Küche;  
Teile vorgenannten Waren, soweit in Klasse 11 enthalten“.

Zur Begründung wurde ausgeführt, der Marke „Caffè Grande“ fehle als beschreibender Angabe jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Für die angesprochenen Verkehrskreise sei ohne jede analysierende Betrachtungsweise erkennbar, dass es sich hier um eine aus dem romanischen Sprachschatz entlehene, produktbezogene Aussage handle. Gerade auf dem hier einschlägigen Warenausgangsbereich seien italienische Fachbegriffe üblich und dem Publikum dementsprechend bekannt. Im Zusammenhang mit den von der Zurückweisung erfassten Waren würde der Verkehr daher in der angemeldeten Wortkombination keinen Unternehmenshinweis, sondern einen beschreibenden Hinweis auf Waren zur Herstellung oder Bearbeitung von besonders gutem Kaffee erkennen.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, in der Sache aber – wie auch schon im patentamtlichen Erinnerungsverfahren – keine Stellungnahme abgegeben. Auf den Beanstandungsbescheid der Markenstelle hatte die Anmelderin vorgetragen, durch das Drehen der Wortbestandteile „Grande“ und „Caffè“ entstehe eine besondere Wortkombination. Zwar sei die vorhandene grafische Ausgestaltung wohl nicht ausreichend, um die Schutzfähigkeit zu erreichen. Aus dem beschreibenden Teil „großer, großartiger oder toller Kaffee“ werde aber eine neue Wortschöpfung hervorgebracht. Im Deutschen werde niemand von „Kaffee großartig“ oder „Kaffee toll“ sprechen. Die Marke weise daher zumindest eine geringe Unterscheidungskraft auf und sei nicht freihaltebedürftig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die angemeldete Marke zu Recht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Da die Anmelderin ihre Beschwerde nicht begründet hat, ist für den Senat nicht ersichtlich, in welcher Hinsicht sie die angefochtene Entscheidung für angreifbar hält. Die Ausführungen der Markenstelle sind weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht zu beanstanden und Anhaltspunkte, die zu einer von der Wertung der Markenstelle abweichenden Beurteilung durch den Senat Anlass geben könnten, sind nicht ersichtlich.

Die angemeldete Marke setzt sich aus zwei zum Grundwortschatz der italienischen Sprache zählenden Wörtern zusammen (vgl. Grund- und Aufbauwortschatz Italienisch, Klett-Verlag, 1991), denen der Bedeutungsgehalt „Kaffee“ bzw. „groß, großartig, toll“ zukommt, was auch von der Anmelderin im patentamtlichen Verfahren eingeräumt wurde. Der italienische Begriff „Caffè“ weist mit dem deutschen Wort „Kaffee“ weitgehende Übereinstimmungen auf. Das weitere Markenwort „Grande“ ist dem inländischen Publikum als ein im gesamten romanischen Sprachraum präsenten Adjektiv sowie aus populären Begriffen wie „Rio Grande“, „Grande Nation“ oder „Canal Grande“ geläufig. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich die fragliche Wortkombination breiten Kreisen des inländischen Verkehrs in ihrem Bedeutungsgehalt „großartiger Kaffee“ ohne weiteres erschließen wird, zumal hierzu auch der mit den fraglichen Waren befasste Handel zählt (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 ff., Rdn. 24 - Matratzen Concord/Hukla), der generell über besonders gute Sprachkenntnisse verfügt. Der Verkehr hat auch keine Veranlassung die konkrete Kombination der Markenwörter als sprachunüblich aufzufassen, zumal ihm andere einschlägige und vergleichbar gebildete Sachbegriffe wie etwa „Caffè latte“ oder „Caffe Macchiato“ bekannt sind. Der Umstand, dass die Anordnung der beiden Wörter den italienischen und nicht den deutschen Sprachregeln folgt, steht ihrer Verständlichkeit als anpreisender

Sachhinweis schon deshalb nicht entgegen, weil der inländische Verkehr an vergleichbare Wortverbindungen gewöhnt ist.

Dass die Aussage „großartiger Kaffee“ als produktbeschreibende Angabe zu werten ist, hat auch die Anmelderin im patentamtlichen Verfahren eingeräumt. Soweit sie einschränkend vorgetragen hat, aus dem beschreibenden Teil „großer, großartiger oder toller Kaffee“ werde aber eine neue Wortschöpfung hervorgebracht, übersieht sie, dass diesem Aspekt in markenrechtlicher Hinsicht keine schutzbegründende Bedeutung zukommt. Ob es sich bei einer beschreibenden Angabe um eine Wortneuschöpfung handelt oder ob ihre Verwendung bereits nachgewiesen werden kann, ist insoweit unerheblich (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdn. 37 ff. - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417, 418 f. - BerlinCard, BPatG 26 W (pat) 175/01 - Travel Point, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Ausschlaggebend ist nur, ob eine Bezeichnung zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein relevantes Merkmal der fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibt bzw. beschreiben kann.

Die Verbraucher werden die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren ausschließlich als Sachhinweis auf deren Bestimmungszweck ansehen. Die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist aber solchen Marken abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen, da die Herkunftsfunktion der Marke stets im Vordergrund stehen muss. Weitere Funktionen, wie etwa eine produktbeschreibende oder eine Werbefunktion dürfen daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2004, 674 ff., Rdn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 ff. Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Der nach der Rechtsprechung zwingend erforderliche Nachweis für die Bejahung markenrechtlicher Unterscheidungskraft (vgl.

EuGH MarkenR 2007, 437, Rdn. 34 - Rot-weiße, rechteckige Tablette) ist somit im vorliegenden Fall nicht zu führen.

Zwar kann eine grafische Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile einer Marke grundsätzlich die erforderliche Unterscheidungskraft vermitteln. Dies setzt jedoch voraus, dass die fragliche Grafik hinreichend charakteristische Merkmale aufweist (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK), wie sie hier nicht gegeben sind. Die Bildgestaltung erschöpft sich in der Verwendung einer gebräuchlichen, völlig unauffälligen Schrifttype und ist nicht geeignet, die angesprochenen Verbraucher vom bloßen Verständnis der Marke als beschreibende Angabe wegzuführen und die erforderliche betriebskennzeichnende Wirkung zu entfalten.

Da der angemeldeten Marke somit bereits die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kommt es auf die Frage, ob an ihrer freien Verwendung auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, nicht mehr an.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Nachdem das Bundespatentgericht über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung verhandelt, (§ 69 MarkenG), und im vorliegenden Fall eine mündliche Verhandlung auch weder vom Beschwerdeführer beantragt wurde, noch nach Wertung des Senats sachdienlich gewesen wäre, konnte diese Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Bundespatentgericht ist als Beschwerdegericht auch nicht gehalten, den Verfahrensbeteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin im Vorfeld mitzuteilen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco). Die Anmelderin war daher vor einer Sachentscheidung nicht nochmals zur Stellungnahme aufzufordern. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebietet es lediglich, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und die eigene Auffassung

zu den entsprechenden Rechtsfragen darlegen sowie Anträge stellen zu können (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 83 Rdn. 37). Nachdem die Beschwerde vom 19. September 2007 datiert, hatte die Anmelderin hierzu hinreichend Gelegenheit (vgl. nochmals BGH, a. a. O. - Ceco).

Stoppel

Werner

Schell

Me