



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 77/09

Verkündet am  
18. Februar 2010

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 307 60 547.7

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren "Fruchtgummi, Schaumgummi (Süßwaren), Weingummi" zurückgewiesen worden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **Berry Dessert**

ist am 14. September 2007 u. a. für die Waren

"Aromastoffe (pflanzliche), für Getränke, ausgenommen ätherische Öle; Backpulver; Backwaren (fein); Biskuits; Bonbons; Brioches (Gebäck); Brot; Brötchen; Butterkekse; Cornflakes; diätetische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, unter der Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten; Eiscreme; Eistee; Fondants (Konfekt); Fruchtsaucen; Gebäck; Geleefrüchte (Süßwaren); Getränke auf der Basis von Tee; Gewürze; Joghurteis (Speiseeis); Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke); Kekse; Kleingebäck; Konditorwaren; Konfekt; Zuckerwaren; Kracker (Gebäck); Kuchen; Kuchenmischungen

(pulverförmig); Lakritze (Süßwaren); Lakritz (Süßwaren); Maisflocken (Cornflakes); Makronen (Gebäck); Maltose; Mandelkonfekt; Marzipan; Milkschokolade (Getränk); Pastillen (Süßwaren); Petits Fours (Gebäck); Pfefferminz für Konfekt; Pudding; Puffmais; Schokolade; Sorbets (Speiseeis); Speiseeis; Zuckermanteln; Fruchtgummi; Schaumgummi (Süßwaren); Weingummi; Traubenzucker (für Nahrungszwecke) sowohl lose als auch als Komprimat"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zunächst in einem Erstbeschluss in vollem Umfang und auf die Erinnerung der Anmelderin teilweise, nämlich hinsichtlich der o. g. Waren, zurückgewiesen und der Erinnerung im Übrigen hinsichtlich der angemeldeten Waren "Honig, Kaffee, Kakao, Kochsalz" stattgegeben.

Die angemeldete Bezeichnung beschreibe in ihrer Bedeutung "Beerennachtisch" bzw. "Beerendessert" die zurückgewiesenen Waren hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Bestimmung, so dass einer Eintragung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. Sämtliche zurückgewiesenen Waren könnten sich entweder als Beerennachtisch eignen, als Zutat für einen Beerennachtisch bestimmt oder geeignet sein oder auch eine entsprechende Geschmacksrichtung aufweisen.

Die Anmelderin hat gegen die Teilzurückweisung der Anmeldung Beschwerde erhoben und das Verzeichnis der Waren in der mündlichen Verhandlung vom 18. Februar 2010 unter Zurücknahme der Anmeldung im Übrigen eingeschränkt auf:

"Fruchtgummi, Schaumgummi (Süßwaren); Weingummi".

Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Anmeldung für diese Waren zurückgewiesen worden ist.

Selbst wenn der Verkehr die angemeldete Bezeichnung mit "Beerennachtisch" übersetze, weise dies jedenfalls in Bezug auf die nach Beschränkung des Verzeichnisses noch beanspruchten Waren keinen beschreibenden Sinngehalt auf, da es sich bei diesen Produkten - anders als z. B. bei Puddings, Cremes, Speiseeis oder Gebäck - nicht um Desserts i. S. einer süßen, kalten oder warmen Nachspeise handele. Es genüge nicht, dass diese Waren Bestandteil oder Zutat von Desserts sein könnten. Denn dies erschließe sich allenfalls nach entsprechenden Überlegungen.

Der angemeldeten Bezeichnung fehle es daher in Bezug auf diese Waren weder an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch handele es sich insoweit um eine Freihaltungsbedürftige Angabe i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

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

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der Bezeichnung "Berry Dessert" in Bezug auf die nach Beschränkung des Verzeichnisses noch beanspruchten und von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren "Fruchtgummi, Schaumgummi (Süßwaren); Weingummi" keine Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

Zwar ist mit der Markenstelle davon auszugehen, dass den hier maßgeblichen allgemeinen Verbraucherkreisen nicht nur die Bedeutung des in seiner Bedeutung "Nachspeise, Nachtisch" in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen Begriff "Dessert" geläufig ist. Vielmehr wird auch die Bedeutung von "Berry" als englische Bezeichnung von "Beere" aufgrund seiner nachweisbaren Verwendung vor allem in Zusammenhang mit den englischsprachigen und - wie die der Anmelderin mit der Terminladung übersandte Internetrecherche belegt - im Inland verwendeten (Frucht-)Bezeichnungen bzw. Geschmacks(richtungs)angaben wie "strawberry" (Erdbeere), "raspberry" (Himbeere), "blueberry" (Blaubeere) oder auch "cranberry" (Preiselbeere) weitgehend bekannt sein. Das Verständnis des Bedeutungsgehalts von "berry" wird zudem dadurch erleichtert, dass der Begriff in der Lautfolge "b - e - r" erhebliche klangliche Annäherungen an das Wort "Beere" aufweist. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die angemeldete Bezeichnung von weiten Teilen des Verkehrs ohne weiteres mit "Beerennachtisch" bzw. "Beerendessert" erfasst wird. Dabei handelt es sich um gebräuchliche Bezeichnungen für Nachspeisen, bei denen Beeren wesentliche Zutat sind oder die sogar aus Beeren zubereitet werden. Eine solche Übersetzung liegt dabei um so näher, als "Berry Dessert" im englischen Sprachraum die übliche Bezeichnung für Beerennachtisch ist.

In dieser Bedeutung wird der Verkehr die Bezeichnung in Bezug auf typische Dessertprodukte wie z. B. "Pudding" oder "Speiseeis" - für welche die Anmelderin

ursprünglich ebenfalls Schutz beansprucht hatte -, ohne weiteres dahingehend verstehen, dass es sich um einen als Nachspeise geeigneten Pudding bzw. ein als Nachspeise geeignetes Speiseeis mit Beeren bzw. Beerengeschmack handelt. In Bezug auf solche Waren erschöpft sich die angemeldete Bezeichnung daher in einer unmittelbar beschreibenden Beschaffenheitsangabe i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Senat teilt weiterhin die Auffassung der Markenstelle, dass die Bezeichnung "Berry Dessert" auch für Waren, die ihrer Art und Beschaffenheit nach als Zutat für die Zubereitung eines Desserts in Betracht kommen wie z. B. "Schokolade" - welche im ursprünglichen Verzeichnis der angemeldeten Marke ebenfalls enthalten war - in einer unmittelbar beschreibenden Bestimmungsangabe i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erschöpft. Zumindest weist die angemeldete Bezeichnung zu solchen Waren einen so engen beschreibenden Bezug auf, dass es ihr an der Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Unterscheidungskraft nicht nur Bezeichnungen fehlt, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren 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] "Postkantoor"), sondern auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

In Bezug auf die zurückgewiesenen und nach Beschränkung des Warenverzeichnisses allein noch streitgegenständlichen Waren "Fruchtgummi, Schaumgummi (Süßwaren); Weingummi" liegen diese eine Schutzversagung rechtfertigenden Voraussetzungen jedoch nicht vor.

Zwar können Produkte aus "Fruchtgummi, Schaumgummi (Süßwaren); Weingummi" als Mischung mit Aromen verschiedener Beerensorten angeboten werden; anders als z. B. bei den Waren "Pudding" oder "Speiseeis" handelt es sich bei Fruchtgummi-, Schaumgummi bzw. Weingummiprodukten aber nicht um Nachspeisen. Dem Senat liegen keine Hinweise dafür vor, dass derartige Produkte als Nachspeise/Nachtisch und damit in Form eines Desserts angeboten und/oder vertrieben werden. Eine solche Darbietungsform erscheint dem Senat im Hinblick auf die Art und Beschaffenheit dieser Waren auch nicht naheliegend. Vor diesem Hintergrund besteht für den Verkehr dann aber auch kein Anlass, die Wortfolge "Berry Dessert" in Bezug auf die hier streitgegenständlichen Waren i. S. einer aus "Fruchtgummi, Schaumgummi oder Weingummi bestehenden Nachspeise mit Beeren bzw. Beerengeschmack" zu verstehen.

Bei "Fruchtgummi, Schaumgummi oder Weingummi" handelt es sich auch nicht um typische, für die Zubereitung eines Desserts notwendige oder jedenfalls gebräuchliche Zutaten. Vielmehr finden Fruchtgummi- oder Weingummiprodukte in aller Regel nur als Dekoration z. B. im Zusammenhang mit speziell für Kinder bestimmten Nachspeisen Verwendung. Für den Verkehr ist dann aber auch nicht naheliegend, die Bezeichnung "Berry Dessert" in Bezug auf die hier noch streitgegenständlichen Waren als Hinweis auf deren Bestimmungs- und Verwendungszweck zu verstehen. Vielmehr erscheint neben der Geschmacksangabe "Berry" die Verwendung des Begriffs "Dessert" in Bezug auf solche Waren eher ungewöhnlich und eigentümlich.

Die Wortfolge "Berry Dessert" eignet sich daher in Bezug auf die Waren weder als Angabe zur Beschaffenheit bzw. zum Bestimmungs- und Verwendungszweck der betreffenden Waren im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch weist die Bezeichnung in Bezug auf diese Waren einen derart hinreichend engen beschreibenden Bezug auf, wie ihn der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung als Voraussetzung für die Annahme des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fordert.

Dies gilt auch, soweit die angemeldete Bezeichnung in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren (möglicherweise) Assoziationen in der Richtung hervorrufen soll, dass sich ein Verzehr der so bezeichneten Fruchtgummi- bzw. Weingummiprodukte z. B. auch nach Mahlzeiten o. ä. anbietet, die Produkte daher gleichsam die Funktion eines Desserts als Nachspeise übernehmen können. Denn ein solches Verständnis erschließt sich dem Verkehr in Anbetracht des Umstands, dass ihm Fruchtgummi- oder Weingummiprodukte als Dessert oder (wesentliche) Zutat eines Desserts üblicherweise nicht begegnen, jedenfalls nicht so unmittelbar und nachhaltig, dass es gerechtfertigt wäre, der Bezeichnung in Bezug auf die hier streitgegenständlichen Waren jegliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen.

Die Beschwerde hat daher in dem zuletzt noch verfolgten Umfang Erfolg.

Knoll

Metternich

Merzbach

Hu