



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 76/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 053 099.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Mai 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wort-/Bildkombination



ist am 15. September 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 25: Kopfbedeckungen; T-Shirts; Hemden; Gürtel; Hüte; Pullover;

Klasse 30: Speiseeis; Bindemittel für Speiseeis; Joghurteis [Speiseeis]; Sorbets [Speiseeis]; Speiseeispulver; Wassereis; Fruchteis; Zubereitungen im Wesentlichen bestehend aus Speiseeis; Speiseeiserzeugnisse; Zubereitungen zur Herstellung der vorgenannten Produkte, soweit in Klasse 30 enthalten;

Klasse 32: Teegetränke, insbesondere Eistee; alkoholfreie Erfrischungsgetränke, insbesondere Limonaden, Kaltgetränke, Brausen, Fruchtsaftgetränke; Fruchtsäfte; Fruchtgetränke; Fruchtnektare; Smoothies [soweit in Klasse 32 enthalten].

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 9. März 2016 und vom 21. Februar 2017, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die unter der Nummer 30 2015 053 099.9 geführte Anmeldung zunächst vollständig und auf die Erinnerung hin teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren der Klassen 30 und 32.

Dem angemeldeten Zeichen fehle insoweit die erforderliche Unterscheidungskraft. Zudem bestehe ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens sei eine unmittelbar beschreibende Angabe. Das spanische Wort „Paletas“ bedeute „Speiseeis“. Insbesondere Eis am Stiel nach mexikanischer Art werde als „Paletas“ bezeichnet, so dass der Begriff eine objektive Beschaffenheitsangabe für alle in den Klassen 30 und 32 beanspruchten Waren darstelle. Die Bezeichnung „Paletas“ sei zumindest den Fachkreise bekannt und zudem dem Teil der deutschen Verbraucher, die die spanische Sprache beherrschten. Der Wortbestandteil „Berlin“ weise lediglich auf den Ort der Herstellung bzw. des Vertriebs der so gekennzeichneten Waren hin. Auch der Bildbestandteil des angemeldeten Zeichens, die stilisierte Wiedergabe eines Eises am Stiel, gebe lediglich den Sinngehalt des Wortes „Paletas“ in einfachster und werbeüblicher Gestaltung wieder. Die jeweils für sich gesehen beschreibenden Zeichenbestandteile könnten auch in ihrer Gesamtheit keine schutzbegründende Wirkung entfalten, da die angesprochenen Verkehrskreise auch dem Gesamtzeichen nur einen Hinweis auf in Berlin hergestelltes bzw. vertriebenes Eis am Stiel nach mexikanischer Art entnehmen würden.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Der Wortbestandteil „Paletas“ sei keine eindeutige bzw. unmittelbar sachbezogene Bezeichnung für die beschwerdegegenständlichen Waren, insbesondere nicht für Speiseeis. Denn der Anmelder selbst habe das Wort als Herkunftsbezeichnung für sein Produkt und für sein Unternehmen in Deutschland eingeführt. Dies ergebe sich aus einer vom Anmelder gefertigten chronologischen Aufstellung der Benutzung des Begriffs „Paletas“ in den Medien und im Handel

(Anlage 1). Der Umstand, dass der Begriff „Paletas“ auf den Anmelder hinweise, werde auch durch den Beschluss der Markenstelle bestätigt. Denn in diesem werde das Unternehmenskennzeichen des Antragstellers (Paletas GmbH & Co. KG) als Beleg für den (angeblich) beschreibenden Inhalt des Zeichens verwendet. Der Begriff „Paletas“ vermittele jedoch einen diffusen bzw. überhaupt keinen Bedeutungsgehalt und lasse den Verkehr darüber im Unklaren, auf was sich das Markenwort sinnvoll beziehen solle. Bei einer Internetrecherche würden die entsprechenden Suchergebnisse fast ausschließlich auf das Unternehmen des Antragstellers hinweisen. Das Wort „Paletas“ sei nicht in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und darüber hinaus auch mehrdeutig. Schon in der spanischen Sprache habe das Wort höchst unterschiedliche Bedeutungen. Zudem sei der Begriff in Mexiko und in Spanien mehrfach als Wortmarke für Waren der Klasse 30 eingetragen worden, was ein starkes Indiz für die Unterscheidungskraft des Begriffs bzw. für das Fehlen eines Freihaltebedürfnisses sei. Im Übrigen sei das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (unterstellt, dass ein solches jemals bestanden habe) durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden. Der Anmelder könne auf dem Markt für „handgemachtes Eis am Stiel“ einen Marktanteil von 50 % vorweisen. Im Übrigen hätten alle Mitbewerber des Anmelders den Begriff „Paletas“ zeitlich erst nach diesem benutzt.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. März 2016 und 21. Februar 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die nachfolgenden Waren zurückgewiesen worden ist:

Klasse 30: Speiseeis; Bindemittel für Speiseeis; Joghurteis [Speiseeis]; Sorbets [Speiseeis]; Speiseispulver; Wassereis; Fruchteis; Zubereitungen im Wesentlichen bestehend aus Speiseeis; Speise-

eiserzeugnisse; Zubereitungen zur Herstellung der vorgenannten Produkte, soweit in Klasse 30 enthalten;

Klasse 32: Teegetränke, insbesondere Eistee; alkoholfreie Erfrischungsgetränke, insbesondere Limonaden, Kaltgetränke, Brausen, Fruchtsaftgetränke; Fruchtsäfte; Fruchtgetränke; Fruchtnektare; Smoothies [soweit in Klasse 32 enthalten].

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 4. Januar 2018 nebst Anlagen, die Schriftsätze des Anmelders und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige und insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wort-/Bildkombination „Paletas Berlin“ als Marke steht im Zusammenhang mit den noch beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 30 und 32 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke insoweit teilweise zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 5 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 Wort-/Bildkombination



für die beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 30 und 32 jegliche Unterscheidungskraft.

1.1 Die Markenstelle hat zu Recht festgestellt, dass der Begriff „Paletas“ als sachbeschreibende Bezeichnung für „Eis am Stiel“ auch im deutschen Sprachgebrauch Verwendung findet. Die Bedeutung dieser aus Mexiko stammenden Bezeichnung ist jedenfalls den inländischen Fachkreisen der Lebensmittelbranche bekannt. Dabei ist für die Frage der Unterscheidungskraft schon das Verständnis der Fachkreise für sich genommen ausreichend maßgeblich (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Senatsbeschluss vom 18. Oktober 2018, 25 W (pat) 10/16 – Sallaki, die Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Insoweit kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob auch ein relevanter Teil der Verbraucher den Begriff „Paletas“ als Bezeichnung für „Eis am Stiel“ kennt. Das entsprechende sachbeschreibende Verkehrsverständnis der Fachkreise lässt sich auch schon für den Zeitpunkt der Markenanmeldung am 10. September 2015 nachweisen, auf den es insoweit entscheidend ankommt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten). Auf die Rechercheergebnisse der Markenstelle und die Rechercheunterlagen des Senats, die dem Anmelder mit dem Senatshinweis vom 4. Januar 2018 übersandt worden sind, wird insoweit Bezug genommen. So wird beispielsweise in einem von zahlreichen Internetblogs vom 15. Juni 2014 der

Begriff „Paletas“ wie folgt beschrieben: „Paletas stammen aus Mexiko und sind nichts anderes als eine gefrorene Mischung aus Fruchtstücken, -saft und Wasser“. Ein weiteres Beispiel für den inländischen Sprachgebrauch im Anmeldezeitpunkt ist das Kochbuch „Eis“ von Elisabeth Johansson, das im März 2013 in Deutschland erschienen ist und verschiedene Rezepte für „Paletas“ vorstellt. Im Zusammenhang mit den noch beschwerdegegenständlichen Waren schließt das rein sachbeschreibende Verkehrsverständnis neben der Ware „Speiseeis“ selbst auch die entsprechenden Grundstoffe und Zutaten ein, die mit der Anmeldung in den Klassen 30 und 32 beansprucht werden. So lässt sich Speiseeis bzw. Eis am Stiel beispielsweise auch aus Teegetränken, Fruchtgetränken oder Smoothies herstellen.

Soweit sich der Anmelder darauf beruft, dass der Begriff „Paletas“ mehrdeutig sei, trifft dies zumindest für den deutschen Sprachgebrauch nicht zu. Soweit der Begriff in der spanischen Sprache verschiedene Bedeutungen aufweist, kommt es hierauf nicht an, da allein auf die Sicht und das Verständnis der angesprochenen inländischen Verkehrskreise abzustellen ist. Darüber hinaus ist bei der Frage, wie der Verkehr einen bestimmten Begriff versteht, stets der jeweilige Warensammenhang zu berücksichtigen. Vorliegend kommt noch hinzu, dass insoweit der Bildbestandteil des angemeldeten Zeichens zu berücksichtigen ist, der eindeutig auf „Speiseeis“ bzw. „Eis am Stiel“ hinweist. Ohne dass es hierauf im Ergebnis ankäme, ist weiterhin darauf zu verweisen, dass auch die Mehrdeutigkeit eines Zeichens das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht überwindet, wenn zumindest eine der Bedeutungen einen sachbeschreibenden Begriffsinhalt aufweist.

Zu Gunsten des Anmelders kann als richtig unterstellt werden, dass er als erster in Deutschland Eis am Stiel unter der Bezeichnung „Paletas“ in den Verkehr gebracht hat. Dieser Umstand führt aber zu keiner anderen Beurteilung der Frage der Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens. Denn die Art und Weise einer bereits vor der Anmeldung erfolgten Benutzung der Marke ist – ebenso wie

die Person oder Firma des Anmelders – für die Beurteilung der Unterscheidungskraft grundsätzlich unerheblich, soweit sich nicht die Frage der Verkehrsdurchsetzung stellt. Darüber hinaus setzt das Markenrecht keine vorherige schützenswerte Leistung des Markenanmelders voraus, so dass es für die Frage der Unterscheidungskraft bedeutungslos ist, ob und inwieweit der Anmelder das angemeldete Zeichen „erfunden“ bzw. kreiert hat.

1.2 Der zweite Wortbestandteil der angemeldeten Wortkombination „Berlin“ ist eine allgemein bekannte Ortsbezeichnung und als geografische Angabe nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Zeichens für sich genommen zu begründen.

1.3 Darüber hinaus vermag auch die grafische Gestaltung der angemeldeten Marke unter Verwendung einer stilisierten Abbildung eines Eis am Stiel, verschiedener Schriftgrößen, einer geschwungenen Typografie und einer zweizeiligen Anordnung der Wortbestandteile „Paletas“ und „Berlin“ für sich genommen keine andere Beurteilung in Bezug auf die Schutzfähigkeit zu rechtfertigen. Zwar können schutzunfähige Wortbestandteile durch eine besondere bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden „Überschuss“ erhalten. Jedoch sind dabei an den bildlichen „Überschuss“ umso höhere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt. Die grafische Ausgestaltung muss eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (vgl. BGH GRUR 1998, 394, 396 – Motorrad Active Line; GRUR 1997, 634 – Turbo II; GRUR 2001, 1153 – antiKALK). Dies ist vorliegend offensichtlich nicht der Fall. Die grafische Gestaltung erschöpft sich zum einen in der Abbildung der beanspruchten Ware selbst (Speiseeis bzw. Eis am Stiel) bzw. des rein sachbeschreibenden Wortbestandteils „Paletas“. Die Verwendung der in der Werbung gängigen Schriftart und Größe der Wortbestandteile, die auch nicht in einer besonderer Art und Weise zusammengefügt sind, hält sich in ihrer konkreten Gestaltung im Rahmen des Werbeüblichen und eignet sich nicht dazu, betriebskennzeichnend zu wirken.

1.4 Im Übrigen kommt dem angemeldeten Zeichen auch in seiner Gesamtheit im Zusammenhang mit den noch beschwerdegegenständlichen Waren keine Unterscheidungskraft zu. Die Markenstelle hat hierzu zutreffend festgestellt, dass auch die Kombination der sachbeschreibenden Begriffe „Paletas“ bzw. „Berlin“ und des (gleichfalls sachbeschreibenden) Bildbestandteils in ihrer Gesamtwirkung nicht über die schlichte Summenwirkung der einzelnen Bestandteile hinausgeht. Aus diesem Grund ist ein Verkehrsverständnis im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises ausgeschlossen.

1.5 Soweit der Anmelder aus seiner Sicht durchaus verständlich auf vergleichbare Voreintragungen zu seinen Gunsten verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47–51 – BioID; 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. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 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. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

1.6 Entgegen der Auffassung des Anmelders sind auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die fehlende Unterscheidungskraft des Begriffs „Paletas“ hinsichtlich der Waren der Klassen 30 und 32 nach § 8 Abs. 3

MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung überwunden worden sein könnte. Der Vortrag des Anmelders gibt insoweit auch zu keinen eigenen Ermittlungen des Senats Anlass. Die Anlagen, auf die sich der Anmelder wegen der Verkehrsdurchsetzung beruft, lassen weder den behaupteten Marktanteil von 50 % erkennen, noch belegen sie den für eine Verkehrsdurchsetzung erforderlichen Durchsetzungsgrad. Ein entsprechendes demoskopisches Gutachten, das allgemein als aussagekräftigster Nachweis der Verkehrsdurchsetzung angesehen wird, hat der Anmelder nicht vorgelegt. Im Übrigen schränkt der Anmelder selbst die Behauptung der Verkehrsdurchsetzung substantiell ein, da er einen Marktanteil von 50 % für „handgemachtes Eis am Stiel“ geltend macht. Abgesehen davon, dass der Anmelder mit dem beschwerdegegenständlichen Zeichen nicht nur „handgemachtes Eis“ und nicht nur „Eis am Stiel“ beansprucht, sondern einen viel weitergehenden Oberbegriff, nämlich „Speiseeis“ (und weitere zugehörige Waren), kann offen bleiben, ob die Bezeichnung „handgemacht“ überhaupt ein geeignetes Kriterium zur Abgrenzung entsprechender Warengruppen ist.

Der Senat hat den Anmelder mit Schreiben vom 4. Januar 2018 auf die fehlende Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG und das Fehlen eines Anlasses für eigene Ermittlungen des Senats hingewiesen. Der Anmelder hat trotz zweifacher Fristverlängerung hierzu nicht weiter vorgetragen.

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

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