



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 119/09

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 307 60 999**

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. August 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters k.A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **Raffinesse**

ist am 17. September 2007 für die Waren

"Klasse 29

Fleisch, Wurst, Geflügel, Wild, Fisch, Meeresfrüchte, alle vorgenannten Waren auch als Zubereitungen und Extrakte; Fertig-, Teil- und Halbfertiggerichte sowie Feinkostsalate, jeweils unter Verwendung von Fleisch und/oder Wurst und/oder Geflügel und/oder Wild und/oder Fisch und/oder Meeresfrüchten und/oder Gemüse und/oder Obst; Gemüse, Obst, alle vorgenannten Waren auch als Zubereitungen und Extrakte; Speiseöle und Speisefette; Brotaufstriche (fetthaltig); Marmelade, Konfitüre; Suppen und Suppenzubereitungen, Brühen, Suppenpräparate, Fruchtsuppen; Cremespeisen unter Verwendung von Milchprodukten, nämlich Milchcreme, Sahnecreme, Quarkcreme, Joghurtcreme, Gemüsecreme, Fruchtcreme; Gelierpulver und -stoffe, insbesondere für Früchte; Mousse, hauptsächlich aus Milchprodukten und/oder Früchten; Milch und Milchprodukte, einschließlich Sahne, Quark, fermentierte und unfermentierte Küchencreme, Joghurt, Kefir, Frischkäse; Gelees für Speisezwecke; sämtliche vorstehenden Waren der Klasse 29, soweit möglich, auch in konservierter, gekühlter oder tiefgekühlter Form und/oder als diätetische Lebensmittel;

Klasse 30

Backmischungen, Speisestärke, Speisegelatine, Zucker, Vanillezucker, Vanillinzucker, Hefe; Backpulver, Tortenguss, Aromen und Essenzen, ausgenommen ätherische Öle; Back- und Konditorwaren; Schokolade- und Zuckerwaren; Soßen und Soßenzubereitungen; Gewürze und Gewürzmischungen, Würzsoßen, Würzmittel, Speisewürzen; Fertig-, Teil- und Halbfertiggerichte, jeweils unter Verwendung von Teigwaren und/oder Getreidemahlerzeugnissen und/oder Hülsenfrüchten; Salz-, Laugen- und Käsegebäck; Sandwiches, auch belegt; Brot, Teigwaren, Pizzen, Quiche, alle vorstehenden Waren auch in Form von Mischungen; Getreidepräparate, Müsli; Mehle, Weizen, Mais, Reis, Hafer, Grieß, Schrot und Kleie, alle vorgenannten Waren auch als Zubereitungen; Honig; Götterspeisen, süße Grützen; Speiseeis; Fertigdessertspeisen, einschließlich Puddingen, alle vorgenannten Waren auch in pulverisierter Form; sämtliche vorstehenden Waren der Klasse 30, soweit möglich, auch in konservierter, gekühlter oder tiefgekühlter Form und/oder als diätetische Lebensmittel"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG ist die Anmeldung durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 9. Januar 2009 zurückgewiesen worden, da der Eintragung bereits das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

"Raffinesse" bedeute "Durchtriebenheit, Schlaueit" bzw. "Feinheit, Vollkommenheit". Die beanspruchten Waren beschreibe dieser Begriff dahingehend, dass diese sich entweder selbst durch eine hohe Vollkommenheit oder eine besondere Feinheit auszeichneten oder aber zur Herstellung bzw. Zubereitung von raffinierten Speisen bestimmt und geeignet sein könnten. In diesem Sinne werde der Be-

griff "Raffinesse" im Lebensmittelbereich auch verwendet. Wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts wirke die Bezeichnung nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb. Einem sachbezogenen Verständnis stehe nicht entgegen, dass "Raffinesse" keine konkrete Aussage darüber enthalte, wie im Einzelnen die Beschaffenheit der so bezeichneten Waren sei. Denn bereits in der Aussage als solche liege eine zwar allgemeine, gleichwohl aber klare und unmissverständliche Werbebotschaft. Zudem sei der Verkehr daran gewöhnt, dass in der Werbung häufig Wörter verwendet würden, die aufgrund ihres schlagwortartig anpreisenden Charakters nur verkürzt die Eigenschaften der beworbenen Waren und Dienstleistungen bezeichnen.

Die seitens der Anmelderin benannte Entscheidung 28 W (pat) 108/98 betreffend den Begriff "FINESSE" biete keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung, da es darin um Waren der Klasse 31, konkret "frisches Obst und Gemüse", gegangen sei, während die hier maßgebliche Klasse 29 behandeltes, also konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse bzw. entsprechende Extrakte erfasse. Für diese Waren komme dem Markenwort "Raffinesse" jedoch ohne weiteres eine beschreibende, anpreisende Bedeutung zu.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 vom 9. Januar 2009 die angemeldete Bezeichnung "Raffinesse" in das Markenregister einzutragen.

Der Bezeichnung "Raffinesse" komme in Bezug auf die beanspruchten Lebensmittel keine rein beschreibende Funktion zu. Es sei nicht ersichtlich, welche konkrete besondere Beschaffenheit die Bezeichnung "Raffinesse" beispielsweise in Bezug auf "Fleisch", "Gemüse" oder "Backmischungen" beschreiben solle. Die angesprochenen Verkehrskreise dürften keine eindeutige Vorstellung davon haben, was sie sich z. B. unter "raffiniertem Fleisch" vorzustellen hätten, so dass die Be-

zeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren vage und interpretationsbedürftig sei.

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 zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angemeldete Bezeichnung "Raffinesse" 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 verfügt.

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, Marken-gesetz, 9. Aufl. § 8 Rdn. 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"). So mangelt es - anders als noch in der von der Anmelderin zitierten älteren Entscheidung des BPatG 28 W (pat) 108/98 v. 17.03.1999 - "Finesse" angenommen - vor allem auch solchen Angaben an einer (hinreichenden) 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 "Raffinesse" in Bezug auf die beanspruchten Waren auszugehen. Bei der Bezeichnung "Raffinesse" handelt es sich um eine offenbar an den französischen Begriff "Finesse" (= Feinheit) angelehnte Begriffsbildung (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 1350) mit der Bedeutung "Durchtriebenheit, Schlauheit" bzw. "Feinheit, fein ausgedachte Sache" (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 6. Aufl., S. 1194), "schlau ausgeklügelte Vorgehensweise" (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 1350). Zwar kann der Begriff seinem Sinngehalt 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 Sinne auf eine besondere Feinheit und Vollkommenheit von (zubereiteten) Speisen und/oder deren Zutaten hinzuweisen.

Dieser mit dem Begriff "Raffinesse" im hier maßgeblichen Warenbereich verbundene positive Sinn- und Bedeutungsgehalt überträgt sich ohne weiteres auf die beanspruchten Waren. Wenngleich der Begriff "Raffinesse" für die angemeldeten Waren der Klassen 29 und 30 nicht glatt warenbeschreibend ist, so ist er gleichwohl 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 "Raffinesse", d. h. einer besonders feinen, ausgeklügelten Vorgehensweise hergestellt bzw. zubereitet sind und sich daher durch eine besondere Feinheit/Vollkommenheit auszeichnen oder aber auch, dass die so bezeichneten Waren dazu dienen können, besonders ausgeklügelte und damit "raffinierte" Speisen zuzubereiten.

Der Begriff "Raffinesse" 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 die mit einer allgemein gehaltenen Umschreibung wie "Raffinesse" verbundene begriffliche Unbestimmtheit - der Bezeichnung als solcher kann nicht entnommen werden, worin z. B. die besondere Feinheit, d. h. die "Raffinesse" der so bezeichneten Waren besteht - steht der Annahme einer beschreibenden Sachangabe 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 "Raffinesse" bezeichnet schlagwortartig und tref-

fend 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 "Raffinesse" in bezug auf die beanspruchten Waren sowohl als Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren als solche - mit "Raffinesse" hergestellt und zubereitet - als auch auf deren Bestimmungs- und Verwendungszweck - zur Zubereitung "raffinierter" 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"). Im Übrigen reicht es für das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aus, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen eine beschreibende Angabe enthält (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146 Tz. 33 - "DOUBLEMINT", GRUR 2004, 222 - "BIOMILD"; BGH, GRUR 2008, 397, 398 Tz. 15 - "SPA II").

Unerheblich ist auch die Eintragung der nach Auffassung der Anmelderin vergleichbaren Bezeichnung "Finesse" (vgl. BPatG 28 W (pat) 108/98 v. 17.03.1999). Der EuGH 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 - "CASH-FLOW"; 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 maßgeblichen 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 hat daher keinen Erfolg.

Bayer

Metternich

Merzbach

Hu