



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 7/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2008 011 556.4**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

## **lieblings Eis wie frisch verliebt**

ist am 22. Februar 2008 für die Waren

"Eis, Eiscreme, Speiseeis, Joghurteis, Sorbet, Eiskonfekt, Eisgetränke"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse ist die Anmeldung durch zwei Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. März 2009 und vom 30. Juni 2009, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen worden, weil der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren bereits das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Die Bestandteile "lieblings Eis" würden vom Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren i. S. von "Lieblingseis" und damit als werblicher Hinweis darauf verstanden werden, dass es sich um ein besonders gutes Eis handele. Da der Verkehr dazu neige, Wörter so zu verbinden, dass sie einen Sinn ergäben, werde er in "lieblings" keinen eigenständigen Begriff bzw. keine Bezeichnung für einen Geschäftsbetrieb in Hamburg erkennen; vielmehr werde er die beiden Begriffe trotz der grammatikalisch nicht korrekten getrennten Schreibweise bzw. der Kleinschreibung von "lieblings" als einheitlichen Begriff "Lieblingseis" und damit in Bezug auf die beanspruchten Waren lediglich als eine werblich-anpreisende Angabe,

nicht jedoch als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb verstehen. Dies gelte auch für die weiteren Zeichenbestandteile "wie frisch verliebt". Der Begriff "verliebt" sei ein Synonym für ein Hochgefühl. Im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln werde der angesprochene Verbraucher daher davon ausgehen, dass diese Produkte so gut schmecken, dass man sich wie frisch verliebt fühle. Ein solches Verständnis liege um so näher, als der Verbraucher an vergleichbar gebildete Werbeslogans wie z. B. "Häagen-Dazs 'Wie frisch verliebt'"; "Nordsee 'Fisch verliebt'" oder "Steffens Backkunst 'Täglich frisch verliebt'" gewöhnt sei.

Die angemeldete Wortfolge "lieblings Eis wie frisch verliebt" stelle daher auch als Ganzes eine bloße Zusammenstellung werblich-anpreisender Aussagen dar, welche nicht geeignet sei, die beanspruchten Waren hinreichend zu individualisieren und somit vom Verbraucher auch nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen werde. Sie erschöpfe sich vielmehr in einem Slogan, bei dem die werbliche Wirkung im Vordergrund stehe.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde, mit der sie sinngemäß die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse begehrt.

Die Anmelderin rügt formelle Fehler, nämlich die Befangenheit des Erinnerungsprüfers, da dieser bereits über den ursprünglichen Anmeldeantrag entschieden habe.

Eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung ergebe sich bereits daraus, dass der Bestandteil "lieblings" die Bezeichnung des Geschäftsbetriebes der Anmelderin in Hamburg sei. Des Weiteren sei zu beachten, dass zwischen Marke und Werbung insoweit eine Wechselwirkung bestehe, als jede Markenentwicklungsarbeit eine werbliche Zielsetzung verfolge, Werbung bzw. Werbeaussagen damit auch nicht grundsätzlich abgelehnt werden könnten. So enthalte auch die angemeldete Wortfolge in Bezug auf das Produkt "Eis" keine einfache Produktbeschreibung; vielmehr werde durch die Wortfolge "wie frisch verliebt" ausgedrückt,

dass durch den Genuß des Eises so positive Gefühle hervorgerufen würden, wie man sie erlebe, wenn man frisch verliebt sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke weist entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f., Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, 854, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, 854, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Tz. 86 - Postkantor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.). Schließlich kann die erforderliche Unterscheidungskraft Angaben und Zeichen fehlen, welche zwar weder die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen unmittelbar be-

schreiben noch einen engen beschreibenden Bezug zu diesen Waren und/oder Dienstleistungen aufweisen, die aber aus anderen Gründen nicht zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung geeignet sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 138). Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdrücken oder Wortfolgen anzunehmen, bei denen – ohne dass eine warenbeschreibende Sachangabe gegeben ist – ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich um einen individuellen betrieblichen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Hiervon ausgehend ist die Wortfolge "lieblings Eis wie frisch verliebt" nicht geeignet, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren zu dienen. Bei dem Bestandteil "lieblings" handelt es sich um ein im deutschen Sprachgebrauch vielfach verwendetes Wortbildungselement, welches in Bildungen mit Substantiven wie z. B. "Lieblingsblume", "Lieblingsbuch" "Lieblingsschauspieler" ausdrückt, dass jemand oder etwas in höchster Gunst steht, den Vorzug vor allen anderen Personen oder Sachen erhält (vgl. © Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM]). Die vorliegend angesprochenen Verkehrskreise werden den Bestandteil "lieblings" daher trotz der regelwidrigen, jedoch in der Werbung als Mittel der Hervorhebung gebräuchlichen Klein- und Getrenntschreibung naheliegenderweise auf den Begriff "Eis" beziehen bzw. mit diesem verknüpfen und die Begriffe "lieblings" und "Eis" der angemeldeten Wortfolge daher ohne weiteres als einheitlichen Begriff "Leiblingseis" verstehen. Unerheblich ist dabei, dass es sich bei "lieblings" und den Namen bzw. die Geschäftsbezeichnung des Betriebes der Anmelderin handelt. Denn die registerrechtliche Beurteilung von Schutzhindernissen hängt nicht vom Unternehmensgegenstand der Anmelderin und/oder dem beabsichtigten Einsatz des Zeichens ab (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 255), zumal die Marke

nach dem MarkenG anders als noch nach den Bestimmungen des früheren WZG unabhängig vom Geschäftsbetrieb des Anmelders/Markeninhabers übertragen werden kann. Maßgebend ist daher allein das Verständnis der Wortfolge bzw. der einzelnen Begriffe ihrem Bedeutungs- und Singehalt nach. Danach wird der Verkehr aber den Bestandteil "lieblings" entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht als eigenständigen Namen auffassen, sondern die beiden ersten Wörter als gesamtbegriffliche Einheit i. S. von "Lieblingseis" verstehen. Damit wird die Art der Ware (Eis) selbst bezeichnet unter Verwendung eines werbemäßig, positiv verstärkenden Attributs (lieblings).

Zutreffend hat die Markenstelle weiterhin unter Übersendung einer Internetrecherche dargelegt, dass es sich bei der weiteren Wortfolge "wie frisch verliebt" um einen vor allem im hier maßgeblichen Nahrungs- und Genussmittelbereich mittlerweile gebräuchlichen Slogan handelt, welche dem Verbraucher in werblich-anpreisender Form vermittelt, dass die Produkte so gut sind bzw. so gut schmecken, dass man sich "wie frisch verliebt" fühlt.

Da sämtliche beanspruchten Waren als Eisprodukt hergestellt und vertrieben werden können, erschöpft sich die angemeldete Wortfolge dann aber in Bezug auf diese Waren in einer schlagwortartigen, allgemeinen Werbeanpreisung, dass die so bezeichneten Waren geeignet sind, als "Lieblingseis(produkt)" eine bevorzugte bzw. favorisierte Stellung bei ihm einzunehmen und deren Genuß eine dem Verliebtsein vergleichbare Gefühlslage hervorruft. Soweit die Anmelderin sich mit ihrer Beschwerde nicht gegen diese bereits von der Markenstelle herausgestellten rein sachbezogenen Sinn- und Bedeutungsgehalt der angemeldeten Wortfolge wendet, sondern ihre Beschwerde im Wesentlichen damit begründet, dass zwischen Marken und Werbung eine "Wechselwirkung" in dem Sinne bestehe, dass eine mit einem Slogan verbundene Werbebotschaft nicht deren Eintragungsfähigkeit in Frage stelle, ist dies zwar insoweit zutreffend, als im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG deren Werbewirkung

einerseits und die Identifizierungsfunktion andererseits sich nicht gegenseitig ausschließen.

Vielmehr unterliegen schlagwortartige Wortkombinationen, wie die hier vorliegende Markenmeldung "lieblings Eis wie frisch verliebt", weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist auch bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Der Verkehr, der zunehmend daran gewöhnt ist, sachbezogene Informationen und Aussagen durch neue, schlagwortartige und einprägsame Wortkombinationen vermittelt zu bekommen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 117), wird in der Wortfolge "lieblings Eis wie frisch verliebt" aus den vorgenannten Gründen ausschliesslich eine die Waren anpreisende Werbeaussage mit einem beschreibendem Inhalt allgemeiner Art erkennen. Aufgrund des eindeutigen Aussagegehalts der Wortfolge bedarf es für den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Endverbraucher auch keiner gedanklicher Auseinandersetzung, um diesen rein sachlichen Bedeutungsgehalt der angemeldeten Wortkombination in Bezug auf die beanspruchten Waren zu erkennen und zu erfassen. Die Wortfolge ist in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren ohne weiteres aus sich heraus als anpreisende Qualitätsversprechen verständlich. Der Verkehr wird in solchen reklamehaften Anpreisungen oder schlagwortartigen Werbeaussagen zu Eigenschaften und Beschaffenheit von Produkten keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren sehen (vgl. dazu auch BGH MarkenR 2010, 25, 26 Tz. 13 - hey!).

Soweit die Wortfolge keine Information dazu enthält, aus welchen Gründen die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen geeignet sind, beim Kunden bzw. Verbraucher eine bevorzugte Stellung einzunehmen bzw. eine besondere Gefühlslage hervorruft, entspricht eine solche Unbestimmtheit bzw. Verallgemeinerung dem Charakter einer schlagwortartigen Werbeaussage, einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Eine solche vorhandene begriffliche Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung steht einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen (vgl. GRUR 2004, 192 - DOUBLE-

MINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Der Sinn- und Bedeutungsgehalt der angemeldeten Bezeichnung bleibt für den Verkehr angesichts der in der Werbung verbreiteten Übung, Sachaussagen in verkürzenden und schlagwortartigen Wortfolgen zu vermitteln, eindeutig verständlich und vermittelt damit in werbeüblicher Weise einen konkreten Anreiz zum Erwerb der beanspruchten Waren.

Soweit die Anmelderin darauf hinweist, dass Markenrecht nicht ohne Theorie und Praxisbezug zur Marken- und Werbewirtschaft interpretiert werden dürfe, ist anzumerken, dass der tatsächlichen Verwendung des Slogans im Verkehr nichts im Wege steht. Das im Zusammenhang mit dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu berücksichtigende Allgemeininteresse soll allerdings die Allgemeinheit und die Konkurrenten der Anmelderin vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahren, damit die allgemeine Wettbewerbsfreiheit nicht unzulässig eingeschränkt wird. Auch die Wettbewerber der Anmelderin müssen ihre Produkte ungestört von Monopolrechten bewerben dürfen. Dies schließt nicht aus, dass eine (sklavische) Nachahmung auch von schutzunfähigen Werbesprüchen durch Wettbewerber unter Umständen wettbewerbswidrig sein kann (z. B. nach § 4 Nr. 9 oder § 5 UWG) und dagegen vorgegangen werden kann.

2. Soweit die Anmelderin vor der Markenstelle auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen mit den Wortbestandteilen "Liebling(s)" und "verliebt" verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Abgesehen davon, dass den Begriffen "Liebling(s)" und/oder "verliebt" sowohl in Alleinstellung als auch in Wortfolgen eine Schutzfähigkeit weder generell zuerkannt noch abgesprochen werden kann, es vielmehr darauf ankommt, ob diese Begriffe einen beschreibenden, sachbezogenen bzw. ausschliesslich werblich-anpreisenden und damit einem Verständnis als betrieblicher Herkunftshinweis entgegenwirkenden Aussagegehalt in Bezug auf die jeweiligen Waren und/oder Dienstleistungen aufweisen, ist in rechtlicher Hinsicht zu beachten, dass

identische bzw. mehr oder weniger vergleichbare Voreintragungen zwar zu berücksichtigen sind, jedoch keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten vermögen. Dies hat der EuGH mehrfach und auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentscheidungsersuchen nochmals ausdrücklich bestätigt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42 - 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel). Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18) - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und mit zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Mehrere Senate des BPatG, u. a. auch der erkennende Senat, haben sich zur Frage der Voreintragungen intensiv auseinandergesetzt (vgl. dazu GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt). Die Entscheidung zur Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

3. Die angemeldete Wortfolge weist somit zu allen beanspruchten Waren einen zumindest engen beschreibenden Bezug auf, so dass ihr die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Aus den vorgenannten Gründen spricht auch einiges dafür, dass der angemeldeten Wortfolge das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht; dies kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben.

4. Der Einwand, der Erinnerungsprüfer habe bereits über "ursprünglichen Antrag" entschieden, ist für den Senat nicht nachvollziehbar, da der Erstbeschluss vom 4. März 2009 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes, der Erinnerungsbeschluss vom 30. Juni 2009 durch eine Beamtin des höheren Dienstes erlassen wurden. Sonstige Gründe für eine Befangenheit sind weder vorgetragen noch in irgendeiner Form ersichtlich.
  
5. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Die Anmelderin hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Der Senat hat eine mündliche Verhandlung auch nicht als sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3 MarkenG), zumal auch keine Tat- oder Rechtsfragen klärungs- oder in mündlicher Verhandlung erörterungsbedürftig erscheinen.

Knoll

Metternich

Merzbach

Hu