



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 42/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 025 673.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Oktober 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2021 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 12. November 2019 ursprünglich für die Waren

„Klasse 09: Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computersoftware;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocknungs-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Klimageräte; elektrische Wasserkessel; elektrische Kochgeräte;

Klasse 20: Möbel; Spiegel; Bilderrahmen; Waren aus Holz, Kork, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham sowie deren Ersatzstoffen, aus Kunststoffen [soweit nicht in anderen Klassen enthalten];

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käbme und Schwämme; Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Putzzeug; Stahlwolle; Glaswaren; Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Trinkhalme;

Klasse 22: Seile; Bindfaden; Netze; Zelte; Planen; Segel; Säcke [soweit nicht in anderen Klassen enthalten]; Pavillonzelte;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Milch; Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil; Joghurtgetränke; Käse;

Klasse 30: Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffee-Ersatzmittel; Mehle; Getreidepräparate; Brot; Backwaren; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Speiseeis; Honig; Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis; Trockeneis; Kaffe-, Kakao- und Schokoladengetränke; Schokolade; schokoladenhaltige Lebensmittel; zuckerhaltige Lebensmittel; Kaugummi;

Klasse 31: land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien; lebende Pflanzen; natürliche Blumen; Futtermittel; Malz; Nüsse; Mandeln;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kohlensäure für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]“

angemeldete Wortmarke

mein Getränkemobil

soll nach einer im Beschwerdeverfahren im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 13. Oktober 2022 mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2022 erfolgten Beschränkung des Warenverzeichnisses in Form eines teilweisen Verzichts auf die beanspruchten Waren sowie Einfügung eines Disclaimers noch für die Waren

„Klasse 09: Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computersoftware; alle vorgenannten Waren nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocknungs-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Klimageräte; elektrische Wasserkessel; elektrische Kochgeräte; alle vorgenannten Waren zum Onlineverkauf und nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen;

Klasse 20: Möbel; Spiegel; Bilderrahmen; Waren aus Holz, Kork, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham sowie deren Ersatzstoffen, aus Kunststoffen [soweit nicht in anderen Klassen enthalten]; alle vorgenannten Waren zum Onlineverkauf und nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel [ausgenommen für Malzwecke]; Putzzeug; Stahlwolle; Glaswaren; Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Trinkhalme; alle vorgenannten Waren zum Onlineverkauf und nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen;

Klasse 22: Seile; Bindfaden; Netze; Zelte; Planen; Segel; Säcke [soweit nicht in anderen Klassen enthalten]; Pavillonzelte; alle vorgenannten Waren zum Onlineverkauf und nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Kompotte; Eier; Speiseöle und -fette; Käse; alle vorgenannten Waren zum Onlineverkauf und nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen;

Klasse 30: Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffee-Ersatzmittel; Mehle; Getreidepräparate; Brot; Backwaren; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Speiseeis; Honig; Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis; Trockeneis; Schokolade; schokoladenhaltige Lebensmittel; zuckerhaltige Lebensmittel; Kaugummi; alle vorgenannten Waren zum Onlineverkauf und nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemo­bilen;

Klasse 31: land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien; lebende Pflanzen; natürliche Blumen; Futtermittel; Malz; Nüsse; Mandeln; alle vorgenannten Waren zum Onlineverkauf und nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemo­bilen“

eingetragen werden.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung auf Grundlage des ursprünglichen Warenverzeichnisses mit Beschluss vom 8. Juni 2021 zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die sich aus dem in der Werbung als persönliche Kundenansprache häufig verwendeten Possessivpronomen „mein“ und dem Kompositum „Getränkemobil“ zusammensetzende angemeldete Wortfolge **mein Getränkemobil** besage in ihrer Gesamtheit, dass es sich um (irgendeinen) Getränketransporter handele, der den individuellen Wünschen, Anforderungen und Bedürfnissen des jeweiligen Abnehmers hinsichtlich der dort angebotenen Waren entspreche. Mit diesem Bedeutungsgehalt sei **mein Getränkemobil** geeignet, die beanspruchten Waren zu beschreiben, die allesamt Bestandteil des Warensortiments eines solchen Fahrzeugs zur Lieferung der Produkte sein könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass der angemeldeten Bezeichnung **mein Getränkemobil** jedenfalls nach der erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG mehr entgegenstünden.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2021 aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung vom 13. Oktober 2022 hat der Senat auf Antrag der Anmelderin beschlossen, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache nach der mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2022 erfolgten Einschränkung des Warenverzeichnisses begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die nunmehr beschwerdegegenständlichen Waren nicht mehr festgestellt werden können.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. 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]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7
– #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016,
934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11
– Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke
besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleis-
tungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM
[EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR
2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis
begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger
Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11
– Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Ebenso ist zu berück-
sichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamt-
heit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es
einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428
Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-
zeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einer-
seits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffas-
sung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und ver-
ständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen
abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR
2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24
– Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014,
376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **mein Getränkemobil** hinsichtlich der nunmehr nach dem Teilverzicht noch beschwerdegegenständlichen Waren die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

a. Mit der Markenstelle ist allerdings davon auszugehen, dass bei der angemeldeten Bezeichnung **mein Getränkemobil** der nachgestellte Bestandteil Getränkemobil in Anbetracht des Umstands, dass „mobil“ als Kurzform des Wortes „Automobil“ in vergleichbar gebildeten Begriffskombinationen wie z. B. „Physiomobil“, „Rehamobil“ oder „Pfleagemobil“ mobile, fahrbare Vertriebs- und Erbringungsstätten von Waren und Dienstleistungen bezeichnet (vgl. BPatG 30 W (pat) 18/11 - physiomobil; 25 W (pat) 149/02 - Rehamobil; BPatG 25 W (pat) 225/01 - Pfleagemobil, veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts), als Bezeichnung eines Fahrzeugs, das dazu geeignet und bestimmt ist, Getränke zu transportieren (Getränketransporter) bzw. als Bezeichnung einer mobilen Vertriebsstätte von Getränkeprodukten verstanden wird, worunter auch nicht motorisierte und selbständig fahrbare Anhänger fallen können.

Der Verkehr wird daher die Kombination von „Getränkemobil“ mit dem in der Werbung als persönliche Kundenansprache häufig verwendeten Possessivpronomen „mein“ in ihrer Gesamtheit ohne weiteres i. S. eines Getränketransporters mit einem auf die individuellen Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse des jeweiligen Abnehmers abgestimmten Warenangebot verstehen.

b. Auf Grundlage dieser Bedeutung wird der Verkehr der Bezeichnung **mein Getränkemobil** in Bezug auf die noch verfahrensgegenständlichen Waren in ihrer nicht durch den Disclaimer eingeschränkten Form zwar nicht den Hinweis entnehmen, dass diese aus einem speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittenen „Getränkemobil“ stammen und/oder dort vertrieben werden. Denn bei den noch verfahrensgegenständlichen Waren handelt es sich - anders als bei den ursprünglich zu den Klassen 32 und 33 beanspruchten Getränkeprodukten - nicht um Waren, die üblicherweise mittels eines „Getränkemobils“ transportiert und geliefert bzw. in einem solchen Mobil zum Verkauf angeboten werden oder zumindest typischerweise neben Getränken in solchen mobilen Vertriebsstätten z. B. im Rahmen von Catering-Diensten vertrieben werden. Die angemeldete Bezeichnung enthält daher in Bezug auf diese Waren keinen zu einem engen beschreibenden Bezug führenden und die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließenden Hinweis auf die Vertriebsstätte der Waren (vgl. zur fehlenden Unterscheidungskraft von Bezeichnungen von Vertriebsstätten Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 8 Rdnr. 113).

Jedoch ergibt sich jedenfalls in Bezug auf einen Großteil dieser Waren ein enger beschreibender Bezug daraus, dass z. B. die zu den Klassen 11, 20 und 21 beanspruchten Koch- und Küchengeräte sowie -utensilien, aber auch die zu Klasse 09 beanspruchten Computerwaren ihrer Beschaffenheit nach wie z. B. hinsichtlich ihrer Größe und technischen Anforderungen speziell für ein „Getränkemobil“ konstruiert und/oder bestimmt sein können, so dass der Verkehr der Bezeichnung **mein Getränkemobil** insoweit lediglich den Hinweis entnehmen wird, dass diese speziell zur Ausstattung eines „Getränkemobils“ bestimmt sind und dabei den individuellen Anforderungen und Wünschen der Kunden entsprechen.

Ob dies in Bezug auf alle noch beanspruchten Waren angenommen werden kann, bedarf jedoch keiner Entscheidung.

c. Denn aufgrund der in Bezug auf die noch verfahrensgegenständlichen Waren mittels eines Disclaimers vorgenommenen Einschränkung „alle vorgenannten Waren nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen“ (Waren der Klasse 09) bzw. „alle vorgenannten Waren zum Onlineverkauf und nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen“ (Waren der Klassen 11, 20, 21, 22, 29 und 30) weist die angemeldete Bezeichnung **mein Getränkemobil** keinen sich auf Anhieb erschließenden beschreibenden bzw. sachbezogenen Aussagegehalt (mehr) auf.

Gegen die Rechtswirksamkeit der mittels dieses Disclaimers vorgenommenen Einschränkung bestehen keine Bedenken, und zwar nicht nur, soweit durch diesen die (noch) verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 11, 20, 21, 22, 29 und 30 „positiv“ und ohne weiteres nachvollziehbar hinsichtlich der Verkaufs- und Vertriebsmodalitäten auf einen „Onlineverkauf“ beschränkt worden sind, sondern auch, soweit alle noch beanspruchten Waren hinsichtlich ihres Bestimmungs- und Verwendungszwecks „negativ“ mit dem Zusatz „nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen“ eingeschränkt worden sind.

Zwar ist es grundsätzlich unzulässig, die Anmeldung durch „negative Zusätze“ in der Art und Weise einzuschränken, dass die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, welches durch die Marke ausdrücklich benannt wird, weil die angesprochenen Verkehrskreise tatsächlich zu dem eher gegenteiligen Schluss kommen, die mit der betreffenden Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung enthalte gerade das fragliche Merkmal (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 – C-363/99, GRUR 2004, 674 Tz. 114 f. – Postkantoor).

Unzulässig wäre danach z. B. eine Einschränkung der Bezeichnung „Getränkemobil“ auf „Kraftfahrzeuge, ausgenommen Getränkemobile“ bzw. „Getränke, nicht zum Vertrieb in/durch Getränkemobile“, da die betreffenden Waren in diesem Fall ein mit der Bezeichnung „Getränkemobil“ ausdrücklich benanntes

Merkmal, nämlich bei „Kraftfahrzeugen“ deren Art und Beschaffenheit und bei „Getränken“ deren Verkaufsstätte, nicht aufweisen, so dass durch eine solche „negative“ Einschränkung der Verkehr zu einer irrigen Vorstellung verleitet werden könnte, dass die fragliche Ware gerade dieses Merkmal aufweist (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdnr. 477).

Anders als bei den vorgenannten Beispielen enthält jedoch die angemeldete Bezeichnung **mein Getränkemobil** bei dem „negativen“ Disclaimer „nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere Getränkemobilen“ keinen direkten Hinweis auf das vom Disclaimer betroffene Merkmal („Ausstattung von Fahrzeugen“). Weder benennt und beschreibt die Bezeichnung „Getränkemobil“ als Bezeichnung eines Getränketransporters in diesem Fall objektiv ein aufgrund des Disclaimers nicht (mehr) vorhandenes Merkmal der Waren wie z. B. deren Vertriebsstätte noch stehen die Einschränkungen in Widerspruch zu dem eindeutigen Aussagegehalt der Begriffskombination „Getränkemobil“ bzw. der angemeldeten Bezeichnung **mein Getränkemobil** (vgl. dazu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdnr. 481).

Bei der Einschränkung auf Waren „nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen“ handelt es sich daher um ein taugliches Abgrenzungskriterium, da kein Sachbezug der noch beanspruchten Waren zu einem „Getränkemobil“ mehr festzustellen ist. Eine Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes wird dadurch nicht geschaffen. Vielmehr erfährt die angemeldete Bezeichnung durch den vorgenannten Disclaimer eine für den Verkehr hinreichend erkennbare und/oder ermittelbare Einschränkung hinsichtlich der Bestimmung und Verwendung der Waren, für die Schutz beansprucht wird, und damit eine für die Allgemeinheit ohne weiteres nachvollziehbare und damit rechtlich relevante Reduzierung des auf die betreffenden Waren bezogenen Schutzgegenstandes der angemeldeten Marke.

Wird somit durch die Einschränkung „alle vorgenannten Waren nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen“ (Waren der Klasse 09) bzw. „alle vorgenannten Waren zum Onlineverkauf und nicht zur

Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere von Getränkemobilen“ (Waren der Klassen 11, 20, 21, 22, 29 und 30) der einen engen beschreibenden Bezug zu diesen Waren begründende Charakter der angemeldeten Bezeichnung **mein Getränkemobil** auf jeden Fall beseitigt, stehen Schutzhindernisse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG einer Eintragung dieser Waren nicht (mehr) entgegen.

3. Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Hacker

Weitzel

Merzbach