



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 6/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 005 825.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. November 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie der Richterin Fehlhammer beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2021 aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

GRÜNDE

I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 11. März 2021 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 30, 25 und 42 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 19. November 2021 hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, die Anmeldung teilweise wegen fehlender Unterscheidungskraft für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 30:

Brot; Feine Backwaren; Konditorwaren; Tee; Hefe; Backpulver; Zucker; Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetränke und -mischungen; Speiseeis; Sandwiches; Teig; Backfertige Teige; Teigmischungen; Teigmehle; Gefrorener Teig;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Konditoreiwaren;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Speiseeis;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schokolade;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Süßwaren;
Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren;
Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Konditoreiwaren;
Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel;
Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Speiseeis;
Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schokolade;
Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Süßwaren;

Klasse 42:

Forschung auf dem Gebiet der Backtechnik.

Zur Begründung ist ausgeführt, das angemeldete Wort-/Bildzeichen setze sich zusammen aus der Farbangabe „lila“ und den Nomen „kuchen“, „manufaktur“ sowie „Mäkelbörger“. „Lila“ stelle, wie die von der Markenstelle durchgeführte Recherche zeige, im Nahrungsmittelbereich eine warenkonkretisierende Farbangabe dar. Mit „Kuchen“ würden Backwerke, Gebäckstücke, Torten und Zöpfe bezeichnet. Eine „manufaktur“ sei ein gewerblicher Betrieb, in dem Waren im Wesentlichen in Handarbeit hergestellt würden. Der Begriff werde mit hoher Qualität sowie

Exklusivität gleichgesetzt und in der Werbung häufig für hochpreisige Waren benutzt. „Mäkelbörger“ sei eine Dialektbezeichnung für „Mecklenburger/aus Mecklenburg stammend“. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 30 und den Dienstleistungen der Klasse 35 werde der Verkehr das Zeichen lediglich als eine Angabe über deren Beschaffenheit, Art und geografische Herkunft auffassen. Angesichts der konkreten Anordnung der Wortbestandteile „lila“, „kuchen“ und „manufaktur“ übereinander, wobei „lila“ und „kuchen“ jeweils mittig innerhalb des Kreises und direkt untereinander platziert seien, während die Anfangssilbe „manu“ von „manufaktur“ links an die Kreislinie anschließe, seien die beiden Ersten erkennbar aufeinander bezogen. Damit sei das Verständnis eines lila Kuchens und nicht, wie von der Anmelderin behauptet, einer „lila Manufaktur“ nahegelegt. Ebenso wenig sei von einer Interpretation im Sinne von „Kuchenmanufaktur Lila“ auszugehen, weil dies zum einen der natürlichen Leserichtung von oben nach unten widerspreche und zum anderen die Größe des Bestandteils „lila“ bewirke, dass dieser zuerst wahrgenommen werde. In ihrer Gesamtheit weise das Zeichen mithin auf lilafarbene Kuchen/Backwerke aus einer qualitativ hochwertigen Fertigung in Mecklenburg hin. Die grafische Gestaltung erschöpfe sich in einem lila gefüllten Kreis mit einer umlaufenden bogenförmigen braunen Umrahmung, in dem die Wortbestandteile in weißer Farbe angeordnet seien. Die kreisförmige Grafik sei im vorliegenden Kontext, insbesondere in Verbindung mit den Wortbestandteilen „lila kuchen manufaktur“, ohne weiteres als Darstellung eines verzierten Kuchens erkennbar. Damit vermittele auch die Gestaltung nur einen beschreibenden Hinweis auf Kuchen. Die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise entnähmen der angemeldeten Wort-/Bildmarke mithin lediglich einen branchenüblichen beschreibenden Hinweis auf die Herstellungs- und/oder Vertriebsstätte der Waren der Klasse 30 sowie auf deren Beschaffenheit. Dies gelte auch für Speiseeis, das den Geschmack von lila Kuchen haben könne. Das angemeldete Zeichen weise zudem einen engen sachlichen Bezug zu den gegenständlichen Dienstleistungen auf, weil es deren Gegenstand, Zweck oder Ergebnis benennen könne. Die von der Anmelderin geltend gemachten Voreintragungen begründeten keinen Anspruch auf Eintragung.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Diese begründet sie damit, dass das Gesamtzeichen zwar einzelne Elemente enthalte, die für sich genommen keine Unterscheidungskraft beanspruchen könnten. Der blickfangmäßig und farblich herausgestellte Wortbestandteil „lila“ sei grundsätzlich geeignet, dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Der Verkehr sei nicht nur daran gewöhnt, dass - wie im Fall Magenta der Deutschen Telekom - Unternehmen bestimmte Farben werblich nutzen, um die Herkunft des Angebots aus ihrem Geschäftsbetrieb zu kommunizieren. Vielmehr kenne er die „verbale Reklamation“ bestimmter Farben, wie sich aus den bekannten Kennzeichen „Gelbe Seiten“, „lila Pause“, „lila Logistik“ oder „gelber Engel“ (ADAC) ersehen lasse. So verfüge auch die Schwestergesellschaft der Anmelderin, die U... GmbH, mit über 200 Verkaufsfilialen zwischen Berlin und der Ostseeküste sowohl über eine eingetragene Wort-/Bildmarke als auch eine Wortmarke „lila Bäcker“. Der Verkehr verstehe dies eindeutig als reine Fantasiebezeichnung für das dahinterstehende Unternehmen und nicht als eine die erbrachten Dienstleistungen oder vertriebenen Waren beschreibende Angabe. Dass der Bestandteil „lila“ jedenfalls für eine Dienstleistung keine Eigenschaft sei, räume auch die Markenstelle vom Grundsatz her ein. Soweit sie jedoch davon ausgehe, dass er sich aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens auf die Ware „Kuchen“ beziehe, sei das nicht zutreffend. Die Wortbestandteile „kuchen“, „manu“ und „faktur“ seien nämlich in einheitlichem Lettertyp und einheitlicher Farbe gesetzt. Der Verkehr werde sie daher zu dem ihm verständlichen Begriff „Kuchenmanufaktur“ zusammensetzen. Damit ergebe sich entsprechend der üblichen Leseweise von links oben nach rechts unten der Begriff „lila Kuchenmanufaktur“, was nichts anderes als „lila Bäcker“ bedeute. Abgesehen davon sei die Zurückweisung auch dann nicht nachvollziehbar, wenn - wie die Markenstelle - von einem Verständnis im Sinne von „lila Kuchen“ ausgegangen werde. Denn die von der Markenstelle recherchierten lilafarbenen Torten und Kuchen beruhten alle auf privaten Rezeptvorschlägen. Dagegen sei dem Verkehr bekannt, dass klassische, zum üblichen Sortiment von Bäckereien gehörende Backprodukte in der Regel nicht lila seien. Noch

fragwürdiger sei die Annahme, der Verkehr werde „lila“ für eine Eigenschaft der Dienstleistungen halten und etwa glauben, dass die beanspruchte Dienstleistung „Forschung auf dem Gebiet der Backtechnik“ sich damit befasse, Backwaren lila zu färben. Was den Zeichenbestandteil „Mäkelbörger“ angehe, sei dieser nicht nur als plattdeutsche Form für „Mecklenburger“ oder „mecklenburgisch“, sondern auch als Familienname zu verstehen. So seien auch „Bayer“ oder „Württemberg“ nicht nur geografische Angaben, sondern auch bekannte Namen. Zudem spreche die nachgestellte Positionierung gegen ein Verständnis als adjektivische Form einer geografischen Angabe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2021 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung des Wort-/Bildzeichens



für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30, 35 und 42 stehen keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Insbesondere fehlt ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Bei ihr handelt es sich um 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). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden 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; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - 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, 483, Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 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 solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270, Rn. 8 - 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, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen kann dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

a) Das Zeichen besteht aus einer kreisförmigen Grafik, in der auf lilafarbenem Hintergrund die Bestandteile „lila“, „kuchen“, „manu“ und „faktur“ untereinander angeordnet sind. Die Schriftfarbe ist weiß, das Wort „lila“ ist gegenüber den anderen drei größer und in dickeren Lettern gehalten. Die Kreisfläche ist mit bräunlichen Rundbögen in zwei unterschiedlichen Größen umrandet. Unterhalb des grafischen Elements befindet sich der im selben Farbton wie die Umrandung gehaltene Schriftzug „Mäkelbörger“.

b) Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, beschreiben die einzelnen Bestandteile für sich genommen die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen oder weisen zu ihnen einen beschreibenden Bezug auf.

(1) So benennen die innerhalb der Grafik befindlichen Wortbestandteile „lila“, „kuchen“, „manu“ und „faktur“ die Herstellungs-, Angebots- und Erbringungsstätte der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Dies gilt zum einen, wenn das von der Markenstelle angenommene Verständnis zugrunde gelegt wird, dass es sich um eine Manufaktur, sprich um einen auf Handarbeit setzenden Produktionsbetrieb handelt, der sich vornehmlich auf die Herstellung von lilafarbenen Kuchen spezialisiert hat. Diese Bedeutung ist deshalb naheliegend, da, wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt und belegt hat, lilafarbene Kuchen nachweislich gebacken und auch angeboten werden, was sich etwa aus der dem Beanstandungsbescheid vom 30. April 2021 beigefügten Google-Trefferliste zum Suchbegriff „lila backwaren -bäcker“ ergibt (vgl. etwa „violette Burgerbrötchen“ unter „<https://my-bakery.de>“; „Berliner Pflaume mit Lila Fondant“ unter „<https://mein.backring.de>“; „Fototorte Himbeersahne Lila“ unter „<https://jb.de>“). Ein beschreibender Hinweis auf die Angebotsstätte ergibt sich zum anderen jedoch auch dann, wenn von der seitens der Anmelderin angeführten, ebenso

naheliegenden Auffassung ausgegangen wird, dass sich die Farbangabe auf die Kuchenmanufaktur, also auf den Betrieb als solchen bezieht. Denn dann weist „lila Kuchenmanufaktur“ auf deren Aufmachung oder Ausstattung im Sinne eines in Lila gehaltenen Interieurs hin (ähnlich etwa wie „Café Rosa“ unter „<https://www.cafe.rosa.de>“; „Restaurant The Pink“ unter „<https://the-pink.de>“ oder „The Green (Café)“ unter „<https://www.thegreen-cafe.de>“). Die damit verbundene etwaige Mehrdeutigkeit macht die Wortfolge nicht unterscheidungskräftig (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8, Rn. 170).

(2) Das runde lilafarbene Grafikelement, das mit seiner an der Kreislinie angebrachten Verzierung unschwer an eine sogenannte Tortenspitze, also eine Unterlage für Backwaren erinnert, illustriert ein typisches Hilfsmittel bzw. Zubehör im Rahmen des Verkaufs von Backwaren und vermittelt damit einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

(3) Der weitere, unterhalb der Grafik angeordnete Wortbestandteil „Mäkelbörger“ stammt aus dem Plattdeutschen und bedeutet, wie die Anmelderin nicht in Abrede stellt, „Mecklenburger“ oder „mecklenburgisch“. Damit stellt er eine geografische Angabe dar, wobei aber fraglich ist, inwieweit er in diesem Sinne von den angesprochenen Verkehrsteilnehmern, bei denen es sich – sofern man nicht ausnahmsweise von einer nach Sprachkreisen gespaltenen Verkehrsauffassung ausgeht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rn. 19, 258 ff.) – um die durchschnittlichen Verbraucher der Bundesrepublik Deutschland handelt, verstanden wird.

c) Letztlich kann dies jedoch dahinstehen, weil die konkrete Ausgestaltung dem Zeichen im seinem maßgeblichen Gesamteindruck eine hinreichend individuelle Charakteristik verleiht, die zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ausreichend geeignet



erscheint. Sofern ein Zeichen, wie vorliegend, schutzunfähige Wortbestandteile aufweist, sind zwar an den bildlichen „Überschuss“ umso höhere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt. Die grafische Ausgestaltung muss dabei 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 aus Sicht des Senats im vorliegenden Fall jedoch ausreichend gegeben. Der bildliche Eindruck des Anmeldezeichens wird maßgeblich aus der Kombination folgender Merkmale bestimmt:


- Vertikale und teilweise versetzte Anordnung der Wortbestandteile „lila“, „kuchen“, „manu“ und „faktur“, die zwar nicht per se ungewöhnlich ist, aber zumindest abweicht von der üblichen Fließtextwiedergabe;
- Unterschiedliche Größe und Letternbreite des Bestandteils „lila“ einerseits und der Komponenten „kuchen“, „manu“ und „faktur“ andererseits, was eine gewisse optische Dominanz des Erstgenannten bewirkt;
- Ornamental verziertes mehrfarbiges Grafikelement, in das die genannten Wortbestandteile eingefügt sind;
- Positionierung des Begriffs „Mäkelbörger“ deutlich abgesetzt von den übrigen Wortbestandteilen und unterhalb der Grafik, was von einem Verständnis als adjektivischer Ortsangabe wegführt und ein namensmäßiges Verständnis nahelegt;
- Farbgebung in Lila, Weiß und Braun.

In ihrer Summe bewirken diese Gestaltungselemente einen hinreichend eigenständigen und damit schutzbegründenden Überschuss, dem der Verkehr

einen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen kann, so dass dem angemeldeten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist (ebenso z. B. BPatG

25 W (pat) 53/01 –  ; 28 W (pat)

113/12 –  ; 30 W (pat) 505/10 –  ; 26 W (pat)

514/13 – ). Der Markenschutz ist jedoch beschränkt auf diese konkrete Art der Ausgestaltung und Anordnung. Er erstreckt sich nicht auf die jeweiligen Einzelbestandteile des Zeichens.

2. Aus oben genannten Gründen kann das in Rede stehende Gesamtzeichen auch nicht als unmittelbar beschreibende und damit freihaltebedürftige Angabe angesehen werden. Insofern liegt das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich oder von der Markenstelle ins Feld geführt worden. Der Beschwerde war demzufolge stattzugeben.

Kortbein

Rupp-Swienty

Fehlhammer