



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 129/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
7. Dezember 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 30 2009 048 878.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richterin Martens und den Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss vom 02.02.2010 (insoweit unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 29.09.2009) und Erinnerungsbeschluss vom 23.08.2010 die Anmeldung der für zahlreiche Waren der Klassen 29 bis 32 und Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 als Bildmarke beanspruchten farbigen Darstellung



nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, es handele sich hierbei um einen Werbeslogan, der zum Ausdruck bringe, dass die Waren und Dienstleistungen, verbunden mit Catering, zum Kunden gebracht würden (Lieferservice).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 02.02.2010 und vom 23.08.2010 aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin geltend gemacht, dass ihrer Ansicht nach die Marke schutzfähig sei.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da die Anmeldemarke jedenfalls nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels Unterscheidungskraft nicht eintragbar ist, so dass die Markenstelle zutreffend die Anmeldung zurückgewiesen hat.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT.2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Bezeichnung die Unterscheidungskraft, weil ihre Wortbestandteile nur einen im Vordergrund stehenden, die

beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – markfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) und auch die grafische Gestaltung, die sich in einer werbeüblichen Form erschöpft, für sich einen Schutz der angemeldeten Kennzeichnung nicht begründen kann (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti-KALK).

Die Wortbestandteile „Catering to You“ weisen, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, nur darauf hin, dass die hiermit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, die sich insgesamt mit der Bereitstellung von Speisen und Getränken im Rahmen eines sog. Catering-Services befassen oder diesem dienen können, gerade für diesen Zweck angeboten oder erbracht werden. Zwar wird der entsprechende Lieferservice von Speisen und Getränken zum Kunden im Englischen an sich mit „catering **for** you“ bezeichnet, während im deutschen Sprachgebrauch sogar nur das Wort „Catering“ oder „Cater(ing)-Service“ hierfür gebräuchlich ist. Wörtlich übersetzt bedeutet die Wortfolge „Catering **to** you“ in der Anmeldemarke an sich „auf Sie ausgerichtet“. Dieser fremdsprachliche Unterschied vermag allerdings einen Markenschutz dieser Wortfolge nicht zu begründen. Denn zum Einen ist schon äußerst fraglich, ob dem inländischen Verkehr, auf den allein abzustellen ist, diese Sprachunterschiede überhaupt bekannt sind; bekanntlich verwechselt der Deutsche die englischen Präposita „for“ und „to“ ständig, weil sie nach deutschem Sprachgefühl synonym sind und eben keinen Sprachunterschied begründen. Und zum Anderen ergibt sich auch bei zutreffender Übersetzung der Markenwörter ein beschreibender Inhalt, weil diese dann nur sachlich darauf hinweisen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus dem Lebensmittelbereich an die Bedürfnisse des Kunden angepasst sind. Da somit beide für den inländischen Verkehr möglichen Bedeutungen nur in sachlicher Hinsicht die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreiben, kann sich eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortfolge nicht aus dem Gesichtspunkt einer möglichen Mehrdeutigkeit ergeben, der zudem nach der verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen

Gerichtshofs ohnehin keine Bedeutung zukommt; denn danach reicht es für die Schutzversagung bereits aus, wenn ein Wortzeichen in nur *einer* seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] - DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] - POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] - BIOMILD).

Eine Schutzfähigkeit der Anmeldemarke lässt sich auch nicht aus ihrer grafischen Gestaltung allein herleiten. Insoweit gilt der Grundsatz, dass die Anforderungen an die Grafik umso höher sind, je beschreibender die in der Marke enthaltenen sonstigen Bestandteile, insbesondere ihre Wortelemente, sind (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 - anti-KALK). Einen Schutz könnte die Grafik der Anmeldemarke damit angesichts des ohne Mühe erkennbaren glatt beschreibenden Inhalts ihrer Wortelemente daher nur begründen, sofern sie sich deutlich von üblichen Gestaltungsmitteln absetzen würde. Dies ist allerdings nicht der Fall. Die Grafik beschränkt sich vielmehr darin, die einzelnen, in einer üblichen Schreibschrift wiedergegebenen Wörter in unterscheidlichen Farben (grün, grau, weiß) zu gestalten, was auch bei rein beschreibenden Angaben üblich ist. Darüber hinaus wird das in weißer Schrift wiedergegebene Wort „YOU“ mittels eines grünen Kreises hervorgehoben, was ebenfalls für Angaben, die wie die vorliegende den einzelnen Verbraucher gezielt ansprechen wollen, einer üblichen Gestaltungspraxis entspricht. Das Publikum wird daher in der Grafik der Anmeldemarke nur eine übliche Gestaltungsform sehen, wie es ihm aus zahlreichen beschreibenden und werbeanspreisenden Texten geläufig ist, so dass ihm der Gedanke, dass er hiermit vom glatt beschreibenden Inhalt der Wortfolge weg- und zu einer herkunftshinweisenden Angabe hingeführt werden soll, erst gar nicht kommen wird. Damit ist die Grafik für sich nicht geeignet, der Anmeldemarke die für einen Markenschutz unerlässliche Unterscheidungskraft zu vermitteln.

Soweit die Anmelderin sich auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die

vorliegend zu beurteilende Anmeldemarke. Denn aus der Schutzgewährung für andere Marken kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten, weil Voreintragungen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen führen, welche über die Eintragung zu befinden haben (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] - *Bild.T-Online.de und ZVS*; MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - *Terranus*; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - *Postkantoor*; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - *Henkel*; BGH WRP 2011, 349 - *FREIZEIT Rätsel Woche*; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - *Topline*; GRUR 2007, 333, 335 ff. - *Papaya*; GRUR 2010, 423 - *amazing discoveries*; GRUR 2010, 425 - *Volksflat*).

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

Klante

Martens

Schwarz

Me