



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 91/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. Juli 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 50 841.4

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Dr. Albrecht und Kruppa auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juli 2005

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 16. Oktober 2002 zur Eintragung in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts angemeldete Wortfolge

Choco'n'More

ist für folgende Waren der Klasse 30 bestimmt:

Schokolade, Schokoladewaren; Fein- und Dauerbackwaren;
Zuckerwaren; Speiseeis.

Die Markenstelle für Klasse 30 hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung in einem ersten Beschluss vom 26. September 2003 (der Belege aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts beigefügt waren, wonach "Choco" eine gängige Abkürzung bzw. Kurzform von "Schokolade" und die Wendung "'n'more" - ebenso wie "and more", "+ "more" und "& more" - eine in der Werbesprache verbreitete Floskel ist) wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. In ihrer Gesamtheit besage die angemeldete Bezeichnung, dass Schokolade und Schokoladewaren Kern des Angebots seien, dass dieses darüber hinaus aber auch ergänzende Waren des Süßwarenssektors betreffe.

Die Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 12. Februar 2004 zurückgewiesen. Auch nach Ansicht des Erinnerungsprüfers fehle der angemeldeten Marke zumindest jegliche Unterscheidungskraft. "Choco'n'More" stelle hinsichtlich sämtlicher beanspruchter Waren lediglich eine für den angesprochenen Verkehr ohne weiteres verständliche Beschaffenheitsangabe dar, wonach diese aus Schokolade bestünden bzw solche enthielten und dazu noch einiges mehr an Inhalten oder Zusatzstoffen aufwiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt den Antrag,

die Beschlüsse vom 26. September 2003 und vom 12. Februar 2004 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke zu verfügen.

Zur Begründung bezieht sich die Anmelderin auf ihr Vorbringen im patentamtlichen Verfahren sowie auf die Beschwerdebegründungen in den Parallelverfahren 32 W (pat) 341/03 - Choco'n'Cream und 32 W (pat) 12/04 - kinder Choco'n'Cream. In dem zuletzt genannten Verfahren hatte die Anmelderin geltend gemacht, die Argumentation des Erinnerungsprüfers zeige, dass ein - angeblich - beschreibender Sinngehalt sich nicht ohne weiteres, d.h. nicht ohne besondere Überlegungen und gedankliche Zwischenschritte ergebe. Außerdem hat sie auf einige eingetragene deutsche und europäische Marken hingewiesen, die ihrer Ansicht demselben "Strickmuster" entsprechend gebildet seien. Der an derartige Mehrwortmarken gewöhnte deutsche Verkehr sehe hierin Kennzeichen mit dem Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren.

In der mündlichen Verhandlung sind der Anmelderin Ausdrücke von Internet-Suchergebnissen des Senats nach den Bezeichnungen "Schokolade und mehr", "Choco and more" und "Choco'n'more" ausgehändigt worden. Die Anmelderin ihrerseits hat

auf die Eintragung der deutschen Marke 303 61 445 – Shake'n'Click u.a. für Waren in Klasse 30 hingewiesen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten dieses Verfahrens sowie der Parallelverfahren 32 W (pat) 341/03 - in jenem hat der Senat zeitgleich entschieden - und 32 W (pat) 12/04 - jenes ist zur Zeit ausgesetzt – Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt ohne Erfolg.

1. Einer Eintragung der als Marke angemeldeten Bezeichnung steht das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft) entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren (und Dienstleistungen) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren zu gewährleisten. Die Prüfung, ob das erforderliche, aber auch ausreichende Mindestmaß an Unterscheidungskraft vorliegt, muss - seitens der Markenstelle ebenso wie in der Beschwerdeinstanz - eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel, Rdn 59; GRUR 2004, 674 - Postkantoor, Rdn 123). Kann einer Wortmarke (die aus einem oder mehreren Wörtern besteht) ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort (bzw. eine Wortkombination) der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unter-

scheidungs mittel verstanden wird, so entbehrt diese jeglicher Unterscheidungseignung und damit jeglicher Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl BGH BIPMZ 2004, 30 - Cityservice).

Ist - wie hier - die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Wortfolgen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um beschreibende Angaben oder um Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art handelt (vgl z.B. BGH BIPMZ 2000, 161 - Radio von hier). Letzteres ist vorliegend der Fall.

"Choco'n'More" stellt eine englischsprachige Wortfolge dar, was schon wegen des letzten Wortbestandteils "more" (= mehr), welcher zum Grundwortschatz dieser Sprache zählt, aber auch wegen des mittleren Elements ,n', das hier für "and" steht, nicht zweifelhaft sein kann. "Choco" stellt naheliegenderweise die Kurzform für "chocolate" (= Schokolade; PONS, Wörterbuch für Schule und Unterricht, Teil 1, 1. Aufl 2001, S 191) dar und wird auch im Inland - sinngleich mit "Schoko" - verwendet. Bereits der Erstbeschluss der Markenstelle hat darauf hingewiesen, dass der Senat in mehreren Entscheidungen eine dahingehende Feststellung getroffen hat. "Choco" wäre somit für sämtliche beanspruchten Erzeugnisse des Süß- und Backwarenssektors in Alleinstellung nicht eintragbar.

Der weitere Bestandteil "'n'More" ist gleichzusetzen mit "and more" (= und mehr). Im Englischen steht ,n' als Kurzform für "and" (vgl PONS, aaO, S 838). Dies ist auch im Inland ganz weitgehend bekannt, und zwar auch im allgemeinen Publikum, d.h. bei Endverbrauchern entsprechender Erzeugnisse, vor allem von der Wortbildung "Rock'n'Roll" her; die betreffende Tanz- und Musikrichtung ist seit gut einem halben Jahrhundert weltweit und auch in Deutschland unter dieser Bezeichnung verbreitet. Dass ,n', wie die Anmelderin im patentamtlichen Verfahren vorgetragen hat, in der

englischen Schriftsprache ungebräuchlich sei, hält der Senat nicht für zutreffend. Vielmehr dürfte gerade in der Werbung diese Abkürzung weit verbreitet sein (vgl. Beschluss des 25. Senats vom 20.9.2001, 25 W (pat) 24/01 - HAIR'N'MORE, mit weiteren Hinweisen auf vergleichbare Verwendungsformen, S 6 des Umdrucks).

Auch in der Gesamtheit wird "Choco'n'More" (= Schoko(lade) und mehr) kein Hinweis auf die Herkunft derart gekennzeichnete Erzeugnisse des Süß- und Backwarenssektors aus einem (einigen) Geschäftsbetrieb entnommen, so dass ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlt. Dies hat die Markenstelle zutreffend dargelegt. Den Erfordernissen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Libertel, aaO, Rdn 59; Postkantoor, aaO, Rdn 123) nach einer eingehenden, gründlichen und konkreten, d.h. den Bezug zu den beanspruchten Waren und dem Verständnis des angesprochenen Verkehrs während der Prüfung ist ausreichend Rechnung getragen worden.

Auf das Schutzhindernis der unmittelbar beschreibenden Angabe (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) hat die Markenstelle ihre Entscheidung nicht gestützt. Dies erscheint dem Senat zutreffend, da mit "'n'More" zwar auf ein "mehr" (d.h. etwas Zusätzliches) zu "Choco" (= Schokolade) hingewiesen wird, jedoch offen bleibt, um was es dabei in quantitativer oder qualitativer Hinsicht jeweils geht. Mithin kann nicht von einer unmissverständlichen Produktmerkmalsbezeichnung ausgegangen werden. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem - zeitgleich entschiedenen - Parallelfall 32 W (pat) 341/03 - Choco'n' Cream, in dem es um die Verbindung zweier beschreibender Sachbegriffe durch die Abkürzung ,n' geht.

Auch dass es sich bei "Choco'n'More" um eine zur Bezeichnung der beanspruchten Waren üblich gewordene Angabe (§ 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG) handelt, lässt sich nicht mit der gebotenen Sicherheit feststellen. Zwar ergeben die vom Senat ermittelten und der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung überreichten Belege ohne weiteres die Üblichkeit der deutschen Fassung "Schokolade und mehr"; bereits für die (ausgeschriebene) englische Fassung "Choco and more" sind aber die Belege nicht

ganz eindeutig und für die Bezeichnung in der abgekürzten Form (die bis auf die Großschreibung des zweiten Wortes der Anmeldung entspricht) ergab die Google-Recherche nur einen Treffer. Immerhin spricht dies gegen die Behauptung der Anmelderin, es läge eine "sprachunübliche Zusammenziehung" vor.

"Choco'n'More" wird vom angesprochenen Verkehr, der über ausreichende Kenntnisse des Grundwortschatzes der englischen Sprache verfügt, ohne irgendwelche Schwierigkeiten als werbemäßige Anpreisung verstanden. Die Wortfolge "and more", der - wie ausgeführt - ",n'More" im Sinngehalt entspricht (ebenso wie & more, + more, und mehr, & mehr), weist in der Werbung, ausgehend von einem vorangestellten Sachbegriff, auf zusätzliche Bestandteile bzw. Eigenschaften der angebotenen Waren hin. Gerade die Unbestimmtheit von "'n' More" bezweckt, einen möglichst weiten Bereich produktbezogener Merkmale zu erfassen, ohne diese aber im einzelnen zu benennen. Diese begriffliche Unbestimmtheit der als solcher sprachüblich gebildeten Wortfolge führt nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit. Der Beurteilung als nicht unterscheidungskräftig steht es nämlich nicht entgegen, wenn eine Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher wenig Anhalt dafür bietet, welche konkreten Inhalte vermittelt werden sollen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Es genügt, wenn der Konsument im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren konkrete Inhalte vermutet und die Bezeichnung nicht als herkunftsmäßig unterscheidend auffasst.

2. Die Beurteilung vergleichbarer Marken, in denen auf einen - mehr oder weniger konkret warenbezogenen - Sachbegriff die Wortfolge "and more" (in unterschiedlichen Schreibweisen im einzelnen) folgt, war in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nicht einheitlich. Zurückweisenden Entscheidungen (z.B. 29 W (pat) 132/99 - FON + MORE; 29 W 248/99 - DESIGN & MORE; 33 W (pat) 16/02 - BANKING & MORE; 25 W (pat) 24/01 - HAIR'N'MORE) standen stattgebende (z.B. 26 W (pat) 95/00 - Miles & More; 26 W (pat) 192/00 - Power & More; 26 W (pat) 193/00 - Energy & More) und "gespaltene" (z.B. Senatsbeschluss 32 W (pat) 128/03 - Stones & More) gegenüber, wobei letztlich weniger unterschiedliche rechtliche

Maßstäbe, als die tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu den jeweiligen Ergebnissen führten.

Der Senat hat auch angemessen berücksichtigt, dass - wie seitens der Anmelderin im Parallelverfahren 32 W (pat) 12/04 belegt - eine Anzahl von nach dem gleichen "Strickmuster" (d.h. der Verknüpfung von zwei - meist englischsprachigen - Wörtern durch die mittlere Wendung ,n') gebildeter sonstiger Marken zur Eintragung gelangt sind (vgl BGH BIPMZ 1991, 26, 27 reSp - NEW MAN). Generell gilt aber, dass die Anmelderin aus der Schutzgewährung für andere, nach ihrer Ansicht vergleichbare (deutsche und europäische) Marken - wobei für den Senat nicht ersichtlich ist, dass Wortbildungen wie "Baby-dry" oder "FRISH" Ähnlichkeiten mit der vorliegend streitgegenständlichen aufwiesen - keinen Anspruch auf Registrierung ableiten kann. Voreintragungen führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl z.B. BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; EuGH, Postkantoor, aaO, Rdn 43, 44; GRUR 2004, 428 - Henkel, Rdn 63).

3. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Die Frage, ob dem Umstand, dass andere, demselben Zeichenbildungsprinzip folgende Marken auf dem betreffenden Warenssektor zur Eintragung gelangt sind, Auswirkungen auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft nach

§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zukommt, bedarf höchstrichterlicher Erörterung und Klärung.

Viereck

Dr. Albrecht ist wegen Urlaubs
an der Unterschrift verhindert.

Kruppa

Viereck

Hu