



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 67/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 62 870.4**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 7. Mai 2008

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2006 und vom 18. April 2007 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Privat Schokolade**

ist als Wortmarke für die Waren

"Kaffee, Tee, Kakao, Zucker; Reis, Tapioca; Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis"

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 27. November 2006 und vom 18. April 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Auch wenn die angemeldete Marke nach den Ausführungen der Anmelderin in ihrer Gesamtheit für die beanspruchten Waren möglicherweise nicht beschreibend sein möge, fehle ihr dennoch die Eignung, auf die betriebliche Herkunft der entsprechend gekennzeichneten Waren hinzuweisen.

Die mit der Warenangabe "Schokolade" kombinierte Angabe "Privat" habe die werbemäßige Funktion, auf eine persönliche, vertraute Atmosphäre hinzuwirken und den Kunden persönlich anzusprechen. Aus Voreintragungen könne die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung ihrer Anmeldung herleiten. Zur Veranschaulichung der Verwendung des Begriffs "Privat" hat die Markenstelle der Anmelderin die Ergebnisse ihrer Internetrecherche übermittelt.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung unterscheidungskräftig sei. Es handle sich um eine ungewöhnliche, phantasievolle Wortneuschöpfung, die lexikalisch nicht nachweisbar sei. Sie werde im Verkehr nur von der Anmelderin verwendet und dies ausschließlich in markenmäßiger Form. Die Wortverbindung weise in Bezug auf die beanspruchten Waren keinen eindeutig im Vordergrund stehenden, beschreibenden Sinngehalt auf. Dies gelte jedenfalls für den Bestandteil "Privat". Dieser Begriff stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren weder eine Qualitätsangabe dar noch fehle ihm - anders als die Markenstelle annehme - deshalb die Unterscheidungskraft, weil er lediglich werbemäßig auf eine "persönliche, vertraute Atmosphäre" hinweise. Ohnehin könne die Verneinung der Unterscheidungskraft nicht auf eine solche Interpretation gestützt werden, weil der Bestandteil "Privat" danach allenfalls die Art und Weise des Vertriebs der Waren beschreibe, nicht jedoch Eigenschaften der Waren.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg. Die angemeldete Marke ist hinsichtlich der beanspruchten Waren weder wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch als beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229, 230 [Nr. 27 ff.] - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044

- Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Zwar mag dem Begriff "Schokolade" in Alleinstellung in Bezug auf einen Teil der beanspruchten Waren die Eignung zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft fehlen, weil er insoweit lediglich entweder auf ein mögliches Endprodukt (Kakao) oder auf den Inhaltsstoff bzw. die Geschmacksrichtung (Kaffee, Kaffeeersatzmittel, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis) hinweist. Jedoch kann der angemeldeten Bezeichnung bei der gebotenen Gesamtbetrachtung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) weder hinsichtlich der genannten noch hinsichtlich der weiteren beanspruchten Waren, bei denen bereits ein Bezug zu "Schokolade" nicht ersichtlich ist, ein ausschließlich produktbeschreibender oder lediglich anpreisender Charakter entnommen werden. Denn eine merkmalsbeschreibende Bedeutung des Bestandteils "Privat" in der Verbindung mit dem Begriff "Schokolade" ist nicht feststellbar. Insbesondere gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Ausdruck "Privat" in Bezug auf "Schokolade" oder im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als Qualitätsangabe oder als beschreibender Hinweis auf eine persönliche, vertraute Atmosphäre verstanden wird. Die von der Markenstelle zur Verwendung des Begriffs "Privat" im Internet ermittelten Fundstellen betreffen ausschließlich den Versicherungsbereich und den Wirtschaftsverkehr, wo der Angabe "privat" in der Tat eine beschreibende Bedeutung zukommen kann (Privatversicherungen im Unterschied zu gesetzlichen Versicherungen bzw. Angebote von privat an privat im Unterschied zu Angeboten gewerblicher Anbieter). Eine entsprechende spezifische Verwendung des Ausdrucks "Privat" auf dem hier in Rede stehenden Lebensmittelsektor - anders als auf dem Gebiet der Weine und Schaumweine (Stichwort: "Privat-Cuvée) - lässt sich jedoch weder aus den von der Markenstelle ermittelten Fundstellen noch aus sonstigen Umständen ableiten. Vielmehr bleibt die Wortkombination in Bezug auf die beanspruchten Waren unspezifisch und verschwommen, so dass

nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Verkehr das Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis auffasst.

Die angemeldete Bezeichnung ist auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen. Nach dieser Bestimmung sind solche Marken dem Registerschutz nicht zugänglich, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren dienen können. Aufgrund ihres unspezifischen Aussagegehalts ist die Bezeichnung "Privat Schokolade" nicht geeignet, Merkmale der beanspruchten Waren im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar zu beschreiben.

Die angefochtenen Beschlüsse waren daher aufzuheben.

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

CI