



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 98/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2008 048 471.3

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung der Wortmarke 30 2008 048 471.3

### **CASA DEL ESPRESSO**

für die Waren

„Klasse 3: Reinigungsmittel, insbesondere für Kaffeemaschinen; pflanzliche Aromastoffe für Getränke; Detergentien, außer zur Verwendung in Herstellungsverfahren und für medizinische Zwecke; Druckluft in Dosen zur Reinigung und Entstaubung; Fettentfernungsmittel, außer zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Fleckenentferner; Abflussreinigungsmittel;

Klasse 11: Filter (Teile von häuslichen Anlagen und Geräten); Wasserfiltriergeräte; Kaffeefiltergeräte; Kaffeemaschinen, elektrisch; Kaffeepерkolatoren, elektrisch; Kaffeeröster; Kaffeeröstmaschinen; Kochgeräte; Malzröster;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Abfalleimer; Becher; Chinaporzellan; Zuckerdosen; Kaffeedosen; Filter für den Haushalt; Isoliergefäße für Nahrungsmittel; Kaffeefiltergeräte, nicht elektrisch; Kaffeemühlen, handbetrieben; Kaffeepерkolatoren (nicht elektrisch); Kaffeervice; Kannen und Krüge; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Kochgeschirr; Küchengefäße; Kühltaschen; Papier- oder Plastikbecher; Papierteller; Porzellan; Schneebesens; Sparbüchsen, nicht aus Metall; Trinkgefäße“

unter Vorlage von Belegen mit der Begründung zurückgewiesen, dass es sich um eine für die beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftige Sachangabe handele, die gemäß § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei. Die Bezeichnung „Casa del ...“ in Verbindung mit einer Warenbezeichnung habe sich in Deutschland inzwischen als Bezeichnung für einen ansprechend gestalteten Verkaufsort für Waren der benannten Gattung etabliert. Wortkombinationen wie z. B. „Casa del vino“, „Casa del Pizza“, „Casa del oliva“ und „Casa del Habano“ seien zur Bezeichnung einer Vertriebsstätte mit italienischem Flair gebräuchlich geworden. Bei den beanspruchten Waren handele es sich entweder um Geräte zur Herstellung von Kaffee, deren Zubehör, Utensilien zur Wartung von Kaffeemaschinen oder Gefäße für die Aufbewahrung oder das Servieren von Kaffee. Begegne der Verkehr „CASA DEL ESPRESSO“ im Zusammenhang mit diesen Waren, werde er die Marke ausschließlich als Hinweis auf eine Vertriebsstätte und die dort erhältlichen Waren, die mit Kaffee zu tun haben, jedoch nicht als betrieblichen Herkunftshinweis begreifen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Er ist der Ansicht, der Begriff „Espresso“ beinhalte keine Qualitätsbezeichnung. Auch wenn sich „CASA DEL...“ inzwischen in Deutschland für einen ansprechend gestalteten Verkaufsort für Waren der nachfolgend genannten Art etabliert habe, sei diese Bezeichnung von den tatsächlich dort vertriebenen Waren strikt zu trennen. Der enge sachliche beschreibende Bezug zu einer Kühltasche, zu Papiertellern, Schneebeesen und Sparbüchsen, zu Reinigungsmitteln, Fettentfernungsmitteln, Fleckenentfernern, Kochgeräten, Malzröstern, Zuckerdosen, Isoliergefäßen für Nahrungsmittel und Kochgeschirr erschließe sich nicht. Der durchschnittliche inländische Verbraucher sei nur dann in der Lage, das Wort „CASA“ zuzuordnen, wenn er des Italienischen, Spanischen oder Portugiesischen mächtig sei. Der Anmelder beruft sich auf eine Reihe seiner Ansicht nach einschlägiger Voreintragen.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Februar 2009 und 4. August 2010 aufzuheben.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat die Markenstelle dem angemeldeten Zeichen für die beanspruchten Waren die Schutzfähigkeit wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 - SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 - Libertel). Die erforderliche Unterscheidungskraft ist zum einen solchen Angaben und Zeichen abzusprechen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen. Aber auch anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein

enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft kann schließlich solchen Angaben und Zeichen fehlen, die aus anderen Gründen nicht zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung geeignet sind, weil sie der Verkehr ausschließlich als Sachbegriff in seiner ursprünglichen Bedeutung und daher nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. Ströbele/Hacker, 9. Aufl., Rn. 49 zu § 8 m. w. N.). Ein Beispiel hierfür stellen Angaben allgemeiner Verkaufsstätten dar, die zwar nicht zur unmittelbaren Beschreibung der dort vertriebenen Waren dienen, gleichwohl für diese Waren jedoch keine unterscheidungskräftigen Angaben im Sinne konkreter betrieblicher Herkunftshinweise darstellen (vgl. Ströbele/Hacker, 9. Aufl., Rn. 49 zu § 8 m. w. N.; vgl. BPatG GRUR 2007, 61 - Christkindlesmarkt; GRUR 2007, 58, 60 f. - BuchPartner, GRUR 2003, 1051, 1052 - rheuma-world; BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 96/03 - TECHNOMARKT; BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 335/03 - Gardinenland; BPatG PAVIS PROMA, 24 W (pat) 256/03 - tabakwelt). Diese Voraussetzungen sind auch im vorliegenden Fall gegeben.

Für den Wortbestandteil „Espresso“ lassen sich im Deutschen lexikalisch drei Bedeutungen nachweisen: So bezeichnet „Espresso“ sehr dunkel gerösteten Kaffee, in einer Spezialmaschine aus „Espresso“ zubereiteten, sehr starken Kaffee und ein kleines Lokal, in dem „Espresso“ serviert wird (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM]).

Bereits die Markenstelle hat zutreffend und unter Vorlage von Belegen ausgeführt, dass sich „CASA DEL...“ inzwischen in Deutschland als Bezeichnung für einen ansprechend gestalteten Verkaufsort für Waren der nachfolgend genannten Art etabliert hat. Dies stellt auch die Anmelderin nicht in Abrede. Bei Markenwörtern, die einer der ursprünglichen Welthandelssprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch angehören, ist in ständiger Praxis von einer grundsätzlichen Eignung zur Beschreibung auszugehen (Hacker/Ströbele, 9. Aufl.,

Rn. 332 zu § 8 Rn. 109, 332 zu § 8, EuGH, GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 32) - Matratzen Concord/Hukla). Zumindest die am Handel mit Espresso und Espressomaschinen beteiligten Fachkreise werden die Bedeutung von „CASA DEL ESPRESSO“ als „Verkaufsort für Espresso“ ohne Mühe erfassen. Die im Apostroph geringfügig vom Italienischen abweichende Schreibweise der angemeldeten Wortfolge ist für das Verständnis des deutschen Durchschnittsverbrauchers dabei unerheblich.

Für Waren, die der Herstellung oder dem Servieren von Espresso und espressohaltigen Getränken dienen oder üblicherweise an einer Vertriebsstätte für Espresso erhältlich sind, wird der Verkehr „CASA DEL ESPRESSO“ daher ausschließlich als Sachbegriff in seiner ursprünglichen Bedeutung zur Bezeichnung einer Verkaufsstätte und nicht als Unterscheidungs mittel verstehen. Dies trifft, wie schon die Markenstelle ausgeführt hat, auf den überwiegenden Teil der angemeldeten Waren zu. So sind im Handel insbesondere Abfalleimer erhältlich, die mit speziellen Vorrichtungen für die ausschließliche Aufnahme von Plastikbechern versehen sind, in denen üblicherweise auch in einer Spezialmaschine zubereiteter „Espresso“ zum Kauf angeboten wird. Kühltaschen können zur Kühlung und zum Transport von Milch, Milchmischgetränken mit Espresso und Eis zum Einsatz kommen. Isoliergefäße für Nahrungsmittel werden zum Transport von Heißgetränken benützt. Die Verwendung von Koch- und Plastikgeschirr, Schneebeesen zum Milchaufschäumen, Espressomaschinen und deren Zubehör ist in einer Verkaufsstätte für Espresso ebenfalls üblich. Auch speziell für Kaffeeflecken im Handel erhältliche Fleckenentferner können typischerweise dort zum Einsatz kommen und als Zubehör vertrieben werden. Für die ebenfalls beanspruchte Ware „Abflussreiniger“ scheint dies zunächst nicht ganz so nahe zu liegen, ergibt sich jedoch daraus, dass Kaffeesatz selbst als Abflussreinigungsmittel empfohlen wird (<http://www.abfluss-verstopft.info/abfluss-reinigen-10-hausmittel/>; [http://www.fragmutti.de/tipp/p/show/category\\_id/2/article\\_id/1645/Abflussfrei-durch-Kaffeesatz.html](http://www.fragmutti.de/tipp/p/show/category_id/2/article_id/1645/Abflussfrei-durch-Kaffeesatz.html); <http://www.expli.de/anleitung/trick-kaffeesatz-zum-abfluss-reinigen-1016/>). Dass eine Verkaufsstätte für Espresso den dort anfallenden Kaf-

feesatz, etwa im Rahmen einer PR-Aktion, seinen Kunden zusammen mit einer Anleitung als Abflussreinigungsmittel anbietet, werden diese nicht als für die Verkaufsstätte untypisch erachtet und „CASA DEL ESPRESSO“ daher auch in diesem Zusammenhang ausschließlich als Bezeichnung der Vertriebsstätte, nicht aber als Unterscheidungsmittel verstehen.

Im Rahmen des Üblichen liegt es ebenfalls, in einer Verkaufsstätte für Espresso nicht nur Kaffee zu servieren und die benötigten Kaffeebohnen zum Kauf anzubieten, sondern auch Espressomaschinen und deren Zubehör, insbesondere die zur Reinigung von Vollautomaten erforderlichen Mittel wie beispielsweise Druckluft in Dosen und Kaffeefettlöser zum Kauf anzubieten (vgl. <http://www.casa-del-espresso.de/>; <http://www.tchibo.de/Cafissimo-Kaffeemaschinen-Kaffee-Kapseln-c400003474.html>; <http://www.kaffischopp.de/Zubehoer:::50.html>). Wie der letzte Link zeigt, werden in derartigen Verkaufsstätten, zu denen auch ein Internet-Shop zählen kann, u. a. Merchandising-Artikel zum Kauf angeboten. Bei den hier angemeldeten „Sparbüchsen (nicht aus Metall)“ kann es sich um solche Merchandising-Artikel und/oder Waren in Tassen- oder Kaffeehausform (vgl. <http://www.enjoymedia.ch/spardose-kaffeebecher-p-3426.html?currency=EUR> (Anlage 4)) handeln, im Zusammenhang mit welchen der Verkehr „CASA DEL ESPRESSO“ ebenfalls nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen wird.

Das Bundespatentgericht hat in der Vergangenheit Marken mit den Wortbestandteilen „CASA“ (BPatG PAVIS PROMA, 32 W (pat) 71/00) und „Kaffeehaus“ (BPatG PAVIS PROMA, 29 W (pat) 33/99) ebenfalls das zu einer Eintragung erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen. Die Entscheidungen „la bella casa“ (BPatG PAVIS PROMA, 26 W (pat) 263/00), „casa natura“ (BPatG PAVIS PROMA, 29 W (pat) 64/97) und „Casa Toscana“ (BPatG PAVIS PROMA, 26 W (pat) 249/00) haben demgegenüber entweder noch auf die beim Endverbraucher voraussetzbaren Fremdsprachenkenntnisse abgestellt, ohne ein ggf. abweichendes Sprach- und Fachverständnis der am Handel beteiligten Verkehrskreise als maßgeblich zu berücksichtigen (vgl. hierzu inzwischen Hacker/Ströbele,

9. Aufl., Rn. 109, 332 zu § 8, EuGH, GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 32) - Matratzen Concord/Hukla; BPatG MarkenR 2007, 527 - Rapido; EuGH GRUR 2010, 534 - 536 - PRANAHAUS), oder sie sind zu dem Schluss gelangt, dass sich die konkrete Wortkombination gerade nicht zur Beschreibung der angemeldeten Waren (wie „Casa Toscana“ für Möbel) eigne.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Fa