



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 333/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 62473.2**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **KokoVanille**

ist für die Waren

Wasch- und Putzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Duft- und Räucherstoffe; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 3. September 2003 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Zurückweisung wird im wesentlichen damit begründet, die angemeldete Marke setze sich aus den Begriffen "Koko" und "Vanille" zusammen, die beide in Bezug auf die Waren der Anmeldung beschreibende Bedeutung hätten. Entgegen der Meinung der Anmelderin stelle "Koko" keine ungewöhnliche Abkürzung für "Ko-

kos" bzw. "Kokosnuss" dar, weil dieses Kürzel in vielen Internetfundstellen als Bezeichnung für die Frucht der Kokospalme und daraus gewonnene Produkte verwendet werde. Da sowohl Extrakte der Kokosnuss als auch der Vanille als Inhaltsstoffe - insbesondere als Duft- und Wirkstoffe - vor allem im Bereich der Kosmetik eine bedeutende Rolle spielten, werde die angemeldete Marke lediglich als Hinweis darauf aufgefasst werden, dass er sich um Waren handele, die Auszüge oder Bestandteile der Kokosnuss und der Vanille enthielten. Die geschlossene Schreibweise mit der Binnengroßschreibung des "V" stelle eine werbeübliche, der besseren Verständlichkeit dienende Gestaltung dar, die eine markenrechtliche Schutzfähigkeit nicht begründen könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Marke sei sprachunüblich gebildet und könne allenfalls ganz vage, unterschiedliche beschreibende Assoziationen erwecken. Auf dem hier angesprochenen Warengbiet habe die Markenstelle die Verwendung der Zeichenteile "Kokos" und "Vanille" in Kombination nur zweimal feststellen können. In diesen Fundstellen würden die beiden Bezeichnungen jedoch - anders als die Anmeldemarke - durch einen Bindestrich verbunden. Eine mit der angemeldeten Marke vergleichbare Zusammenschreibung der beiden Substantive, die Verkürzung von "Kokos" zu "Koko" und die Binnengroßschreibung kämen jedoch nicht vor. Es handele sich darum um eine in der deutschen Sprache nicht übliche Zusammensetzung, die den grundlegenden deutschen Rechtschreibregeln widerspreche. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass die Bezeichnungen "Kokos" und "Vanille" (auch in Kombination) grundsätzlich nur im Nahrungsmittel- bzw. Getränkebereich verwendet und lediglich dort als bloßer Hinweis auf den in der Ware enthaltenen Aromastoff verstanden würden. In der Warenklasse 3 aber bleibe für den angesprochenen Verbraucher unklar, ob sich diese Bezeichnung auf die Pflege-, Wirk- oder Duftstoffe bzw. das Pflegeerlebnis beziehe oder ob durch die Kombination beider Bestandteile eine neuartige Eigenschaft im Bereich der Körperpflege erzielt werde. Eine unmittelbare Spezifikation konkreter Eigenschaften könne der Verbraucher jedoch mit der Bezeichnung gerade nicht verbinden. Die angemeldete Marke sei darum

für die beanspruchten Waren unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG). Sie unterliege auch keinem Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil das zusammengesetzte Wort keine unmittelbar beschreibende Sachangabe enthalte. Außerdem sei zu beachten, dass gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG der Markeninhaber ohnehin nicht das Recht habe, einem Dritten zu untersagen, das Zeichen beschreibend zu benutzen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Der Senat hat die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass neben dem Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht komme. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten sowie die Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin übersandt worden sind, Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist gem. § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und auch im übrigen zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren der Anmeldung die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 MarkenG entgegen.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt"; EuGH Mitt. 2004, 28, 29

- Nr. 29 ff. - "Doublemint"). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Allgemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 676 – Nr. 54, 55 - "Postkantoor"; EuGH GRUR 2004, 680, 681 – Nr. 34 ff. - "BIOMILD"). Es ist daher zu prüfen, ob die angemeldete Marke gegenwärtig eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren darstellt oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH a. a. O. 676 - Nr. 53, 56 - "Postkantoor"). Auch Begriffsneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe ohne weiteres erfüllen können. Ein Wortzeichen muss nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der im Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH a. a. O. 678 - Nr. 97 - "Postkantoor"). Anders als die Anmelderin meint, kommt es auch nicht darauf an, ob der entsprechende Begriff weitere Bedeutungen haben kann, für das breite Publikum verständlich ist, von einer großen oder geringen Anzahl von Unternehmen zur freien Verwendung benötigt wird und ob die Merkmale der Waren, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (vgl. EuGH a. a. O. 676, 677, 679 - Nr. 77, 58, 102 - "Postkantoor").

Wie bereits die Markenstelle festgestellt hat, ist das angemeldete zusammengesetzte Substantiv aus den Wortteilen "Koko" und "Vanille" gebildet. Der erste Zeichenteil "Koko" entspricht dem Worтеlement "Kokos", das auf die Kokospalme oder deren Früchte hinweist (vgl. Wikipedia Die freie Enzyklopädie, Stichwörter "Kokos, Kokospalme"). Der zweite Wortteil "Vanille" bezeichnet ein Gewürz, welches aus den fermentierten Kapseln verschiedener Arten der Gattung *Vanilla* gewonnen wird (vgl. Wikipedia a. a. O., Stichwort "Vanille"). Im Internet wird - wie die Markenstelle ebenfalls belegt hat - der zusammengesetzte Ausdruck "KokoVanille" - auch in der Schrei-

bung "Koko Vanille" oder "Koko-Vanille" - als Bezeichnung für ein bestimmtes Duftaroma von Produkten zur Körper- und Schönheitspflege sowie von ätherischen Ölen und Duftölen verwendet. So ergab die ergänzende Recherche des Senats, die der Anmelderin übermittelt worden ist, etwa ein Pflanzenöl-Körperpeeling "Koko-Vanille" ([mooss.de](http://mooss.de) NATURPRODUKTE), ein Badesalz "Koko-Vanille" (Waschbaer - Badesalz Koko-Vanille), ein "Pflanzen Badeöl Koko Vanille" ([http://www.Sternsand.de/de/dept\\_11.html](http://www.Sternsand.de/de/dept_11.html)), ein "Koko Vanille Körperöl" (CaupoShop Classic - Artikel Detail), eine Duftmischung "KokoVanille" für Duftlampen, Duftbrunnen etc. (<http://moderne-wellness.de/shop> ....). Weiterhin zeigte eine Suche mit der Suchmaschine Google vom 24. Oktober 2005, dass die Duftnote von Massageölen, Wohlfühl-Duftmischungen usw., mit "KokoVanille" beschrieben wird. Wenn der Senat auch nicht ausschließen kann, dass verschiedene Nachweise letztlich auf Produkte der Anmelderin zurückgehen mögen, ist doch eindeutig ersichtlich, dass "Koko-Vanille" bzw. "KokoVanille" nicht als Betriebskennzeichnung verwendet wird, sondern lediglich als Sachhinweis auf die Eigenschaften der Produkte. In Verbindung mit den angemeldeten Waren, die sämtlich derartige Duft- und Wirkstoffe enthalten können, handelt es sich bei "KokoVanille" darum um einen Hinweis auf die Beschaffenheit. Jede andere Interpretation liegt angesichts der Rechercheergebnisse, die sämtlich eine rein sachbezogene Verwendung des Begriffs in Verbindung mit einschlägigen Waren betreffen, fern. Denkbar ist auch eine Verwendung dieses Aromas für Wasch- und Putzmittel, denen häufig Duftstoffe beigemischt werden.

Die verwendete Binnengroßschreibung hebt die Eignung als beschreibende Angabe nicht auf. Es handelt sich hierbei um ein in der Werbung verbreitetes Stilelement (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 "AntiVir/AntiVirus"), das lediglich zur Verdeutlichung und leichteren Lesbarkeit der Zusammensetzung dient und damit eine vergleichbare Funktion wie ein Bindestrich hat.

Auch der Hinweis der Anmelderin, es sei zu berücksichtigen, dass nach § 23 Nr. 2 MarkenG ohnehin nicht gegen die Verwendung von beschreibenden Angaben vorgegangen werden könne, greift nicht durch. § 23 Nr. 2 MarkenG enthält die Schranken eines bestehenden Markenschutzes und dient lediglich der Klarstellung und Beschränkung der Rechte des Markeninhabers im Verletzungsprozess. Dagegen liegt der Schutzzweck des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darin, bereits im Registerverfahren die Fehlmonopolisierung beschreibender Angaben zu verhindern und die Benutzer solcher Angaben von den Risiken etwaiger Rechtsstreitigkeiten über die Zulässigkeit ihrer Verwendung freizustellen, wobei das von einer eingetragenen Marke ausgehende Einschüchterungspotential in Grenzen gehalten werden soll (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 246). Aus diesen Gründen muss die Prüfung von Markenmeldungen auf absolute Schutzhindernisse eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 f. - Nr. 58 f. - "Libertel"; EuGH a. a. O. - Nr. 123 - "Postkantoor").

2. Auch der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt vor.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2002, 804, 806 - Nr. 35 - "Philips"; GRUR 2003, 514, 517 - Nr. 40 - "Linde u. a."; GRUR 2004, 428, 431 - Nr. 48 - "Henkel"; GRUR 2004, 1027, 1029 - Nr. 33, 42 - "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT"). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalt zuordnen (EuGH a. a. O. - Nr. 86 - "Postkantoor").

Diese Voraussetzungen sind gegeben, weil der Senat - wie oben näher begründet - feststellen konnte, dass das Wort "KokoVanille" für die beanspruchten Waren als Sachangabe verwendet und als solche verstanden wird.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Guth

Bb