



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 16/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 000 632.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Mai 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

TOMATO BUONO

ist am 28. Januar 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 29: Tomatenkonserven; Tomatenmark; Tomatenextrakte; Tomatenpüree; Tomatensaft für die Küche; getrocknete Tomaten;

Klasse 30: Tomatensoßen; Pizzasößen auf Tomatenbasis; Soßen auf Tomatenbasis; Ketchup; Würzsoßen auf Tomatenbasis;

Klasse 32: Tomatensaft; alkoholfreie Getränke auf Tomatenbasis; alkoholfreie Getränke mit Tomatenanteil oder Tomatenaroma.

Die Markenstelle für Klasse 30 hat die unter der Nummer 30 2015 000 632.7 geführte Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 9. Mai 2017 und vom 15. Februar 2018, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angemeldete Bezeichnung setze sich aus den Wortbestandteilen „TOMATO“ (englisch für „Tomate“) und „BUONO“ (italienisch für „gut“) zusammen und bedeute insgesamt „gute Tomate“. Der angesprochene inländische Verkehr werde die Wortkombination auch ohne Weiteres in diesem Sinne verstehen. Sie bereite selbst Verbrauchern keine Verständnisschwierigkeiten. Dabei sei zum einen zu berücksichtigen, dass die Fremdsprachenkenntnisse des inländischen Verkehrs

nicht zu gering veranschlagt werden dürften. Zum anderen handle es sich vorliegend um Begriffe des Grundwortschatzes der englischen bzw. italienischen Sprache. Zudem sei das englische Wort „tomato“ schon wegen der weitgehenden Übereinstimmung mit dem gleichbedeutenden deutschen Wort „Tomate“ auch ohne Englischkenntnisse verständlich. Das Adjektiv „buono“ sei dem Verkehr aus zahlreichen Wortkombinationen wie z. B. „buon giorno“, „buona notte“ oder „buon gusto“ geläufig, wobei der Verkehr mit diesen Begriffen nicht nur im Urlaub, sondern auch bei Restaurantbesuchen konfrontiert werde. Auch der Umstand, dass die angemeldete Bezeichnung aus zwei Wörtern verschiedener Fremdsprachen zusammengesetzt sei, führe nicht zur Bejahung der Unterscheidungskraft. Es sei bereits fraglich, ob der angesprochene Verkehr die Wortkombination überhaupt als zweisprachig erkenne. Das Wort „Tomato“ könne vom Verkehr irrtümlich auch für eine italienische Bezeichnung gehalten werden. Im Übrigen werde der Verkehr, selbst wenn er die Kombination zweier Wörter aus unterschiedlichen Sprachen erkenne, die Bezeichnung „TOMATO BUONO“ gleichwohl als sachlichen Hinweis auf „Tomaten“ verstehen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein Zeichen in der Regel so aufnehme, wie es ihm entgegentrete, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der Eintragung der angemeldeten Wortkombination stünden keine Eintragungshindernisse entgegen. Nach ständiger Rechtsprechung genüge ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft, um das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Die angemeldete Bezeichnung setze sich aus zwei Wörtern unterschiedlicher Sprachen zusammen und sei schon deswegen ungewöhnlich, originell und fantasievoll. Die Kombination von Worten bzw. Wortbestandteilen unterschiedlicher Sprachen reiche nach ständiger Rechtsprechung aus, um ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu begründen. Weiterhin sei dem Verkehr das Wort „buono“ in seiner Bedeutung nicht ausreichend bekannt. Der Verkehr ziehe insoweit auch keine Rückschlüsse aus Wörtern oder Redewendungen wie „buon giorno“. Dies gelte insbesondere nicht bei einer Kombination des Wortes

„buono“ mit einem englischen Begriff. Auch die von der Markenstelle vorgelegten Unterlagen seien nicht geeignet, ein entsprechendes Verkehrsverständnis zu belegen. Die Rechercheunterlagen bezögen sich nicht auf den Zeichenbestandteil „buono“, sondern auf andere Kombinationen, wie beispielsweise „buona notte“. Mit den Unterlagen werde im Übrigen das Gegenteil der Behauptung der Markenstelle nachgewiesen, nämlich dass das Wort „buono“ vom angesprochenen Verkehr gerade nicht verstanden werde. Zudem habe das Bundespatentgericht in zahlreichen Entscheidungen bestätigt, dass der Verkehr keine umfassenden Kenntnisse der italienischen Sprache habe. Die Markenstelle argumentiere schließlich auch widersprüchlich, da sie einerseits behaupte, dass der Verkehr das Wort „buono“ wegen seiner guten Italienischkenntnisse verstehen werde. Zugleich behaupte die Markenstelle, dass der Verkehr „tomato“ im Zusammenhang mit „buono“ irrtümlich für ein italienisches Wort halten werde. Im Übrigen sei die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung selbst dann zu bejahen, wenn man davon ausgehe, dass der Verkehr sie im Sinne von „gute Tomate“ verstehe. In diesem Fall sei die Bezeichnung weder eine beschreibende Sachaussage noch eine rein werbliche Anpreisung. Die beanspruchten Waren würden nämlich nicht nur aus Tomaten, sondern auch aus weiteren Zutaten hergestellt, so dass die Bezeichnung „TOMATO BUONO“ nur auf einen Teil der Zutaten bezogen sein könne. Weiterhin sei unklar, was genau mit einer „guten Tomate“ gemeint sei. Wegen der zahlreichen Entscheidungen des Bundespatentgerichts, in denen eine Wortmarke mit mehreren Bestandteilen aus unterschiedlichen Fremdsprachen als unterscheidungskräftig angesehen worden sei, müsse bei einer Zurückweisung der Beschwerde die Rechtsbeschwerde zugelassen werden.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Mai 2017 und vom 15. Februar 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, den der Anmelderin mit der Ladung vom 18. Januar 2019 erteilten rechtlichen Hinweis nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen. Die Anmelderin hat ihren ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach Übersendung der Terminladung mit Schriftsatz vom 31. Januar 2019 zurückgenommen und ohne weiteren Vortrag in der Sache Entscheidung im schriftlichen Verfahren beantragt.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung TOMATO BUONO als Marke steht für die angemeldeten Waren jedenfalls das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen 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. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60

– Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 – 57 – Flugbörse).

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 GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). 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 a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, handelt es sich insoweit um eine Wortkombination, die aus den Wortbestandteilen „TOMATO“, dem englischen Wort für „Tomate“, und „BUONO“,

dem italienischen Wort für „gut“ zusammengesetzt ist. Dabei wird der angesprochene Verkehr das Wort „TOMATO“ schon wegen seiner großen sprachlichen bzw. klanglichen Nähe zu dem gleichbedeutenden deutschen Wort „Tomate“ ohne die geringsten Verständnisprobleme im Sinne von „Tomate“ verstehen. Auch der zweite Wortbestandteil „BUONO“ wird dem Verkehr keine relevanten Verständnisschwierigkeiten bereiten. Die Markenstelle hat insoweit zu Recht darauf hingewiesen, dass der Verkehr im Urlaub in Italien und beim Besuch italienischer Restaurants häufig mit dem Wort „buono“ konfrontiert wird. Im Zusammenhang mit dem Thema „Essen und Trinken“ deutet sich zudem bereits ein Eingang des Wortes „buono“ im Sinne von adjektivisch „gut“ in den deutschen Sprachgebrauch an. Insoweit wird auf die Rechercheergebnisse des Senats Bezug genommen, die der Anmelderin mit der Ladung vom 16. Januar 2019 übersandt worden sind. Der Verkehr wird daher die angemeldete Wortkombination unmittelbar und ohne Nachdenken insgesamt im Sinne von „gute Tomate“ verstehen und damit als eine Kombination einer werblichen Anpreisung und einer produktbeschreibenden Angabe. Ein Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als betrieblichen Herkunftshinweis ist deshalb ausgeschlossen. Dabei ist es unerheblich, ob die so gekennzeichneten Produkte ausschließlich aus Tomaten bestehen oder ob Tomaten nur eine Zutat sind oder ob die Produkte nur nach Tomate schmecken.

Soweit die Anmelderin darauf verweist, dass die angemeldete Bezeichnung Wörter aus zwei unterschiedlichen Fremdsprachen kombiniere und aus diesem Grund ungewöhnlich und originell bzw. unterscheidungskräftig sei, gibt auch das zu keiner anderen Beurteilung Anlass. Die Markenstelle hat hierzu zutreffend festgestellt, dass der Verkehr Zeichen so wahrnimmt, wie sie ihm gegenüber treten, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Schon aus diesem Grund wird der ganz überwiegende Teil des Verkehrs die angemeldete Wortfolge im Sinne von „gute Tomate“ verstehen, wobei zu diesem Verständnis weder besondere Kenntnisse der englischen noch der italienischen Sprache erforderlich sind. Dabei ist der Umstand ohne Bedeutung, dass ein relevanter Teil des Verkehrs mit einiger Wahrscheinlichkeit gar nicht erkennen wird, dass das Wort

„tomato“ aus der englischen und nicht aus der italienischen Sprache kommt. Der Teil des Verkehrs, der mit der italienischen Sprache weniger vertraut ist und den korrekten italienischen Begriff für Tomate nicht kennt, nämlich „pomodoro“, wird die angemeldete Wortkombination als italienische Wortfolge erfassen. Dies legt schon die in der italienischen Sprache häufige Wortbildung mit dem Schlussbuchstaben „o“ nahe, die auch in dem Wort „tomato“ enthalten ist. Auch unter diesem Gesichtspunkt bereitet die Wortkombination keine Verständnisschwierigkeiten. Im Übrigen teilt der Senat auch die Auffassung der Markenstelle, wonach der Verkehr selbst dann, wenn er bemerkt, dass die angemeldete Wortfolge aus einer Kombination eines englischen und eines italienischen Wortes besteht, die Gesamtbezeichnung gleichwohl unmittelbar im Sinne von „gute Tomate“ verstehen wird. Ein Denkprozess oder eine analytische Betrachtung der Wortkombination ist hierfür nicht erforderlich. Insoweit ist die Argumentation der Markenstelle, dass der Verkehr die Wortkombination in beiden Fällen nicht als betriebskennzeichnend, sondern naheliegend nur als produktbeschreibend verstehen wird, entgegen der Auffassung der Anmelderin keineswegs widersprüchlich.

Soweit die Anmelderin auf verschiedene Entscheidungen des Bundespatentgerichts verweist, in denen Wortkombinationen aus unterschiedlichen Sprachen für unterscheidungskräftig bzw. durchschnittlich kennzeichnungskräftig erachtet worden sind, ist dem entgegenzuhalten, dass sich insoweit eine schematische Betrachtungsweise verbietet. Es kommt vielmehr immer auf die Umstände des Einzelfalls an. Eine Rechtsprechung dahingehend, dass gemischtsprachige Wortfolgen allein im Hinblick auf diese Mischung aus verschiedenen Sprachen stets Unterscheidungskraft zukomme, existiert entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht. Vielmehr hat das Bundespatentgericht unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls in einer erheblichen Anzahl von Entscheidungen auch gemischtsprachigen Wortfolgen die Unterscheidungskraft abgesprochen (vgl. z. B. 33 W (pat) 334/02 vom 6. April 2004 – Deutsche Property Management; 33 W (pat) 219/99 vom 9. Januar 2001 – FOLLOW ME MEDIEN.MÄRKTE. MARKETING; 24 W (pat) 57/02 vom 10. Dezember 2002 – GEWEBE CONDI-

TIONER; 30 W (pat) 73/00 vom 22. Oktober 2001 – Machen Sie Ihr Business mobil; 30 W (pat) 518/12 vom 20. Juni 2013 – EXPERTISE YOU CAN TRUST; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Vorliegend drängt sich jedenfalls der werblich anpreisende bzw. produktbeschreibende Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung derart auf, dass die wenig originell erscheinende Kombination fremdsprachiger Begriffe die Unterscheidungskraft nicht begründen kann. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Verständnissfähigkeit nicht zu gering zu veranschlagen ist und der zum einen einfache gedankliche Schlussfolgerungen ziehen kann. Darüber hinaus ist der Verkehr auch daran gewöhnt, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen und Wortkombinationen (auch aus unterschiedlichen Sprachen, insbesondere Wortkombinationen aus deutschen und englischen Begriffen) konfrontiert zu werden, durch die ihm lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Insoweit ist es auch unerheblich, ob die angemeldete Wortkombination bereits im geschäftlichen Verkehr verwendet worden ist oder von der Anmelderin „erfunden“ wurde.

Zur Auffassung der Anmelderin, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Markenmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 57, 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 178, 179). Im vorliegenden Fall drängt sich der ausschließlich werbliche-anpreisende bzw. sachbeschreibende Sinngehalt der angemeldeten Wortkombination in einem solchen

Maß auf, dass bei der Prüfung der Entscheidungskraft noch nicht einmal von einem schwierigen Grenzfall ausgegangen werden kann.

2. Nachdem der angemeldeten Zeichenkombination im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, kann die Frage, ob das angemeldete Zeichen auch eine im Vordergrund stehende beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Die Anmelderin hat ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 31. Januar 2018 zurückgenommen. Eine mündliche Verhandlung war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 3 MarkenG.

4. Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen. Die Beurteilung in Bezug auf die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke beruht im Wesentlichen auf tatrichterlichen Wertungen, wobei der Senat bei seinen rechtlichen Schlussfolgerungen nicht von einer ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts oder des Bundesgerichtshofs abweicht. Wie bereits ausgeführt, gibt es keine ständige Rechtsprechung, wonach gemischtsprachiger Wortfolgen in jedem Fall bereits per se Unterscheidungskraft zuzubilligen sei. Außerdem wirft der vorliegende Fall auch keine ungeklärten grundsätzlichen Rechtsfragen auf, so dass die Zulassung der Rechtsbeschwerde weder nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch nach § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angezeigt ist.

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

Fa