



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 254/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 70 107.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie des Richters Schell und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wörter

Katzen - Kaviar

sind angemeldet worden für die Ware „Tiernahrung“ aus der Klasse 31.

Die Markenstelle für Klasse 31 hat diese Anmeldung zunächst mit Bescheid vom 6. Februar 2007 als nicht schutzfähig beanstandet und die Anmeldung dann mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Der Anmelder hat mit Schriftsatz vom 9. November 2007 gegen den Erinnerungsbeschuß Beschwerde eingelegt, die bisher nicht begründet wurde. Auf die patentamtliche Beanstandung hatte der Anmelder vorgetragen, Nachweise dazu, dass im deutschen Sprachverständnis der Begriff „Kaviar“ etwas Ausgefallenes, Exotisches oder Extravagantes im Hinblick auf Futtermittel für Tiere darstelle, habe er nicht finden können. Selbst wenn es solche Assoziationen gebe, müsse berücksichtigt werden, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesgerichtshofes bloße Assoziationen nicht gleichzusetzen seien mit schutzunfähigen beschreibenden Angaben. Nach dieser Rechtsprechung sei eine solche beschreibende Angabe erst dann gegeben, wenn das Wort einen direkten und konkreten Zusammenhang mit dem fraglichen Produkt aufweist, der es dem

betroffenen Verkehrskreis ermöglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken den beschreibenden Charakter zu erkennen und zu verstehen. Zum Prüfungsmaßstab für die markenrechtliche Unterscheidungskraft hat sich der Anmelder auf die Entscheidung BGH MarkenR 2001, 363 f. - REICH UND SCHÖN - berufen. Weiter hat er sich auf Voreintragungen im deutschen Markenregister berufen, von denen er meint, sie seien seiner Anmeldung gleichgelagert.

Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.

II.

Da der Beschwerdeführer keine mündliche Verhandlung beantragt hat und nach der Beurteilung des Senats eine solche Verhandlung auch nicht sachdienlich gewesen wäre, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 69 MarkenG). Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs ist beachtet worden. Es gebietet, daß für die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit besteht, sich in eigener Sache zu äußern (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - „Ceco“). Dazu hatte der anwaltlich vertretene Anmelder seit Einlegung seiner Beschwerde am 9. November 2007 hinreichend Gelegenheit.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, weil die Markenstelle die Anmeldung zu Recht wegen fehlender Schutzfähigkeit i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen hat. Die Wortkombination „Katzen - Kaviar“ ist als werbende Anpreisung für Katzenfutter geeignet und unmittelbar verständlich. Sie kann außerdem als unmittelbare Warenbeschreibung dienen.

Wie die Markenstelle in ihrem Erstbeschluss vom 23. April 2007 zutreffend und vom Anmelder im Erinnerungsverfahren unbestritten dargetan und belegt hat, kann der Begriff „Kaviar“ im Deutschen auch als Synonym dafür verwandt werden, daß etwas extravagant, luxuriös und exklusiv ist. Wie die Markenstelle weiter in

ihrem Erstbeschluss zutreffend und vom Anmelder im Erinnerungsverfahren unbestritten dargetan und belegt hat, wird in Deutschland Katzenfutter in vielen Fällen mit denselben Worten beworben wie Nahrungsmittel und Speisen für Menschen. Katzen werden als Gourmets, Feinschmecker oder Schlemmer beschrieben, das angebotene Futter als „Multifleisch-Cocktail“, „leckere Schlemmerkreationen“ oder „Bozita Häppchen in Gelee“. Bei dieser Sachlage bietet sich die angemeldete Wort-Kombination „Katzen - Kaviar“ ohne weiteres als unmittelbare verständliche Werbeanpreisung für Katzenfutter an, die mit dem Versprechen verbunden ist, etwas Extravagantes, Exklusives und Luxuriöses zu bieten. Dagegen tritt die Marke im Zusammenhang mit Katzenfutter, das zu der beanspruchten Ware „Tierfutter“ gehört, unter keinem Gesichtspunkt als Hinweis auf das Herkunftsunternehmen der beanspruchten Waren im Unterschied zu anderen Herkunftsunternehmen in Erscheinung. In keinem Fall genügt die angemeldete Marke den Anforderungen, die der Europäische Gerichtshof für die Unterscheidungskraft einer Marke entwickelt hat. Danach muss die maßgebliche Herkunftsfunktion einer Marke aus der Sicht des Verkehrs klar im Vordergrund stehen. Eine mögliche Werbefunktion des Zeichens muss dahinter zurücktreten (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Da Fischfleisch seit jeher zum „Katzen-Menü“ gehören kann, lässt sich bei der beschriebenen Sachlage auf dem deutschen Markt für Katzenfutter auch nicht ausschließen, dass tatsächlich Kaviar - sei es der sogenannte „echte“, das ist der Roggen verschiedener Störarten, oder der sogenannte „unechte“, das kann in Deutschland z. B. der Roggen von Lachs, Forelle oder Seehasen sein - in speziellen Zubereitungen für Katzen auf den Markt kommt. Auch das hat die Markenstelle in ihrem Erstbeschluss angesprochen und der Anmelder hat dieses Möglichkeit im Erinnerungsverfahren nicht in Abrede gestellt. Insoweit kann die angemeldete Wort-Kombination „Katzen - Kaviar“ auch i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Angabe über die sachliche Beschaffenheit der beanspruchten Waren dienen und ist deswegen nicht schutzfähig.

Auch der Hinweis des Anmelders auf im deutschen Register eingetragene Marken können seiner Anmeldung nicht zum Erfolg verhelfen. Voreintragungen können für die Entscheidung über die Schutzfähigkeit bzw. die fehlende Schutzfähigkeit einer Marke keine Bindungswirkung entfalten, weil es sich dabei nicht um eine Ermessens-, sondern um eine reine Rechtsfrage handelt. Ihre Beantwortung bestimmt sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und der einschlägigen Rechtsprechung. Das haben der Europäische Gerichtshof in seiner Spruchpraxis zum Gemeinschaftsmarkenrecht und der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung zum Markengesetz immer wieder bestätigt (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46-49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Unabhängig von den konkreten Umständen, die im jeweiligen Einzelfall zur Eintragung geführt haben, sind die acht Eintragungen, auf die sich der Anmelder berufen hat, auch nicht dazu geeignet, eine ständige Spruchpraxis des Deutschen Patent- und Markenamts zu belegen, von der die beschwerdegegenständlichen Beschlüsse des Patentamts womöglich abweichen. Dafür ist die Fallzahl von acht Eintragungen zu niedrig.

Stoppel

Schell

Werner

Me