



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 30/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
29.12.2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2010 040 926

(hier: Lösungsverfahren S 18/16)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. September 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Dezember 2016 aufgehoben, soweit der Antrag auf Löschung der Marke 30 2010 040 926 in Bezug auf die Waren der Klasse 7 *„elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Apparate zur Herstellung von kohlesäurehaltigen Getränken; elektrische Milchaufschäumer, mit einem Durchlauferhitzer zur Erhitzung der Milch; sämtliche vorgenannte Waren ausschließlich für den gewerblichen Bedarf“* zurückgewiesen worden ist. Die Löschung der angegriffenen Marke wird insoweit angeordnet.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Lösungsantragstellerin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene Wortmarke

CreamCreator

ist am 7. Juli 2010 angemeldet und am 22. März 2012 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der

Klasse 7: elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Apparate zur Herstellung von kohlesäurehaltigen Getränken; elektrische Milchaufschäumer;

Klasse 11: Dampferzeugungs-, Koch- und Kühlgeräte; elektrische Kaffeemaschinen und Kaffeefiltergeräte sowie Kaffeeperkulatoren; Kaffeeröstmaschinen; Getränk Kühlgeräte;

Klasse 21: Behälter und Geräte für den Haushalt und Küche; nicht elektrische Kaffeemaschinen und Kaffeefiltergeräte sowie Kaffeeperkulatoren; handbetriebene Kaffeemühlen; nicht elektrische Milchaufschäumer

eingetragen worden.

Nach zwei Teillöschungen wegen Verzichts des Markeninhabers gemäß § 48 MarkenG mit Wirkung vom 29. März 2017 und vom 27. August 2020 hat das Warenverzeichnis nunmehr folgende, der Entscheidung zugrundeliegende Fassung:

Klasse 7: elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Apparate zur Herstellung von kohlesäurehaltigen Getränken; elektrische Milchaufschäumer, mit einem Durchlauferhitzer zur Erhitzung der Milch; sämtliche vorgenannte Waren ausschließlich für den gewerblichen Bedarf;

Klasse 11: Kühlgeräte; Getränk Kühlgeräte.

Am 8. Februar 2016 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung der Marke wegen Nichtigkeit gemäß §§ 50 Abs. 1, 54 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG beantragt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angesprochenen Verkehrskreise sähen in der Marke „CreamCreator“ keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern nur eine sachbezogene Angabe in Bezug auf Funktion und Verwendungsart der Waren zur Herstellung von cremigen Getränken und Speisen, insbesondere von Milchschaum. Angesprochene Verkehrskreise seien in erster Linie Personen aus dem Bereich des professionellen Küchen-, Barista- und Gastrogewerbes, aber auch zum Verbraucherbereich gehörende Liebhaber hochwertiger Küchenausstattungen. Maßgeblich sei damit das Verständnis eines hochspezialisierten Publikums. Dieses verstehe unter „CreamCreator“ nichts anderes als eine Ware (Apparatur), mit welcher sich auf hohem professionellem Niveau Creme, Milchschaum oder Sahne nicht nur herstellen, sondern kunstvoll kreieren ließen. Damit komme der Marke „CreamCreator“ eine unmittelbar beschreibende Bedeutung im Hinblick auf die in Anspruch genommenen Waren zu. Dies gelte unmittelbar für elektrische und nicht elektrische Milchaufschäumer, aber auch für die anderen beanspruchten Waren, da der Begriff „CreamCreator“ im Sinne einer Rührvorrichtung bzw. eines Milchaufschäumers ein wesentliches Ausstattungsmerkmal der Waren darstelle.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag, der ihm am 29. Februar 2016 zugestellt worden war, mit am 27. April 2016 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2016 hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA den Antrag auf Löschung der Wortmarke 30 2010 040 926 zurückgewiesen. Das Vorliegen der geltend gemachten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG lasse sich nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit feststellen. Auch wenn sich der Bezeichnung „CreamCreator“ relativ klar und unmissverständlich eine sachliche Aussage jedenfalls über „Milchaufschäumer, Dampferzeugungsgeräte und die sonstigen Apparate zur Getränkezubereitung“ entnehmen lasse, handele es sich um eine „sprechende Marke“, in der eine Sachaussage werbemäßig überhöht und in typisch werbemäßiger Form dargestellt werde. Als Bezeichnung für ein Küchengerät sei „Creator“ eher unüblich. Hierfür werde grundsätzlich der profanere Ausdruck „maker“ verwendet. Der Bestandteil „Creator“ finde sich dagegen überwiegend im Zusammenhang mit Produkten, die eine gewisse gestalterische, „schöpferische“ Leistung ermöglichen. Durch die Übertragung dieses Begriffes auf Haushaltswaren werde unterschwellig eine besondere Exklusivität suggeriert, weg vom einfachen Gerät mit Grundfunktionalitäten, hin zu einem qualitativ besonders hochwertigen Produkt, das beinahe künstlerische Leistungen erbringe. Auch die grafische Gestaltung mit Binnengroßschreibung und das rhetorische Stilelement der Alliteration durch die identischen Anlaute „Cr(e)“ der Bestandteile „Cream“ und „Creator“ verleihe dem Zeichen eine gewisse Originalität, die herkunftshinweisend wirken könne.

Hiergegen wendet sich die Löschantragstellerin mit ihrer am 18. Januar 2017 eingelegten Beschwerde.

Zur Begründung trägt sie vor, wenn, wie von der Markenabteilung festgestellt, das Zeichen „CreamCreator“ eine klare und unmissverständliche sachliche Angabe sei, könne es nicht gleichzeitig einen Sinngehalt nur andeuten und damit ein sprechendes Zeichen sein. Die Begründung des Beschlusses der Markenabteilung sei überraschend und gehe an dem vorbei, was im schriftlichen Verfahren vorgetragen worden sei. Auf die „grafische Gestaltung“ könne gar nicht abgestellt werde, da es sich

um eine Wortmarke handele. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden dem Zeichen einen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalt zuordnen; ob dieser leicht einprägsam sei, sei für die Unterscheidungskraft unerheblich.

Die Beschwerdeführerin und Löschungsantragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Dezember 2016 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2010 040 926 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, der Markenbestandteil „Creator“ sei für Küchengeräte und Haushaltswaren nicht als glatt beschreibende Angabe geeignet, da diese keine schöpferische und künstlerische Leistung erbringen könnten. Der mit einem elektrischen Milchaufschäumer hergestellte Milchschaum stelle nichts Besonderes bzw. Einzigartiges dar und könne daher mit dem Wort „Creator“ nicht beschrieben werden. Bestenfalls könne man davon ausgehen, dass es sich um besonders hochwertige, leistungsfähige Milchaufschäumer handele, was einer „sprechenden Marke“ entspreche. Die Markenabteilung habe klar zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei „CreamCreator“ nicht um eine unmittelbar beschreibende Abgabe handele.

Nach Einschränkung des Warenverzeichnisses in Klasse 7 auf Waren „ausschließlich für den gewerblichen Bedarf“ werde mit diesen ausschließlich das Fachpublikum angesprochen. Dieses zerlege die Marke „CreamCreator“ nicht in die Bestandteile „Cream“ und „Creator“. Vielmehr bildeten die beiden Wörter einen Gesamtbegriff. Das Fachpublikum wisse auch, dass es sich bei Creme um eine Emulsion, nicht um einen Schaum handele. Da elektrische Milchaufschäumer keine

Emulsion erzeugen könnten, sei „CreamCreator“ für diese Geräte keine sachbezogene Angabe. Es sei für die angesprochenen Verkehrskreise nicht ersichtlich, dass mit dem Wort „Cream“ nicht die Ware „Creme“, sondern die Eigenschaft „cremig“ gemeint sein soll. Die für einen Milchschaum charakteristische „Luftigkeit“ sei keine wesentliche Eigenschaft einer Creme. Zudem könnten Milchaufschäumer weder Milch noch eine Creme erzeugen, sondern sie lediglich verarbeiten, d.h. deren Zustand verändern. Schließlich könne man „CreamCreator“ auch mit „Sahne- oder Rahmschöpfer“ (Messbecher zum Schöpfen von Sahne) übersetzen, was hinsichtlich der beanspruchten Waren nicht beschreibend sei. Für die Schutzfähigkeit der Wortkombination „CreamCreator“ spreche auch die Eintragung der deutschen



Wort-/Bildmarke Nr. 30 2016 101 176 für die Beschwerdeführerin; der Bildbestandteil sei nämlich eindeutig schutzunfähig.

Mit Ladungszusatz vom 9. Juli 2020 (Bl. 61ff. d. A.) hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung mitgeteilt, wonach die Beschwerde der Löschungsantragstellerin in Bezug auf die in Klasse 7 eingetragenen Waren erfolgreich sein dürfte. In der mündlichen Verhandlung hat der Senat darauf hingewiesen, dass diese Einschätzung auch insoweit zutrefte, als die Waren – nach einer weiteren Einschränkung des Warenverzeichnisses – nur für den gewerblichen Bedarf bestimmt seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Ladungszusatz vom 9. Juli 2020, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 9. September 2020 und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache teilweise Erfolg.

Der Eintragung der streitgegenständlichen Marke steht und stand im Zeitpunkt der Anmeldung in Bezug auf die Waren der Klasse 7 „*elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Apparate zur Herstellung von kohlesäurehaltigen Getränken; elektrische Milchaufschäumer, mit einem Durchlauferhitzer zur Erhitzung der Milch; sämtliche vorgenannte Waren ausschließlich für den gewerblichen Bedarf*“ das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG entgegen. Hinsichtlich der Waren der Klasse 11 war die Beschwerde dagegen zurückzuweisen.

1. Während des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. I 2018, S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 – #darferdas? II).

Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 auf das vorliegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt (vgl. BGH MarkenR 2020, 350 Rn. 24 – Quadratische Tafelchokoladenverpackung II). Danach wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist. Ist der Antrag auf Löschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG – wie vorliegend am 8. Februar 2016 – vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Abs. 2 MarkenG nach der Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG in

seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden. Gleiches gilt für die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG, die vorliegend in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung anzuwenden ist (vgl. Art .5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungG).

2. Der Löschungsantrag ist zulässig, ihm ist zudem rechtzeitig widersprochen worden.

Der Löschungsantrag wurde ordnungsgemäß gestellt. Das geltend gemachte konkrete absolute Schutzhindernis wurde in der Begründung des Löschungsantrages unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG benannt, §§ 54, 50, 8 MarkenG, 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (vgl. BGH GRUR 2018, 404 Rn. 11 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung; GRUR 2016, 500 Rn. 11 – Fünf-Streifen-Schuh).

Der Markeninhaber und Beschwerdegegner hat dem ihm am 29. Februar 2016 zugestellten Löschungsantrag mit am 27. April 2016 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz fristgerecht innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen. Somit war das Löschungsverfahren vor der Markenabteilung mit Sachprüfung durchzuführen, § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG a. F.

3. Die Löschung der angegriffenen Wortmarke „**CreamCreator**“ für die Waren der Klasse 7 „*elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Apparate zur Herstellung von kohlesäurehaltigen Getränken; elektrische Milchaufschäumer, mit einem Durchlauferhitzer zur Erhitzung der Milch; sämtliche vorgenannte Waren ausschließlich für den gewerblichen Bedarf*“ ist anzuordnen, da insoweit ein Löschungsgrund i. S. d. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist. Für die Prüfung des Schutzhindernisses ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis (vgl. BGH a. a. O. Rn. 24 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II;

GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi Langstrumpf-Marke) sowie auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F.) abzustellen. Zu diesen jeweils maßgeblichen Zeitpunkten fehlte bzw. fehlt der angegriffenen Marke die erforderliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – [EUROHYPO]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas?, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland/Benelux Merkenbureau [Postkantoor]; BGH a. a. O. Rn. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (EuGH GRUR 2013, 519 Rn. 46 – Deichmann; a. a. O. Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!).

Hierfür reicht es aus, dass ein Zeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich

gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. – CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 – Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. – BIOMILD; a. a. O. Rn. 28 – SAT 2; BGH, a. a. O. – DüsseldorfCongress).

a) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen in Bezug auf die im Tenor genannten Waren nicht, da die angesprochenen Verkehrskreise diesem Wortzeichen wegen der darin enthaltenen werblich anpreisenden Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen werden.

b) Die beanspruchten Waren sprechen überwiegend das Fachpublikum aus dem professionellen Küchen- und Gastronomiegewerbe sowie den Fachhandel an; was die Waren der Klasse 11 betrifft, auch den allgemeinen Endverbraucher.

c) Das angemeldete Zeichen „**CreamCreator**“ besteht aus den englischen Wörtern „Cream“ und „Creator“.

Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 – BioID). Dies widerspricht nicht dem Verbot zergliedernder Betrachtung, weil

es der natürlichen und intuitiven und daher zu prognostizierenden Herangehensweise des Menschen und somit des maßgeblichen Verkehrs an komplexe (sprachliche) Gebilde entspricht, sich deren Gesamtaussage über deren Einzelemente anzunähern (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Auflage, § 8 Rn. 205; EuGH Markenrecht 2007, 204 Rn. 79 – Celltech).

Das englische Wort „Cream“ bedeutet „Rahm, Sahne, Creme (Cremespeise) bzw. Creme (Salbe)“ (vgl. <https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/cream>; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/cream>) und gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Das ebenfalls aus dem Englischen stammende „Creator“ bedeutet „Schöpfer, Erzeuger, Erschaffer, Urheber“ (<https://www.dict.cc/?s=Creator>; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/creator>; LEO Online-Wörterbuch Englisch Deutsch unter www.leo.dict.org) und ist in dieser Bedeutung auch im Deutschen geläufig, zumal es den deutschen Wörtern „Kreateur“ („jemand der etwas kreiert“) und „Kreatur“ („Geschöpf“) sowie den Begriffen „Kreation“, „(der/die) Kreative“, „Kreativität“ ähnlich ist (vgl. <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/creator>; DUDEN, Online Wörterbuch). Beide Wörter sind für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise unmittelbar verständlich. Sie werden daher der angemeldeten Bezeichnung „CreamCreator“ ohne weiteres die Bedeutung „Creme-Erzeuger; Schöpfer/Erschaffer einer Creme“ entnehmen. Der Ansicht des Beschwerdegegners, die angesprochenen Verkehrskreise würden das Zeichen nicht in die Wörter „Cream“ und „Creator“ zerlegen, weil es sich um einen Gesamtbegriff handele, kann nicht beigetreten werden. Denn zum einen sind die Wörter lediglich aneinandergereiht und – gerade wegen der Binnengroßschreibung – eindeutig als solche erkennbar. Zum anderen werden die Einzelbestandteile entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Zudem weist die Kombination der Einzelbestandteile „Cream“ und „Creator“ zu der angemeldeten Bezeichnung keine ungewöhnliche Struktur auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnte. Der Hinweis des Beschwerdegegners, wonach „CreamCreator“ bei „google translator“ mit „CreamCreator“ übersetzt werde, verfängt nicht, weil man

daraus keine Schlussfolgerung auf ein mangelndes Verständnis des Verkehrs ziehen kann. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es nicht darauf an, ob es die Wortkombination „CreamCreator“ im Englischen in dieser Form gibt. Denn maßgeblich ist nicht das Sprachverständnis der englischen Verkehrskreise, sondern vielmehr die Auffassung des inländischen Publikums. Die inländischen Verbraucher nehmen ein Zeichen regelmäßig so auf, wie es ihnen entgegentritt und unterziehen es keiner analysierenden Betrachtungsweise; ein „neuer“ Anglizismus oder auch Pseudo-Anglizismus erhält damit den Bedeutungsgehalt, der sich bei der ersten Begegnung ohne weiteres einem deutschsprachigen Verbraucher entsprechend deutschem Wortverständnis oder Wortbildungsgewohnheiten erschließt (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.07.2020, 30 W (pat) 542/18 – Driverright; Beschluss vom 29.05.2013, 26 W (pat) 13/12 – Fastfold; Beschluss vom 11.03.2019, 26 W (pat) 561/16 – Fruitybomb).

Eine schutzbegründende Abweichung wird auch nicht durch eine grammatikalisch inkorrekte Zusammensetzung der Wörter erzielt. Aus der fehlenden Verwendung des sächsischen Genitivs bei Nominalkomposita wie dem angemeldeten Zeichen kann nicht bereits auf eine Begriffsbildung entgegen grammatikalischer Regeln geschlossen werden. Denn eine Nominalkomposition kann durch zwei separate, aufeinanderfolgende Substantive gebildet sein, wobei dem ersten Substantiv eine Genitivbedeutung zukommt. Neben der Wortbildung „Cream’s Creator“ ist daher auch die angemeldete Bezeichnung „CreamCreator“ korrekt gebildet; vergleichbare Begriffe bzw. Begriffskombinationen finden durchaus Verwendung (vgl. BPatG, Beschluss vom 21.09.2016, 29 W (pat) 503/15 „CREATOR SPACE“).

d) In Bezug auf die in Klasse 7 geschützten Waren *„elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Apparate zur Herstellung von kohlensäurehaltigen Getränken; elektrische Milchaufschäumer mit einem Durchlauferhitzer zur Erhitzung der Milch; sämtliche vorgenannte Waren ausschließlich für den gewerblichen Bedarf“* weist die Wortkombination „CreamCreator“ darauf hin, dass mit diesen eine Creme bzw. etwas Cremiges erzeugt/geschaffen werden kann.

Elektrische Milchaufschäumer dienen, unabhängig von ihrer Größe und Funktionsweise, zum Aufschäumen von Milch. Bereits im Zeitpunkt der Markenmeldung am 7. Juli 2010 wurde die cremige Konsistenz des Milchschaums als grundlegendes Merkmal angepriesen und es wurde diskutiert, wie man diese Konsistenz am besten erreichen könne. Die zahlreichen den Parteien vor der mündlichen Verhandlung übersandten Recherche-Ergebnisse zeigen folgende Beispiele:

- „**Cremiger** Genuss: Kaffeeautomaten für besseren Schaum“ (Augsburger Allgemeine anlässlich der Funkausstellung IFA 2010: Bl. 37 d. A.)
- „**Cremiger** und luftiger Milchschaum so geht's – coffee perfect“ (www.coffee-perfect.de/kaffeewissen/, Bl. 53 d. A.)
- „Milchwissen, Folge 2: Das Geheimnis des perfekten Milchschaums, Er ist **cremig**, feinporig und schmeckt...“; „Die Milch beim Aufschäumen niemals über 60 Grad Celsius erhitzen, da ... der Milchschaum einen Teil seiner **Cremigkeit** und Stabilität verliert.“ (www.molkerei-weihenstephan.de/unternehmen/Milchwissen/perfekter-milchschaum, Bl. 57, 58 d. A.)
- „Welche Milch für Milchschaum? ... das Fett macht ihn **cremig**“ (www.kaffeernetz.de, Bl. 51 d. A.)
- „Mag sein, dass Italiener einen flachen **cremigen** Milchschaum lieben“; „Je höher der Fettanteil, desto **cremiger** der Schaum“; „...es geht bei den Unterschieden nicht um die physikalische Erklärung des Schäum-Prozesses oder der Schaum-Stabilität, sondern um die feinen Unterschiede in der Qualität im Milchschaum in bezug auf die Variable **Cremigkeit**.“ (www.kaffeewiki.de/wiki/Diskussion:Milchaufsch%C3%, Bl. 42, 43 d. A.)
- „Heute darf es auch zu Hause die **cremige** feinporige Milchschaumhaube für den Espresso Macchiato ...“; „Milchschaum ...verfeinert auch Suppen mit einer **cremigen** und doch leichten Haube.“ (www.netzvergleiche.de/milchschaeuemer/, Bl. 112 d. A.).

Angesichts der üblichen Verwendung des Attributs „cremig“ als charakteristische Beschreibung von Milchschaum ist das angesprochene Fachpublikum an diese

Bezeichnung für Milchschaum gewöhnt. Selbst wenn der angesprochene inländische (Fach-)Verkehr weiß, dass „Cream“ nicht „Milch“ bzw. „Milchschaum“, sondern „Rahm, Sahne, Creme“ bedeutet, wird er darin keinen Widerspruch sehen. Zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses sind insoweit sämtliche Quellen heranzuziehen, die nahelegen, wie ein bestimmter Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch benutzt und verstanden wird. Im Zweifel kommt es noch nicht einmal darauf an, ob der Verkehr einen bestimmten Begriff inhaltlich zutreffend versteht (vgl. BPatG, Beschluss vom 24.09.2020, 25 W (pat) 509/19 – Köz Has Urfa Grill Restaurant/KÖZ URFA). Das Entscheidende ist, dass Milch – ohne Sahne zu sein – eine entsprechend cremige Konsistenz durch das Aufschlagen bzw. Schäumen erhält. Auch Fachkreise aus der Gastronomie werden daher – anders als der Beschwerdegegner meint – weder die stoffliche Beschaffenheit eines Milchschaums chemisch analysieren noch sich Gedanken darüber machen, dass Milchschaum im Gegensatz zu Sahne keine Emulsion ist. Denn „cremig“ wird als Beschaffenheitsangabe für Milchschaum verwendet (vgl. die vorgenannten Rechercheergebnisse); die Bezeichnung ist werbeüblich und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen beschreibend verstanden. Auch der Argumentation, man könne von „Cream“ nicht auf „creamy“ schließen, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Wenn Geräte einen Milchschaum erzeugen und dieser als „Creme“ bezeichnet wird, dann bedarf es keiner analysierenden Betrachtungsweise, um daraus schließen zu können, dass es eben um einen „cremigen Milchschaum“ geht.

Schließlich zeigen die Rechercheergebnisse, dass es als Kunst zelebriert wird, einen besonderen (insbesondere cremigen) Milchschaum zu erzeugen: „Was ist das eigentlich, Latte Art? Der italienisch-englische Begriff bedeutet übersetzt ‚Milch-Kunst‘ und bezeichnet die Gestaltung der Milchschaumoberfläche von espresso-basierten Getränken.“ (www.coffeecircle.com/de/b/latte-art, Bl. 52 d. A.). Insofern teilt der Senat die Auffassung der Markenabteilung nicht, wonach die Verwendung des Begriffs „Creator“ eine „inhaltliche Überhöhung des Maschinennutzens“ darstelle und deshalb mehr als eine bloße Merkmalsangabe sei. Die seit langem

geführte Diskussion um den „perfekten Milchschaum“ zeigt, dass Milchschaum tatsächlich als etwas Exklusives angesehen wird, was durch die Ausdrucksweise „Creator“ in beschreibender Art und Weise unterstrichen wird.

Die vom Beschwerdegegner vorgenommenen Einschränkungen des Warenverzeichnisses in Bezug auf „Milchaufschäumer“, nämlich „für den gewerblichen Bedarf“ bzw. „mit einem Durchlauferhitzer zur Erhitzung der Milch“ führen zu keiner anderen Beurteilung. Die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gem. § 39 Abs. 1 MarkenG muss dem Gebot der Rechtssicherheit entsprechen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 114-117 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778 Rn. 9 – Willkommen im Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgehen muss (EuGH GRUR 2012, 822 Rn. 46 ff. – IP TRANSLATOR). Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (BGH GRUR 2002, 340 Rn. 29 – Fabergé; GRUR 2013, 725 Rn. 33 – Duff Beer).

Vorliegend kann die Zulässigkeit des Disclaimers dahingestellt bleiben, da dieser an der beschreibenden Bedeutung des Zeichens nichts ändert. Unabhängig von der technischen Konstruktion (mit oder ohne Durchlauferhitzer) handelt es sich bei Milchaufschäumern um Geräte, mit denen man einen cremigen Milchschaum herstellen kann. Dies erwarten nicht nur Endverbraucher, sondern gerade auch die Fachkreise, die derartige Geräte in den gastronomischen Betrieben einsetzen. Die Einschränkung „für den gewerblichen Bedarf“ führt daher von der beschreibenden Bedeutung nicht weg.

e) Auch zu den in Klasse 7 eingetragenen Waren „elektromechanische Apparate für die Zubereitung von Getränken; Apparate zur Herstellung von kohlesäurehaltigen Getränken“ weist die Bezeichnung „CreamCreator“ einen beschreibenden

Bezug auf. Mit „CreamCreator“ bezeichnete Apparate für die Zubereitung bzw. Herstellung von Getränken zeigen lediglich ihre Eignung, cremige Getränke zu erzeugen. Bereits zum Anmeldezeitpunkt finden sich Verwendungsbeispiele, aus denen sich ergibt, dass das Attribut „cremig“ – neben der Charakterisierung von Milchschaum – auch für Getränke verwendet wurde bzw. wird:

- „cremige Getränke zur Weihnachtszeit“ (www.ehrlic-und-echt.com/cremige-getranke, Bl. 35 d. A.)
- „cremige Ballaststoffe für Low-Fat-Getränke“ (<https://prozesstechnik.industrie.de/food/fodd-design/cremige-ballaststoffe-fuer-low-fat-getraenke>, Bl. 36 d. A.).

In Bezug auf die im Tenor genannten Waren beschränkt sich das angegriffene Zeichen somit auf eine sachbezogene Aussage ohne herkunftshinweisenden Gehalt.

f) Der Hinweis des Beschwerdegegners auf die für die Beschwerdeführerin ein-



getragene Wort-/Bildmarke ändert nichts an der vorgenommenen Beurteilung der (fehlenden) Schutzzfähigkeit der angegriffenen Wortmarke. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von mehrteiligen Marken ist stets von der Gesamtheit der Marke auszugehen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress). Insofern ist die Wort-/Bildmarke wegen ihres Bildbestandteils nicht mit der angegriffenen Marke vergleichbar. Ob, wie der Beschwerdegegner vorträgt, die Eintragung nur aufgrund des Wortbestandteils erfolgt ist, erscheint zweifelhaft, bedarf jedoch keiner abschließenden Beurteilung. Denn zum einen können aus Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Zum anderen sind Voreintragungen ohnehin nicht bindend. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 17-19 – Bild-digital

und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 – HOT; GRUR 2014, 376 Rn. 19 – grill meister; GRUR 2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V. m. w. N.; WRP 2011, 349 Rn. 12 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2011, 230 Rn. 12 – SUPERgirl).

4. Da hinsichtlich der genannten Waren der Klasse 7 bereits das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren Freihaltebedürftig ist.

5. Was die in Klasse 11 beanspruchten Waren „Kühlgeräte; Getränkekühlgeräte“ betrifft, stellt die Bezeichnung „CreamCreator“ weder eine beschreibende Angabe dar, noch besteht ein sonstiger sachlicher Bezug. Dem Anmeldezeichen kann daher für diese Waren die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis und damit die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Mangels Eignung zur Beschreibung kann auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden. Die Beschwerde der Antragstellerin war daher insoweit zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Mittenberger-Huber

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth