



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 528/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 206 542.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Dr. Weitzel und Wagner beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Das Wortzeichen

SoulBites

ist am 06. Februar 2021 als Marke für die Waren

„Klasse 05: Nährstoff-Energieriegel als Nahrungsergänzungsmittel;
Nahrungsergänzungsmittel

Klasse 29: Snackriegel auf Frucht- und Nussbasis

Klasse 30: Müsliriegel und Energieriegel; Müsliriegel; Proteinreiche
Getreideriegel; Getreideriegel“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 20. Juni 2022 zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Marke sei aus den allgemein verständlichen englischen Wörtern „Soul“ (= Seele) und „Bites“ (Bissen/Happen) gebildet. Der Sinngehalt des Begriffs **SoulBites** werde sich den angesprochenen Verkehrskreisen in Verbindung mit den beanspruchten Waren ohne weiteres als allgemeine Werbeaussage derart erschließen, dass es sich um Happen/Bissen handele, deren Genuss der Seele guttue. Dies könne auf alle beanspruchten Waren zutreffen. Dem unmittelbaren und ausschließlichen Verständnis als werbeanpreisender Sachhinweis stehe weder entgegen, dass „Soul“ nicht nur „Seele“ bedeute, sondern auch mit einer Musikrichtung assoziiert werden könne, noch, dass das englische Wort „bite“ auch die Bedeutung „Stich, Biss/Bisswunde“ habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie geltend macht, die Markenstelle berücksichtige nicht, dass nach ständiger Rechtsprechung jede noch so geringe Unterscheidungskraft genüge, um das Schutzhindernis zu überwinden. Bereits die Annahme, dass sich die angemeldete Marke aus „allgemein verständlichen englischen Wörtern“ zusammensetze und sich der Sinngehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne weiteres als allgemeine Werbeaussage erschließe, halte einer Nachprüfung nicht stand. Den Begriff **SoulBites** gebe es weder in der deutschen noch in der englischen Sprache. Es handele sich um ein Kunstwort, weshalb die Annahme, der Verkehr verstünde die angemeldete Wortmarke ausschließlich als werbliche Anpreisung, fernliege. Die Begriffe „Soul“ und „Bites“ seien in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht eindeutig besetzt. „Soul“ wecke Assoziationen an eine musikalische Stilrichtung und „Bite“ sei dem Verkehr insbesondere aus der IT-Branche bekannt. Aus den von der Markenstelle übersandten Internetrecherchen ergebe sich ebenfalls kein eindeutiger Bedeutungsgehalt. Das gelte umso mehr, als die Schreibweise des angemeldeten

Zeichens **SoulBites** ungewöhnlich sei. Sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache würden lediglich der Anfangsbuchstabe, nicht aber weitere Buchstaben eines Wortes großgeschrieben. Einen Bedeutungskern gewinne das Kunstwort **SoulBites** für den Verkehr nach alldem erst nach einer Reihe von Überlegungen, weshalb die Unterscheidungskraft zu bejahen sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2022 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin ist im Rahmen der Mitteilung des Termins zur Beratung und Entscheidung vom 6. Februar 2023 unter Beifügung von Recherchebelegen (Bl. 17 - 25 GA) darauf hingewiesen worden, dass der Senat das angemeldete Wortzeichen für nicht schutzfähig erachtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die nach §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **SoulBites** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 Dienstleistungen 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 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 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 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 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 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 aufzuweisen, 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. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren keine Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Angesprochene Verkehrskreise der beanspruchten Waren der Klassen 05, 29 und 30 sind neben den Fachkreisen die normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.

b. Das angemeldete Zeichen **SoulBites** besteht, wie auch die Anmelderin einräumt und bereits aufgrund der Binnengroßschreibung des Buchstabens „B“ erkennbar ist, aus den beiden zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wörtern „Soul“ und „Bites“. Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken 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 - SAT.2; GRUR 2006, 229 – Biold; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 - Lichtmiete).

Der englische Begriff „soul“ bedeutet, was auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, „Seele“ (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/soul>). Komposita, die den Begriff „Soul“ enthalten, sind den deutschen Verkehrskreisen bekannt, wie z.B. die Begriffskombination „body & soul“, bei der es sich um eine im Deutschen allgemein bekannte Redewendung im Sinne von „Körper und Seele“ handelt (vgl. BPatG, 29 W (pat) 037/03 – Body & Soul). Dabei ist der Anmelderin zuzustimmen, dass der Begriff „Soul“ auch ein Hinweis auf eine Musikrichtung sein kann. In Bezug zu den beanspruchten Nahrungs(ergänzungs)mittel liegt diese Bedeutung jedoch fern. Das gilt umso mehr, als ein Zusammenhang zwischen beispielsweise „Nährstoff-Energieriegel (..); Proteinreiche Getreideriegel“ mit gesunder Ernährung und damit mit einem gesunden Körper/einer gesunden Seele auf der Hand liegt.

Das Substantiv „Bites“ gehört als Plural von „bite“ zum englischen Grundwortschatz und bedeutet in Zusammenhang mit Nahrung „Bissen, Happen“ (<https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch-deutsch/bite>, Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). Andere Bedeutungsmöglichkeiten, wie (Insekten-)Biss/Stich, Bisswunde oder Einheiten in der IT-Branche (i.d.R. allerdings Bytes und nicht Bites geschrieben) liegen in Bezug auf die beanspruchten Waren fern.

c. In Bezug auf Nahrung/Essen sind zum Anmeldezeitpunkt im deutschen Sprachgebrauch englischsprachige Wortkombinationen mit dem Begriff „Soul“ wie der Buchtitel „Bowl for the Soul: Essen für mentale Stärke“ (<https://www.amazon.de/Bowl-Soul-mentale-St%C3%A4rke-Rezepte-ebook/dp/B095CT5L15>, Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis) oder englischsprachige Wortverbindungen mit einem nachgestellten Bezugswort

bekannt, z.B. Soulfood oder Soul-Snack. „Soulfood“ bezeichnet die traditionelle Küche der Afroamerikaner aus den amerikanischen Südstaaten ([https://de.wikipedia.org/wiki/Soul_Food_\(K%C3%BCche\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Soul_Food_(K%C3%BCche)), Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis), wird aber in Zusammenhang mit dem Sprichwort „Essen hält Leib und Seele zusammen“ auch als Hinweis auf „Gute-Laune-Essen“ verwendet, das gut schmeckt und gut tut (<https://www.essen-und-trinken.de/soul-food>, Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis). In einer Werbeanzeige wird „Soulfood zum Frühstück“ empfohlen, weil „man danach (*nicht nur*) gewärmt und gut gesättigt das Haus verlässt, sondern auch weil die Kombination aus Getreide, (Pflanzen-)Milch und Frucht eine nahezu unschlagbare Nährstoffkombination ergibt“ (<https://www.obstbaron.de/soulfood-zum-fruehstueck/>, Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis). Unter der Überschrift „Soul-Snack für Herzenswärme“ geht es in dem Artikel einer Fitness-Zeitschrift um Snacks, die „bei Schmuddelwetter dafür sorgen, ein sonniges Gemüt zu bewahren“ (<https://www.fitforfun.de/abnehmen/gesund-essen/waermende-lebensmittel-soul-snack-fuer-herzenswaerme-173351.html>, Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis).

In die Art der vorgenannten Wortbildungen reiht sich das sprachüblich und grammatikalisch korrekt gebildete Anmeldezeichen ein und wird vom Verkehr auf Anhieb als werblich-anpreisender Hinweis die Art der beanspruchten Waren verstanden.

3. Werden „Nährstoff-Energieriegel als Nahrungsergänzungsmittel; (...); Snackriegel auf Frucht- und Nussbasis; Müsliriegel und Energieriegel; Müsliriegel; Proteinreiche Getreideriegel; Getreideriegel“ mit **SoulBites** gekennzeichnet, so wird der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen unmittelbar und ausschließlich als werbliche Anpreisung verstehen, nämlich dahingehend, dass es sich um Happen handelt, deren Genuss der Seele guttut. Das gilt auch für die beanspruchten „Nahrungsergänzungsmittel“, die - wie sich aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angemeldeten Marke selbst ergibt - auch „Nährstoff-Energieriegel“ und damit Bites/Happen sein können.

4. Für das Verständnis im genannten Sinn bedarf es entgegen der Auffassung der Anmelderin keiner analysierenden, mehrere differenzierende Gedankenschritte erfordernden Betrachtungsweise und auch keines vertieften Nachdenkens. Vielmehr drängt sich dem hier angesprochenen Verkehr ein werblich anpreisender Bedeutungsgehalt im Zusammenhang mit den genannten Waren geradezu auf.

5. Auch die weiteren Einwendungen der Anmelderin greifen nicht durch.

a. Weder aus der Neuheit einer Marke noch aus einem fehlenden lexikalischen Nachweis des Gesamtzeichens **SoulBites** kann etwas für dessen Unterscheidungskraft hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 8 Rn. 440 m. w. N.), so dass das diesbezügliche Vorbringen unerheblich ist. Der Verkehr ist zudem daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Er wird daher auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (BPatG 28 W (pat) 33/15 – Traumtomaten; 26 W (pat) 571/16 – STUHLWERK).

b. Die abstandslose Zusammenschreibung sowie die Binnengroßschreibung des Anmeldezeichens sind nicht geeignet, diesem zur Schutzfähigkeit zu verhelfen. Es handelt sich hierbei lediglich um werbeübliche Gestaltungselemente (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 71 - BioID; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BGH MarkenR 2003, 388 - AntiVir; BPatG 25 W (pat) 553/21 - BonitätsAuskunft). Der Verkehr ist zudem an die willkürliche und nicht den grammatikalischen Regeln folgende Groß- und Kleinschreibung von Wörtern in der Werbung gewöhnt (BGH GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE; BPatG 30 W (pat) 56/12 – IRLAB; 26 W (pat) 554/19 – STEARAT Plus; 30 W (pat) 562/17 – TRAVELNEWS; 26 W (pat) 528/17 – EASYQUICK; 24 W (pat) 8/14 – KIDZ ONLY; 26 W (pat) 2/09 – LINKRANK).

6. Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Wagner

Weitzel