



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 170/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 07 501.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Dr. Hock und den Richter Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 3. Mai 2004 aufgehoben.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 14. Februar 2002 die Wortmarke

mondo gusto

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31, 32, 33, 35 und 38 zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 3. Mai 2004 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass erhebliche Teile der verständigen Durchschnittsverbraucher die angemeldete Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne von "Welt des Geschmacks" bzw. "Geschmackswelt" verstehen würden. Die Begriffe "mondo", zu Deutsch "Welt", und "gusto", zu Deutsch "Geschmack", gehörten dem Grundwortschatz der italienischen Sprache an, deren sich auch die inländische Werbung für Lebensmittel bediene, da Italien als ein Land mit einer hervorragenden Küche gelte. Im Italienischen würden diese Begriffe üblicherweise mit "del" zu "mondo del gusto" verbunden. Der inländische Verkehr übersetze die angemeldete Marke gleichwohl mit den ihm aus dem Deutschen bekannten Wortfolgen "Welt des Geschmacks" bzw. "Geschmackswelt".

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie hat folgendes überarbeitete Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorgelegt:

Klasse 29:

Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes Obst und Gemüse; Gallerten(Gelees); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Klasse 31:

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz.

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Klasse 33:

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Klasse 35:

Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich Waren- und Dienstleistungs-Präsentation, Bestellannahme und Lieferauftragsservice sowie Rechnungsabwicklung, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere über sogenannte Online-Shops; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Speiseöle und -fette, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis, Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten, lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse, Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Futtermittel, Malz, Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Klasse 38:

Online-Dienstleistungen, nämlich elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen.

Sie trägt vor, dass es sich bei den Bezeichnungen "mondo" und "gusto" nicht ohne weiteres um Begriffe handle, die dem deutschen Publikum ohne erforderliche Gedankengänge geläufig seien. Der Teil des beworbenen Publikums, der den von der Markenstelle angenommenen sprachlichen Kenntnisstand besitze, werde dagegen die grammatikalische Unmöglichkeit der Bezeichnung bemerken und allein aus diesem Grund in ihr eine Kennzeichnung erblicken. Weiter sei nicht erkenn-

bar, welche Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen von "mondo gusto" beschrieben werden sollten. Bereits hinsichtlich der Waren der Anmeldung stelle die Aussage, diese gehörten der Welt eines wie auch immer gearteten Geschmacks an, eine triviale, wesentliche Eigenschaften der Produkte unberührt lassende Behauptung dar. Dies gelte erst Recht für die in der Anmeldung enthaltenen Dienstleistungen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die angemeldete Marke insbesondere im Hinblick auf das nunmehr angepasste Waren und Dienstleistungsverzeichnis für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr. vgl. BGH MarkenR 2005, 145 – BerlinCard; GRUR 2002, 540 – OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass einem als Marke verwendeten

Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr. vgl. BGH aaO – BerlinCard; BGH GRUR 1999, 1089 – YES).

Die streitgegenständliche Marke ist aus den italienischen Begriffen "mondo", zu Deutsch "Welt" und "gusto" zu Deutsch "Geschmack" zusammengesetzt (vgl. Pons Wörterbuch Deutsch-Italienisch, Italienisch-Deutsch, 2001, S. 1836 bzw. 1680). Der Teil der angesprochenen Verkehrskreise, hier das allgemeine Publikum, der der italienischen Sprache nicht mächtig ist, wird die in der Marke verwendeten Begriffe nicht ohne weiteres übersetzen können und bereits aus diesem Grund von einem Herkunftshinweis ausgehen.

Sofern die potentiellen Kunden der Anmelderin über gute Italienischkenntnisse verfügen, werden sie erkennen, dass es sich um eine sprachregelwidrige Gesamtbildung handelt, weil entsprechend den Regeln der italienischen Sprache die Verbindung der beiden Begriffe im Wege einer Formulierung wie beispielsweise "mondo del gusto" erfolgen müsste. Sofern die angesprochenen Verkehrskreise zwar die Begriffe kennen, jedoch nicht über ausreichende grammatikalische Kenntnisse verfügen, werden sie die streitgegenständliche Marke als "Weltgeschmack" übersetzen. Die Verwendung eines derartigen Gesamtbegriffs konnte der Senat bei seinen Recherchen nicht nachweisen. Dieser Begriff ist hinsichtlich der Waren der Klassen 29, 30, 31, 32 und 33 sowie bezüglich der sich auf diese Waren beziehenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 diffus und mehrdeutig. Es würde zusätzlicher analysierender Zwischenschritte bedürfen um den Gesamtbegriff als "Welt des Geschmacks" zu interpretieren und eine Verknüpfung dahingehend herzustellen, dass insbesondere die hier angebotenen Waren einer entsprechenden Welt entstammen.

Es fehlt daher insgesamt an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke in der konkreten Wortform im Sinne einer rein beschreibenden Aussage über eine bestimmte Eigenschaft oder

ein sonstiges entscheidendes Merkmal der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen werden.

Auch soweit die Anmelderin in der Neufassung ihres Dienstleistungsverzeichnis in der Klasse 35 "Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf ..." begehrt und in diesem Zusammenhang einzelne Waren nennt, ist die Marke eintragungsfähig. Die Frage, ob der "Einzelhandel mit Waren" eine Dienstleistung im Sinne der Art. 2, Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken und der entsprechenden Bestimmungen der §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 und 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt bzw. inwieweit derartige Dienstleistungen eines Einzelhändlers inhaltlich zu konkretisieren sind, um die Bestimmtheit des Markenschutzes zu gewährleisten, war Gegenstand eines Vorlagebeschlusses des Bundespatentgerichts zum Europäischen Gerichtshof vom 15. Oktober 2002 (GRUR 2003, 152).

Über dieses Vorab-Entscheidungsersuchen hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 7. Juli 2005 – C-418-02 – Praktiker (= GRUR 2005, 746 ff.) entschieden. Danach erfasst der Begriff "Dienstleistungen" insbesondere im Sinne des Artikel 2 der Markenrichtlinie solche Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht werden. Für die Zwecke der Eintragung einer Marke für solche Dienstleistungen ist es nicht notwendig, die in Rede stehenden Dienstleistungen konkret zu bezeichnen. Es sind (nur) nähere Angaben in Bezug auf die Waren oder Arten von Waren notwendig, auf die sich die Dienstleistungen beziehen. Da die Anmelderin im vorliegenden Fall die Waren einzeln aufgezählt hat, die sich auf die Dienstleistungen beziehen, entspricht sie damit den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in der genannten Entscheidung.

2. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehen-

den Waren und Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt. 2001, 66 – Test it; 1202 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Solche Umstände werden durch die angemeldete Wortkombination "mondo gusto" nicht ausreichend klar und verständlich genannt. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den begehrten Waren und Dienstleistungen konnte der Senat nicht nachweisen. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltebedürfnis kann daher insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass im Zusammenhang mit den verbliebenen Waren und Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Winkler

Richter Kätker ist durch Urlaub verhindert zu unterschreiben.

Dr. Hock

Winkler

CI