



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 61/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 44 016.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. September 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach sowie des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 17. Juli 2006 eingereichte Markenmeldung 306 44 016.4

Finesse

beansprucht nach Einschränkung des Warenverzeichnisses vom 11. Dezember 2006 folgende Waren

Klasse 29

Fertig-, Teil- und Halbfertiggerichte sowie Feinkostsalate, jeweils unter Verwendung von Fleisch und/oder Geflügel und/oder Wild und/oder Fisch und/oder Meeresfrüchten und/oder Gemüse und/oder Obst; Suppen, Fleischbrühe, Suppenpräparate in flüssiger, pastöser oder fester Form, Fruchtsuppen; Cremespeisen, nämlich Milchcreme, Sahnecreme, Quarkcreme, Joghurtcreme, Gemüsecreme, Fruchtcreme; Gelierpulver und -stoffe, insbesondere für Früchte; Milch und Milcherzeugnisse

Klasse 30

Süße und salzige Soßen, auch in pulverisierter Form; Fertig-, Teil- und Halbfertiggerichte, jeweils unter Verwendung von Teigwaren und/oder Getreidemahlerzeugnissen und/oder Hülsenfrüchten; Sandwiches, auch belegt; Brot, Teigwaren, Pizzen, Quiche, alle vorstehenden Waren auch in Form von Mischungen; Hefe; Backmischungen, Backpulver, Back- und Füllmassen, Aromen und Essenzen für Nahrungszwecke (ausgenommen ätherische Öle und Essenzen), Back- und Konditorwaren; Schokolade- und Zuckerwaren; Getreideerzeugnisse, vorzugsweise durch Aufblähen oder

Rösten oder Backen von Getreide hergestellte Lebensmittel in telfertiger Form oder Riegelform, Müsli; Vanillezucker, Vanillinzucker; Fertigdessertspeisen, einschließlich Puddingen und Fruchtcremes, auch in pulverisierter Form.

Die Markenmeldung 306 44 016.4 ist nach entsprechender Beanstandung durch zwei Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des DPMA vom 15. März 2007 (Erstprüfer) und vom 8. Juli 2008 (Erinnerungsprüfer) zurückgewiesen worden.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass sowohl das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 als auch des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben sei. Das aus der französischen Sprache stammende Wort "Finesse" habe im Deutschen u. a. die Bedeutung "Besonderheit, Feinheit in der Beschaffenheit". Internet-Ermittlungen hätten ergeben, dass diese Bezeichnung auf dem kulinarischen Sektor in ausschließlich warenbeschreibender Weise verwendet werde. Dieser Begriff weise lediglich darauf hin, dass sich die beanspruchten Waren (Lebensmittel, Speisen und Zutaten) durch eine besondere Feinheit in der Beschaffenheit z. B. aufgrund ihrer Komposition und/oder ihrer Geschmacksgebung auszeichneten. Die angemeldete Bezeichnung stelle ein werbeübliches Produktversprechen dar, das auf entscheidungs- bzw. verkaufsrelevante Eigenschaften der Waren hinweise. Derartigen beschreibenden Angaben stehe ein berechtigtes Freihaltebedürfnis bzw. das Allgemeininteresse aller Mitbewerber auf dem Markt entgegen, denen gestattet werden müsse, ungehindert durch Markenrechte Dritter auf solche Angaben hinweisen zu können, wobei es im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht darauf ankomme, dass die jeweilige Angabe unersetzlich oder im wissenschaftlichen Sinn zur Beschreibung der Wareneigenschaften erforderlich sei. Die vielseitige Verwendung des Zeichens, die eine Internet-Recherche ergeben habe, zeige, dass die Mitbewerber der Anmelderin es als geeignet ansähen, mit ihm die Qualität ihrer Waren zu bezeichnen. Damit zeige sich dessen objektive Eignung als Beschaffenheitsangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dem Zeichen fehle damit auch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Der Verkehr werde ihm keine betriebskennzeichnende Eigenart beimessen, da er eine glatt beschreibende Sachaussage darstelle und vom Verkehr auch so verstanden werde. Es sei daher ungeeignet, die grundsätzliche Herkunftsfunktion von Marken zu erfüllen.

Auf Voreintragungen könne sich die Anmelderin nicht berufen, weil hierdurch keine Selbstbindung herbeigeführt werde. Die von der Anmelderin zitierte Entscheidung 28 W (pat) 108/98 des Bundespatentgerichts betreffe außerdem andere beanspruchte Waren, während die Bezeichnung "Finesse" in der Entscheidung 32 W (pat) 459/95 für Lebensmittel als nicht schutzfähig erachtet worden sei.

Hiergegen richtet sich die von der Anmelderin und Beschwerdeführerin am 14. August 2008 erhobene Beschwerde. Sie beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 8. Juli 2008 aufzuheben und die Anmeldemarke 306 44 016.5 in das Markenregister einzutragen.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass dem Zeichen "Finesse" keine rein beschreibende Funktion in Bezug auf die beanspruchten Lebensmittel zukomme. Die Bezeichnung sei als Marke im Beschluss des Bundespatentgerichts 28 W (pat) 108/98 u. a. für "frisches Obst und Gemüse, Kartoffeln sowie Zubereitungen aus diesen Waren" für schutzfähig erachtet worden. Es sei nicht ersichtlich, welche konkrete Beschaffenheit das angemeldete Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren beschreiben solle. Das DPMA habe verkannt, dass bereits ein Minimum an Unterscheidungskraft ausreiche, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Da es an einer rein beschreibenden Angabe fehle und nicht ersichtlich sei, dass die Mitbewerber das Zeichen zur freien Verwendung benötigten, fehle es auch an einem Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Die angemeldete Bezeichnung "Finesse" verfügt für die beanspruchten Waren aus den von der Markenstelle eingehend dargelegten, zutreffenden Gründen bereits nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 - "Cityservice"; GRUR 2004, 683, 684 - "Farbige Arzneimittelkapsel"; GRUR 2006, 850, 854 - Tz. 18 - "FUSSBALL WM 2006"; EuGH GRUR 2004, 674 - "Postkantoor"). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 8 Rdnr. 42). Nur soweit ein Zeichen zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet ist, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass die betreffende Angabe der ungehinderten Verwendung vorenthalten und zugunsten eines einzelnen monopolisiert wird (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604, 607 Tz. 51 - "Libertel"; GRUR 2004, 674, 677 Tz. 68 - "Postkantoor"). Ausgehend davon ist nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH wie auch des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise

für die fraglichen Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - "Postkantoor"; GRUR 2004, 680 - "Biomild").

Anders als noch in der von der Anmelderin zitierten älteren Entscheidung des BPatG 28 W (pat) 108/98 v. 17. März 1999 - "Finesse" angenommen, mangelt es vor allem auch solchen Angaben an jeglicher Unterscheidungskraft, die sich auf Umstände beziehen, die zwar die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen sieht (vgl. BGH MarkenR 2009, 163, 163 Tz. 9 - "STREETBALL"; GRUR 2008, 1093, 1094 Tz. 15 - "Marlene-Dietrich-Bildnis"; GRUR 2006, 850, 854 - "FUSSBALL WM 2006").

Davon ist bei der angemeldeten Bezeichnung "Finesse" in Bezug auf die beanspruchten Waren auszugehen. Bei der Bezeichnung "Finesse" handelt es sich um einen aus der französischen Sprache stammenden Begriff, der mit der Bedeutung "Feinheit, Schlaueit, Kniff, Trick" (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006, S. 522), bzw. auch "Kunstgriff, besondere Technik in der Arbeitsweise, Durchtriebenheit, Besonderheit oder Feinheit in der Beschaffenheit" (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 579) Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat. Zwar kann der Begriff seinem Sinngelhalt nach sowohl in einem positiven wie auch negativen Sinne ("Durchtriebenheit") gebraucht und verstanden werden. Jedoch belegt die seitens der Markenstelle durchgeführte und dem angefochtenen Beschluss beigefügte Internetrecherche, dass dieser Begriff im hier maßgeblichen Lebensmittelbereich allein dazu dient, um im positiven Sin-

ne auf eine besonders feine Beschaffenheit von Speisen und/oder deren Zutaten und/oder besonders feine Techniken bei deren Zubereitung hinzuweisen.

Dieser mit dem Begriff "Finesse" im hier maßgeblichen Warenbereich verbundene positive Sinn- und Bedeutungsgehalt überträgt sich ohne weiteres auf die beanspruchten Waren. Gleichwohl ist er als allgemein positiv besetzter Ausdruck geeignet, in werbemäßiger und schlagwortartiger Weise andere für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Waren zu beschreiben, nämlich dass diese mit "Finesse", d. h. besondere (kulinarische) Techniken und/oder Kunstgriffe nutzenden Vorgehensweise hergestellt bzw. zubereitet sind und sich daher durch eine besondere Feinheit auszeichnen oder aber auch, dass die so bezeichneten Waren in besonderer Weise geeignet sind, besonders "feine" Speisen zuzubereiten.

Der Begriff "Finesse" trifft damit im Hinblick auf die beanspruchten Waren eine aus sich heraus verständliche und sofort erfassbare Sachaussage zu Beschaffenheit bzw. Bestimmungs- und Verwendungszweck der Waren. Über diese Sachinformationen hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung kein Element, das den Eindruck einer Marke hervorruft, so dass für den Verkehr kein Anlass besteht, diese als Werbeaussage eingängige Bezeichnung in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis zu verstehen. Auch wenn eine allgemein gehaltenen Umschreibung wie "Finesse" mit einer gewissen begrifflichen Unbestimmtheit verbunden ist, weil der Bezeichnung als solcher nicht entnommen werden kann, worin z. B. die besondere Feinheit, d. h. die "Finesse" der so bezeichneten Waren besteht, so steht dies der Annahme einer beschreibenden Sachangabe dennoch nicht entgegen (vgl. BGH, GRUR 2000, 882, 883 - "Bücher für eine bessere Welt"; 2008, 397, 398 Tz. 15 - "SPA II"; WRP 2009, 960, 962 Tz. 15 - "DeutschlandCard"). Der Begriff "Finesse" bezeichnet schlagwortartig und treffend mögliche Eigenschaften und Merkmale der beanspruchten Waren. Die angemeldete Bezeichnung ist insoweit weder unklar noch mehrdeutig (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt").

Soweit "Finesse" in Bezug auf die beanspruchten Waren sowohl als Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren als solche - mit "Finesse" hergestellt und zubereitet - als auch auf deren Bestimmungs- und Verwendungszweck - zur Zubereitung "feiner" Speisen und Gerichte geeignet - verstanden werden kann, steht dies der Annahme fehlender Unterscheidungskraft schon deshalb nicht entgegen, weil die unterschiedlichen Bedeutungsinhalte jeweils für sich betrachtet beschreibender Art sind (vgl. BGH, WRP 2009, 960, 962 Tz. 15 - "DeutschlandCard"; Ströbele/Hacker, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 93).

Unerheblich ist auch die Eintragung der nach Auffassung der Anmelderin vergleichbaren Bezeichnung "Finesse" (vgl. BPatG 28 W (pat) 108/98 v. 17. März 1999). Der Europäische Gerichtshof hat in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass ein Anmelder aus der Eintragung vergleichbarer oder identischer Marken keinen Anspruch auf Eintragung auch seiner Anmeldung in das Markenregister herleiten kann. Voreintragungen selbst identischer Marken führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung der über die Eintragung entscheidenden Stellen, da es sich dabei nicht um eine Ermessens-, sondern um eine Rechtsfrage handelt (vgl. EuGH MarkenR 2009, 201, 203 Tz. 15 - 19 "Schwabenpost/Volks.Handy"; vgl. auch BPatG BIPMZ 2007, 236 - "CASHFLOW"; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 26 - 28).

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass das Zeichen bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, insoweit nicht.

Die Beschwerde war nach alledem zurückzuweisen, ohne dass es einer mündlichen Verhandlung bedurfte (§ 69 MarkenG).

Bayer

Merzbach

Metternich

CI