



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 545/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. April 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 220 315

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 10. Juli 2014 international registrierte Marke 1 220 315



sucht für folgende Waren um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach:

Klasse 29: Preserved, dried, frozen and cooked fruits and vegetables; jams, compotes; fruit pulp; fruit jellies; processed nuts; fruit filling for baked goods; preparations for the food industry mainly consisting of any of the following goods: preserved and cooked fruits and vegetables, processed nuts, processed seeds or poppy seeds;

Klasse 30: Fruit sauces; dried and preserved culinary herbs; chocolate products; sugar confectionery; preparations for the food industry mainly consisting of any of the following goods: chocolate, caramels, coffee, cereal flakes, cereals, cake, cake dough, biscuits, spices, vanilla (spice), dried or preserved culinary herbs or sugar; flavourings and flavourings for beverages, other than essential oils, essences for food, other than ethereal essences and essential oils;

Klasse 32: Fruit juices, fruit nectars and fruit beverages; smoothies; vegetable juices; syrups and other preparations for making beverages.

Die IR Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke mit Beschluss vom 23. August 2016 den Schutz verweigert. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie bestehe aus der Wortfolge „WE FRUIT. - From Field to Cup –“, und einem Bildbestandteil in Form einer herzförmigen Erdbeere, der zwischen den Wörtern „WE“ und „FRUIT“ angeordnet sei. Die angesprochenen Verkehrskreise würden diese Kombination von Wort- und Bildbestandteilen ohne weiteres im Sinne von „Wir lieben Obst. Vom Feld in die Tasse/auf den Tisch“ und damit als einen Werbespruch verstehen. Die herzförmige Erdbeere werde vom Verkehr als Symbol für den Begriff „Liebe“ bzw. das Verb „lieben“ erkannt. In der Werbung wie auch im allgemeinen Sprachgebrauch würden entsprechende Abbildungen oder Piktogramme in Form eines Herzens häufig in diesem Sinne verwendet, etwa in der Kombination mit Städtenamen (z. B. „I (Herzsymbol) NY“). Auch die Tatsache, dass es sich bei dem Wortbestandteil der Marke um eine englischsprachige Wortfolge handle, könne die Unterscheidungskraft nicht begründen, da die Verständnissfähigkeit des Durchschnittsverbrauchers nicht zu gering veranschlagt werden dürfe. Bei den Waren der Klassen 29, 30 und 32, für die die Marke in der Bundesrepublik Deutschland Schutz nachsuche, handle es sich um Lebensmittel und Getränke. Für alle diese Waren stelle die Marke einen Werbespruch dar, der besage, dass die Früchte saisonal geerntet auf kürzestem Wege und ohne unnötige Behandlung mit Konservierungsmitteln zum Verbraucher gelangen würden. Entsprechende englischsprachige Slogans würden in der Werbung vielfach verwendet, wie z. B.: „From Field to Cup. Experience the authentic and unique character of premium whole leaf tea that travels from the field to your cup“. Da sich die werbliche Aussage der Wort/Bildkombination ohne nähere Erläuterungen oder vertiefende Denkprozesse erschließen, sei dem Zeichen kein die Unterscheidungskraft begründender Fantasiegehalt zuzumessen. Die Werbeaussage stehe im Vordergrund, so dass der Verbraucher, der an entsprechende Werbeaussagen gewöhnt sei, das Zeichen nicht als einen Hinweis auf die Herkunft von einem bestimmten Unternehmen verstehen werde.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Dem Deutschen Patent- und Markenamt sei insoweit zuzustimmen, als das schutzsuchende Zeichen grundsätzlich nicht ausschließlich aus sachbeschreibenden Angaben bestehe. Der angefochtene Beschluss sei aber schon deswegen aufzuheben, weil er sich nicht im Einzelnen mit den beanspruchten Waren auseinandersetze, sondern nur allgemein auf Obst Bezug nehme. Zudem gehe das Deutsche Patent- und Markenamt insoweit von falschen Tatsachen aus, als es sich bei den beanspruchten Waren um Lebensmittel handle, die in mehreren Schritten verarbeitet würden und damit nicht sofort vom Feld auf einen Tisch oder in eine Tasse kämen. Der Beschluss berücksichtige auch die Kennzeichnungsgewohnheiten der betroffenen Branche nicht ausreichend. Denn das Angebot der Markeninhaberin richte sich insbesondere an Fachkreise, wie etwa Produktentwickler oder Einkäufer der Lebensmittelindustrie. Dieses Fachpublikum bringe den beanspruchten Waren eine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit entgegen und kaufe diese nicht im Vorbeigehen. Die beanspruchten Lebensmittel würden darüber hinaus nur verarbeitet und in großen Gebinden verpackt in den Verkauf kommen, so dass die auf der Verpackung aufgedruckte Marke von den angesprochenen Fachkreisen stets als solche wahrgenommen werde. Werde der Abnehmer der Waren mit einer ihm unbekanntem Kennzeichnung auf der Verpackung der Ware konfrontiert, so werde er der Kennzeichnung besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen und jedwede Kennzeichnung auf der Verpackung als Herkunftshinweis, d. h. als Marke auffassen. Auch der Hinweis des Deutschen Patent- und Markenamts auf die Verwendung des Herzsymbols in der Werbung ignoriere die Kennzeichnungsgewohnheiten der Lebensmittelbranche, da die Marke keinen Schutz für Mützen, T-Shirts oder Aufkleber beanspruche, auf denen das Herzsymbols üblicherweise in werbender Verwendung aufgedruckt sei, und die beanspruchten Waren im Übrigen in keinem Zusammenhang mit Städtenamen stünden (für die das Herzsymbols häufig verwendet werde). Schließlich könne der Marke auch unter dem Gesichtspunkt eines möglichen werbenden Begriffsinhalts nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Grundsätzlich sei auch eine solche Marke unterscheidungskräftig und zwar selbst dann, wenn der werbende Sinngelalt in den Vorder-

grund trete. Die Annahme eines werbenden Sinngehalts sei im vorliegenden Fall aber geradezu abwegig, weil verarbeitete Lebensmittel wegen der erforderlichen Arbeitsschritte eben nicht frisch vom Feld zum Verbraucher gelangen würden. Unabhängig davon habe die Marke eine sehr hohe Unterscheidungskraft, weil die in der Marke als Bildbestandteil dargestellte Erdbeere so in der Natur nicht vorkomme und daher völlig unüblich sei. Wegen seiner lebendigen Plastizität und der Farbintensität sei der Bildbestandteil für die angesprochenen Fachkreise ein besonderer Blickfänger. Hierdurch unterscheide er sich auch von den anderen, im Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts angeführten Herzsymbolen. Da der Wortbestandteil „we“ offen lasse, wer eigentlich mit „we“ angesprochen sei, werde Spannung und ein Interpretationsbedarf erzeugt, was allein schon für sich die Unterscheidungskraft begründe. Der Wortbestandteil „From Field to Cup“ sei ein Slogan, der kurz und prägnant sei und weder einen werbemäßigen noch einen sachbezogenen Inhalt habe, sondern vielmehr beim angesprochenen Verkehr einen Denkprozess auslöse. Damit sei das Zeichen insgesamt eine Komposition unüblicher, einprägsamer Einzelelemente, das erst recht in seiner Gesamtheit einen den Hersteller individualisierenden Gesamteindruck hervorrufe. Der Beschluss des DPMA sei auch schon deswegen aufzuheben, weil er das schutzsuchende Zeichen in unzulässiger Weise zergliedernd betrachte. Schließlich könne hinsichtlich der Schutzrechtserstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wegen des harmonisierten Markenrechts kein Schutzhindernis bestehen, wenn die Marke, wie hier vorliegend, bereits in Österreich für identische Waren geschützt sei. Die Markeninhaberin berufe sich auf den „Telle-quelle“-Schutz nach Artikel 6 quinquies A I PVÜ. Daneben sei die Marke in zahlreichen weiteren Ländern (Frankreich, Benelux, Polen, USA, China, Türkei und Australien) geschützt und erfülle dort ohne weiteres die Herkunftsfunktion.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss in vollem Umfang aufzuheben, die Schutzverweigerung zurückzunehmen und der Internationalen Registrierung IR 1 220 315 Schutz für sämtliche beanspruchten waren in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren,

hilfsweise für die nachfolgend bezeichneten Waren Schutz zu gewähren,

1. Hilfsantrag:

Klasse 29: Konserviertes, getrocknetes, tiefgekühltes und gekochtes Obst und Gemüse; Konfitüren; Kompotte; Fruchtmarmelade; Fruchtlees; verarbeitete Nüsse; Fruchtfüllungen für Backwaren; die vorstehend genannten Waren für die Nahrungsmittelindustrie; Zubereitungen für die Nahrungsmittelindustrie überwiegend bestehend aus einer der nachfolgenden Waren: konserviertes oder gekochtes Obst und Gemüse, verarbeitete Nüsse, verarbeitete Samenkörner und Mohn;

Klasse 30: Fruchtsoßen; getrocknete und konservierte Küchenkräuter; Schokoladenerzeugnisse; Zuckerwaren; Aromen und Aromastoffe für Getränke, ausgenommen ätherische Öle; die vorgenannten Waren für die Nahrungsmittelindustrie; Zubereitungen für die Nahrungsmittelindustrie überwiegend bestehend aus einer der folgenden Waren: Schokolade, Karamellen, Kaffee, Getreideflocken, getreidepräparate, Kuchen, Kuchenteig, Kekse, Gewürze, Vanille (Gewürz), getrocknete oder konservierte Küchenkräuter oder Zucker;

Klasse 32: Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtgetränke; Smoothies; Gemüsesäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; die vorstehend genannten Waren für die Nahrungsmittelindustrie;

hilfsweise für die nachfolgend bezeichneten Waren Schutz zu gewähren,

2. Hilfsantrag:

Klasse 29: Konserviertes, getrocknetes, tiefgekühltes und gekochtes Obst und Gemüse; Konfitüren; Kompotte; Fruchtmark; Fruchtgelees; verarbeitete Nüsse; Fruchtfüllungen für Backwaren; die vorstehend genannten Waren für die Nahrungsmittelindustrie; Zubereitungen für die Nahrungsmittelindustrie überwiegend bestehend aus einer der nachfolgenden Waren: konserviertes oder gekochtes Obst und Gemüse, verarbeitete Nüsse, verarbeitete Samenkörner und Mohn; alle vorstehend genannten Waren ohne frische Erdbeeren;

Klasse 30: Fruchtsoßen; getrocknete und konservierte Küchenkräuter; Schokoladenerzeugnisse; Zuckerwaren; Aromen und Aromastoffe für Getränke, ausgenommen ätherische Öle; die vorgenannten Waren für die Nahrungsmittelindustrie; Zubereitungen für die Nahrungsmittelindustrie überwiegend bestehend aus einer der folgenden Waren: Schokolade, Karamellen, Kaffee, Getreideflocken, getreidepräparate, Kuchen, Kuchenteig, Kekse, Gewürze, Vanille (Gewürz), getrocknete oder konservierte Küchenkräuter oder Zucker; alle vorstehend genannten Waren ohne frische Erdbeeren;

Klasse 32: Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtgetränke; Smoothies; Gemüsesäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; die vorstehend genannten Waren für die Nahrungsmittelindustrie und ohne frische Erdbeeren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 23. August 2016, die Schriftsätze der Markeninhaberin, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 4. April 2017 nebst Anlagen, das Protokoll der mündlichen Verhandlung und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1, § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Markeninhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der IR Marke 1 220 315 fehlt im Hinblick auf die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Antrag auf Schutzrechtserstreckung zu Recht verweigert hat, §§ 117 Abs. 1, 113 Abs. 2 i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 „Henkel“; BGH GRUR 2006, 850 Rn. - „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann aus-

zugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen - wie die hier angemeldete Wortfolge - sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 221 m. w. N.). Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans bzw. werblich-sachbezogenen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine bloße Werbefunktion ausübt, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen, es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des EuGH im Übrigen insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweiligen Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder beim Verkehr einen Denkprozess auslösen (EuGH – VORSPRUNG DURCH TECHNIK, a. a. O. Rn. 57, vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 223). Gerade davon kann nach Auffassung des Senats bei dem vorliegenden Zeichen nicht ausgegangen werden.

1. Die schutzsuchende international registrierte Marke besteht aus zwei sinnhaft aufeinander bezogenen Werbeaussagen, deren gedanklicher Inhalt sich sofort und ohne weiteres Nachdenken erschließt. Der Verkehr wird die Zeichenfolge unmittelbar dahingehend verstehen, dass die vom Verwender angebotenen Waren aus frisch geernteten (= from field to cup) Rohprodukten hergestellt werden und dass der Anbieter diese Rohprodukte liebt. Ausgehend davon erschließt sich ohne weiteres die werbliche Gesamtaussage, dass die solcherart gekennzeichneten Produkte mit Liebe (im Sinne von besonderer Aufmerksamkeit und Sorgfalt) aus frischesten Ausgangsprodukten hergestellt werden.

1.1. Die Wortfolge „WE + Bildbestandteil Erdbeere + Fruit.“ wird der Verkehr ohne weiteres im Sinne von „We love fruit.“ (= „Wir lieben Früchte.“) verstehen. Die Substitution des Wortes „love“ in einer Wortfolge durch ein Herzsymbol ist dem Verkehr angesichts der häufigen entsprechenden Verwendung in der Werbung bestens bekannt (auf die Anlagen zum rechtlichen Hinweis des Senats vom 4. April 2017 wird Bezug genommen). Dabei ersetzt in der Werbung, wie die o. g. Rechercheunterlagen zeigen, nicht selten auch eine herzförmige Erdbeere das Wort „Liebe/lieben“. Anders als die Markeninhaberin meint, unterscheidet sich die in der Marke verwendete Darstellung einer Erdbeere im Hinblick auf Farbigkeit oder Plastizität in keiner Weise von anderen in der Werbung verwendeten Abbildungen von Erdbeeren, sondern fügt sich ohne Weiteres in die übliche Art und Weise der Darstellungen ein. Neben der unmittelbaren Verwendung des Herzsymbols als Zeichen für „Liebe/lieben“ eignet sich die herzförmige Erdbeere auch zur Verstärkung der beschreibenden Aussage, dass sich die Liebe auf Früchte bezieht, da der Bildbestandteil sowohl „Liebe“ als auch das entsprechende geliebte Objekt symbolisiert. Im Gesamtkontext der Werbeaussage wird durch die Verwendung des Begriffs „Fruit“ auch ohne weiteres deutlich, dass sich die „Liebe“ nicht allein auf die graphisch versinnbildlichten Erdbeeren beschränkt, sondern auf Früchte im Allgemeinen erstreckt und die Erdbeere „pars pro toto“ als Symbol für alle Arten von Früchten steht.

1.2. Der Slogan „From field to cup“ ist eine Abwandlung der englischen Redensart bzw. des Werbeslogans „From field to fork“, die von englischen Kaffeeanbietern entwickelt wurde und im englischsprachigen Raum vielfach benutzt wird. In der deutschen Werbesprache werden entsprechende Slogans (wie etwa: „Frisch vom Feld auf den Tisch“) für Lebensmittel häufig verwendet (auf die Anlagen zum rechtlichen Hinweis des Senats vom 4. April 2017 wird Bezug genommen).

1.3. Die in den Zeichenfolgen verwendeten englischen Wörter bzw. Sätze sind für weite Teile des Verkehrs, sowohl für die angesprochenen Verbraucher als auch für die Fachkreise, ohne weiteres verständlich, da sie zum Grundwortschatz gehören bzw. sprachüblich gebildet sind. Sie vermitteln im maßgeblichen Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren ganz allgemein - wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - die werblich-produktanpreisende Aussage, dass der Anbieter dieser Waren zum einen Früchte liebt (d.h. mit Leidenschaft und Engagement in Sachen „Früchte“ tätig ist) und zum andern diese Früchte frisch vom Feld in den Verkauf gebracht werden. In der Kombination sind die Aussagen der beiden Wortfolgen werblich-beschreibend und sinnvoll aufeinander bezogen, so dass auch die Kombination der Zeichenfolgen insgesamt nicht in einem betriebskennzeichnenden Sinn verstanden wird. Das Zeichen ist weder in seinen einzelnen Elementen, noch in seiner Gesamtheit ungewöhnlich und nicht geeignet, einen Denkprozess anzustoßen. Der Phantasiegehalt bzw. die Hintersinnigkeit eines Werbespruches kann auch nicht anhand einer isolierten Betrachtung seiner einzelnen Wörter bemessen werden, so dass nicht darauf abgestellt werden kann, dass das Wort „we“ für sich gesehen Spannung erzeugen könnte, weil niemand wisse, wer „we“ sei. Zutreffend verweist die Markeninhaberin an anderer Stelle darauf, dass das Zeichen nicht in einer zergliedernden Betrachtungsweise zu beurteilen ist. Vielmehr muss der Werbespruch in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Es kann daher dahingestellt bleiben, welche Wirkung dem Wort „We“ für sich genommen zugebilligt werden könnte, da die zu beurteilende Wortfolge „We (Herzsymbol) Fruit. From field to Cup“ lautet.

1.4. Dem Vorbringen der Markeninhaberin, dass ein werblich-anpreisender Sinngehalt des schutzsuchenden Zeichens abwegig sei, weil es sich um eine sachlich nicht zutreffende Aussage handle und die von der Markeninhaberin vertriebenen Waren nicht frisch vom Feld kämen, kann nicht gefolgt werden. Ihrem Wesen nach enthalten Werbeslogans häufig Übertreibungen, auch wenn sie daneben zugleich einen sachlichen Aussagegehalt aufweisen können, so dass sie in aller Regel erkennbar nicht wörtlich zu nehmen sind und es im Allgemeinen auch nicht erwartet wird, dass Werbeversprechen wörtlich eingehalten werden. So ist der Verkehr beispielsweise an Werbung gewöhnt, die zumindest nahe legt, dass der Verzehr bestimmter zuckerhaltiger Bonbons für Kinder gesundheitsfördernd sein soll. Darüber hinaus kann mit dem schutzsuchenden Zeichen durchaus auf einen sachlichen, wenn auch nicht ganz genau konkretisierten Kern hingewiesen werden, etwa in dem Sinne, dass die so angepriesenen Lebensmittel - sei es auch nur im Vergleich zur Konkurrenz - besonders schnell verarbeitet werden oder dass im gesamten Verarbeitungsprozess bei sämtlichen industriellen Verarbeitungsschritten (vom Feld bis auf den Teller/in die Tasse) herausragende Sorgfalt aufgewandt wird. Dabei ist auch nicht erkennbar, dass die Verbraucher als angesprochene Verkehrskreise die Wort/Bildkombination gar nicht bzw. anders verstehen könnten als die Fachkreise, da ihr Verständnis keine besonderen Kenntnisse auf dem Gebiet der Lebensmittelindustrie erfordert.

2. Sämtliche beanspruchten Waren können Früchte bzw. Feldfrüchte (Gemüse) sein, Früchte, Fruchtextrakte oder Zutaten mit Fruchtgeschmack enthalten oder als Zutaten für Fruchtzubereitungen und Fruchtgetränke Verwendung finden. Beispielsweise werden in sogenannten Smoothies, die dem Grunde nach Fruchtzubereitungen bzw. Fruchtgetränke sind, alle möglichen pflanzlichen Lebensmittel als Zutat verarbeitet, so auch Küchenkräuter, Nüsse, Getreideprodukte und Sämereien.

3. Soweit die Markeninhaberin die Unterscheidungskraft mit der konkreten Art der Benutzung des Zeichens in ihrem Betrieb begründen will, kann auch unter diesem Gesichtspunkt die Unterscheidungskraft nicht bejaht werden. Die diesbezüglichen Ausführungen, dass die Marke ausschließlich auf großen Gebinden aufgebracht werde, die nur für die Lebensmittelindustrie bestimmt seien, können als richtig unterstellt werden, da es hierauf nicht ankommt. Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren, sowohl bei nationalen Anmeldungen als auch bei Schutzrechtserstreckungen, ist stets die Registerlage bzw. Papierlage nach der Anmeldung. Die Art und Weise einer bereits erfolgten oder auch beabsichtigten Benutzung ist unerheblich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 31, 118 – 120 m. w. N.). Dieser Prüfungsmaßstab ist erforderlich, da die konkrete Art der Benutzung vom Markeninhaber unabhängig von der Registerlage jederzeit verändert werden kann. Darüber hinaus sind Marken nicht an den Betrieb des Markeninhabers gebunden und können jederzeit auf Dritte übertragen werden, ohne dass der Erwerber in der Art der Benutzung eingeschränkt wäre. Insofern kann die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht mit Blick auf seine gegenwärtige, konkrete Benutzung bejaht werden, unabhängig davon, dass der Verkehr, auch der Fachverkehr, durchaus auch an Werbesprüche, Werbeslogans und ähnliches gewöhnt ist, die auf größeren Gebinden für die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie aufgebracht sind.

4. Die Voreintragungen, auf die die Markeninhaberin verweist, geben zu keiner anderen Beurteilung Anlass. Zunächst ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bildt-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - Biozid; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. Ströbele/Hacker, Mar-

kenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Auch eine identische Voreintragung in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union begründet keinen Anspruch auf Eintragung im Inland. Im Bereich des harmonisierten Markenrechts sind abweichende Betrachtungen hinsichtlich der Schutzfähigkeit von Marken möglich, insoweit die Markenrechtsrichtlinie bewusst von einer vollständigen Angleichung der nationalen Rechte absieht (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. § 8 Rn. 58 – 60 m. w. N.). Soweit sich die Markeninhaberin auf den Telle-quelle-Grundsatz beruft, steht dem entgegen, dass dieser zwar besagt, dass eine im Verbandsausland geschützte Marke „so wie sie ist“ (frz. „telle quelle“) auch im Inland zu schützen ist und nur unter den in der PVÜ vorgesehenen Bedingungen ausgeschlossen werden kann. Dies begründet jedoch entgegen der Auffassung der Markeninhaberin keinen Anspruch auf die inländische Eintragung jeglicher Marke aus dem Verbandsausland ohne weitere Prüfung von Schutzhindernissen. Der Telle-quelle-Grundsatz besagt insoweit, dass nationale inländische Schutzvoraussetzungen nur in den Grenzen der PVÜ angewendet werden dürfen, so dass darüber hinausgehende Schutzhindernisse unbeachtet bleiben müssen. Nachdem aber die Markenrechtsrichtlinie um Konformität mit der PVÜ bemüht ist und die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG an die Tatbestände des Art. 6 quinquies Abschnitt B S. 1 Nr. 2 PVÜ angeglichen sind, erfolgt die Bejahung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in dem Rahmen, der von der PVÜ gesetzt wird.

5. Soweit die Markeninhaberin in zwei Hilfsanträgen das Schutzersuchen hinsichtlich der beanspruchten Waren eingeschränkt hat, ist die Beschwerde auch in dieser Form zurückzuweisen. Unabhängig von der Frage, ob und inwieweit entsprechende hilfsweise Einschränkungen prozessual zulässig bzw. registerrechtlich

eintragungsfähig sind (vgl. zur Frage der Zulässigkeit von Hilfsanträgen BGH GRUR 2011, 654 Rn. 14 – Yoghurt Gums und darüber hinaus zur „Disclaimer“-Problematik Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl., § 8 Rn. 352), macht es nach dem oben Gesagten keinen Unterschied, ob die Waren ausschließlich für die Lebensmittelindustrie bestimmt sind bzw. Erdbeeren enthalten oder nicht. Wie oben dargelegt, werden auch die Fachkreise als angesprochene Verkehrskreise das Zeichen nicht als Herkunftshinweis, sondern als Werbeslogan verstehen, wobei der Bildbestandteil der Erdbeere symbolisch für Früchte im Allgemeinen steht, da der Spruch, in den die Erdbeere eingebunden ist, „We (love) Fruit“ lautet und nicht „We (love) Strawberries“.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu