



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 72/09

Verkündet am  
29. Oktober 2009

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 307 22 320.5**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

#### **WEIHNACHTS-ZAUBER**

ist am 3. April 2007 für folgende Waren angemeldet worden:

"Klasse 30 Schokoladewaren".

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 307 22 320.5 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit zwei Beschlüssen vom 13. September 2007 und vom 15. September 2008, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren erging, zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Das Zeichen bestehe aus der Verbindung von einzelnen beschreibenden Wortbestandteilen. Die Wortkombination "WEIHNACHTS-ZAUBER" entferne sich nicht hinreichend von einer bloßen Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile. "Zauber" werde vielfach und für die unterschiedlichsten Produkte verwendet, um diese hinsichtlich bestimmter Merkmale anpreisend im Sinne von etwas besonderem, dem "magische" Kräfte innewohne, zu benennen. "Weihnachts-" stehe in einer Vielzahl von Wortverbindungen, so dass es durch dessen Verwendung üblich sei, die verschiedensten Waren mit der Weihnachtszeit in Verbindung zu bringen. Es kennzeichne die mit Weihnachten verbundene Atmosphäre, wobei gerade in Bezug auf die beanspruchten Schokoladewaren sich die thematische Verknüpfung zu Weihnachten durch spezielle Geschmacksrichtungen und eigens gestaltete Verpackungen zeige. Das

Publikum sei an entsprechende Wortkombinationen gewöhnt und messe ihnen keine betriebliche Herkunftsfunktion zu, sondern sehe sie ausschließlich als schlagwortartigen Begriff, der nur als solcher verstanden werde. Eine Google-Recherche ergebe eine Vielzahl von Treffern mit den Begriffen "Weihnachtszauber" und "Schokolade", so dass der Verkehr an die Verbindung von "Weihnachten" und "Schokolade" gewöhnt sei, zumal weihnachtstypische Produkte (z. B. mit entsprechenden Aromen und Geschmacksstoffen und weihnachtstypischen Verpackungen) üblich seien. Den gebotenen, weniger großzügigen Prüfungsmaßstäben werde die Markenmeldung somit nicht gerecht. § 23 Abs. 2 MarkenG ändere hieran nichts. An Voreintragungen sei die Markenstelle nicht gebunden.

Hiergegen richtet sich die von der Anmelderin am 2. Oktober 2008 erhobene Beschwerde. Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. September 2008 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Bezeichnung "WEIHNACHTSZAUBER" weise auch in Bezug auf die beanspruchten Schokoladewaren die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Die Markenstelle habe hierbei zu strenge Maßstäbe angelegt. "WEIHNACHTSZAUBER" sei kein gebräuchlicher Begriff, jedenfalls nicht in Zusammenhang mit diesen Waren. Vielmehr handele es sich um eine Wortschöpfung der Anmelderin, die nicht als Oberbegriff für die mit Weihnachten verbundene Atmosphäre verstanden werden könne, sondern stelle eine interpretationsbedürftige Wortfolge dar und weise einen phantasievollen Überschuss auf. Sie sei keine die beanspruchten Waren beschreibende Bezeichnung und habe insoweit auch keine beschreibenden Anklänge. Erst durch die Vornahme mehrerer Gedankenschritte erschließe sich möglicherweise eine Verknüpfung zu speziellen Geschmacksrichtungen oder Verpackungen der Waren. Für die Eintragungsfähigkeit spreche auch die Spruchpraxis des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts. Diese führe jedenfalls zu einer starken In-

dizwirkung für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke, während die von der Markenstelle vorgenommene Google-Recherche keinen hinreichenden Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ergeben habe. Mangels einer beschreibenden Angabe sei auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch unbegründet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin weist die angemeldete Marke in Bezug auf die Waren, für die sie eingetragen werden soll, nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft auf.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur ständigen Rechtsprechung BGH/GRUR 2003, 1050 – "Cityservice"; GRUR 2004, 683, 684 – "Farbige Arzneimittelkapsel"; GRUR 2006, 850, 854 - Tz. 18 - "FUSSBALL WM 2006"; EuGH/GRUR 2004, 674 – "Postkantoor"). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 42). Nur soweit ein Zeichen zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignet ist, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass die betreffende Angabe der ungehinderten Verwendung vorenthalten und zugunsten eines einzelnen monopolisiert wird (vgl. EuGH/GRUR 2003, 604, 607 Tz. 51 - "Libertel"; GRUR 2004, 674, 677 Tz. 68 - "Postkantoor"). Ausgehend davon ist nach der ak-

tuellen Rechtsprechung des EuGH wie auch des BGH Unterscheidungskraft nicht nur solchen Angaben abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen; vielmehr kann diese auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH/GRUR 2004, 674 – "Postkantoor"; GRUR 2004, 680 – "Biomild").

Der Begriff "WEIHNACHTS-ZAUBER" beschreibt in erster Linie eine besondere Ausstrahlung und Atmosphäre, die von Weihnachtsmärkten, -events etc. ausgeht. "Zauber" hat neben der Bedeutung "magische Handlung, Mittel" auch die Bedeutung "auf gleichsam magische Weise anziehende Ausstrahlung, Wirkung, Faszination oder Reiz" (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, S. 1961). Auch wenn der Begriff "WEIHNACHTS-ZAUBER" lexikalisch nicht nachweisbar ist und Eigenschaften der beanspruchten Waren nicht unmittelbar beschreibt, so fehlt ihm dennoch die erforderliche Unterscheidungskraft. Denn dieser Begriff weist zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu den "Schokoladewaren" auf, für die die Marke eingetragen werden soll (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdnr. 138 m. w. N.).

Wie von der Markenstelle zutreffend dargelegt, werden Schokoladewaren durch spezifische Produkte mit dem Thema "Weihnachten" verknüpft, wie dies durch den dem Beschluss vom 15. September 2008 beigefügten Internet-Auszug auch belegt wird. Erfahrungsgemäß haben solche Produkte - auch insoweit ist der Markenstelle zuzustimmen - spezielle Zubereitungen, die weihnachtstypische Geschmacksrichtungen oder Zutaten (Aromen und Gewürze) aufweisen, und Verpackungen, die speziell während der Weihnachtszeit angeboten werden. Der Begriff "WEIHNACHTS-ZAUBER" ist insoweit nicht als ungewöhnliche und ungebräuchliche Wortschöpfung anzusehen. Wie aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen hervorgeht (Anlage 3 zur Beschwerdebeurteilung vom 20. November 2008), wird dieser Begriff - in einer von der angemeldeten Marke leicht abweichenden Schreibweise ("WeihnachtsZauber" anstelle "WEIHNACHTS-

ZAUBER") - für ein Internet-Angebot weihnachtstypischer Produkte verwendet, insbesondere für ein Weihnachtsmenü mit entsprechender Dekoration.

Nach alledem wird der Verkehr in diesem Begriff keine auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinweisende Wortschöpfung sondern in erster Linie eine werbeübliche Anpreisung sehen, die auf weihnachtstypische Eigenschaften, nämlich besondere Geschmacksrichtungen und Verpackungen der (Schokolade-) Waren hindeutet, für die dieser Begriff als Marke geschützt werden soll. Hierzu bedarf es auch keiner zergliedernden, analysierenden Betrachtungsweise. Für den Verkehr, der die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit aufnimmt, drängt sich ein solches Verständnis mit Blick auf die dargelegten werbeüblichen Bezugnahmen zum Thema "Weihnacht" einerseits und auf die hier in Frage stehenden Schokoladewaren andererseits geradezu auf. Hieran ändert auch die konkrete Schreibweise nichts. Der zwischen den Bestandteilen "WEIHNACHTS" und "ZAUBER" eingefügte Bindestrich führt zu einer ebenfalls werbeüblichen Schreibweise des Gesamtbegriffs "WEIHNACHTS-ZAUBER", der für den Verkehr hierdurch gerade nicht aufgeteilt wird, sondern zu diesem Gesamtbegriff zusammengefasst wird.

Eine andere Sichtweise kann auch durch die Marken, auf die die Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Beschwerdeverfahren einschließlich der mündlichen Verhandlung vom 29. Oktober 2009 Bezug genommen hat, nicht herbeigeführt werden. Nach ständiger und vom Europäischen Gerichtshof erneut bestätigter Rechtsprechung (EuGH/MarkenR 2009, 201 – Volks-Handy, Schwabenpost) sind Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen über Markeneintragungen ist allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen. Prüfungsgegenstand ist ausschließlich die konkret angemeldete Marke. Soweit die Beschwerdeführerin beispielsweise auf "Wintertraum" oder "Winterzauber" als für Schokoladewaren oder andere Waren der Klasse 30 eingetragene Marken verweist, so ändert

dies nichts daran, dass die konkret angemeldete Marke "WEIHNACHTS-ZAUBER", wie dargelegt, einen engen beschreibenden Bezug zu den in der Anmeldung beanspruchten "Schokoladenwaren" aufweist.

Die Beschwerde bleibt nach alledem ohne Erfolg und war daher zurückzuweisen.

Bayer

Merzbach

Metternich

Hu