



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 517/10

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2009 002 676.9**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Mai 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Wort-Bild-Bezeichnung



ist am 16. Januar 2009 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister angemeldet worden, und zwar für die folgenden Waren:

Klasse 5: Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für medizinische Zwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert;

Klasse 30: Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewürzen und/oder mit Milchbestandteilen; Tee-Extrakte; Eistee; Getränke auf der Basis von Tee/Kräutertee/Früchtetee (auch in trinkfertiger Form); Zubereitungen überwiegend bestehend aus Tee-Extrakten und/oder Extrakten aus teeähnlichen Erzeugnissen in pulverisierter und/oder granulierter und/oder instantisierter Form, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewürzen und/oder Milchbestandteilen und/oder weiteren Zutaten; Getränpulver und Fertiggetränke

(soweit in Klasse 30 enthalten), insbesondere auf der Basis von Tee, Tee-Extrakten, Kaffee, Kaffee-Extrakten, Kaffee-Ersatzmitteln, Kaffee-Ersatzmittelextrakten, Kakao, Malz, Zucker, Zuckererersatzmitteln, Zichorie und/oder anderen geschmackgebenden Zutaten (jeweils einzeln und/oder in Kombination miteinander); Kakao; Kaffee; Kaffee-Ersatzmittel;

Klasse 32: alkoholfreie Getränke, insbesondere Getränke unter Beimischung von Tee/Kräutertee/Früchtetee; Energie-Getränke (Energy-Drinks); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Mineralwässer und andere kohlenensäurehaltige Wässer; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Instantgetränkepulver zur Herstellung alkoholfreier Getränke; Extrakte und Essenzen zur Herstellung alkoholfreier Getränke.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat diese unter der Nummer 30 2009 002 676.9 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit Beschluss durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Nach Auffassung der Markenstelle steht dem angemeldeten Wort-Bild-Zeichen das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Weder sei der Wortbestandteil unterscheidungskräftig noch habe die grafische Gestaltung eine eigene bildhafte Wirkung. Bei dem Wortbestandteil „Indischer Chai“ handele es sich lediglich um eine Bezeichnung, die eine spezielle Art von Gewürztee beschreibe bzw. die die Herkunft und die Art der Inhaltsstoffe der Waren angebe. Die gewählte Schriftart sei auch nicht geeignet, dem Zeichen insgesamt einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft zu geben, da die grafische Gestaltung des Schriftzuges mit seinem orientalisch wirkenden Schrifttyp nicht über eine allgemein übliche Grafik hinausgehe und damit nicht individualisierend sei. Außerdem verstärke das Schriftbild eher noch die beschreibende Aussage „Indischer Chai“. Schließlich

könne sich die Anmelderin nicht erfolgreich auf Voreintragungen ihrer Meinung nach vergleichbarer Zeichen berufen.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Sie meint, dass die angemeldete Wortbildmarke in ihrem Gesamteindruck als unterscheidungskräftig anzusehen sei. Auch wenn unbestritten der Begriff „Indischer Chai“ inhaltlich einen unmittelbaren Bezug zu den beanspruchten Waren aufweise, entstehe im Zusammenhang mit der gewählten grafischen Ausgestaltung ein Gesamteindruck, der Wiedererkennungswert habe und dem Gesamtzeichen damit die notwendige Kennzeichnungskraft verleihe. Entgegen der Auffassung der Markenstelle weiche der gewählte Schrifttyp und die Gestaltungsweise deutlich von den am Markt bisher vorhandenen Darstellungsformen in Bezug auf die beanspruchten Waren ab. Der Schriftzug wirke insgesamt sehr weich und feminin. Die einzelnen Buchstaben seien stark geschwungen, was durch die unterschiedliche Dicke der Linien und die herausgezogenen rundlichen Buchstabenanfänge und -enden betont werde, so dass das gesamte Schriftbild an die Bewegung einer Tänzerin und deren ausdrucksvollen Handgesten erinnere. Auch der willkürlich wirkende Wechsel von Groß- und Kleinbuchstaben in dem Wort „Chain“ Sorge für eine Irritation und erzeuge eine Zäsur innerhalb der Wortfolge.

Die Markenansmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. März 2010 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet, da die angemeldete Wort-Bild-Marke für die beanspruchten Waren nur eine beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, der auch die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, fehlt, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil deren Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 222). Es genügt also, wenn die angemeldete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 31 - Chiemsee; EUGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor).

Soweit es um Bestimmungsangaben im vorgenannten Sinne geht, können diese allgemeiner Art sein oder sich auf einzelne Bestimmungen beziehen, wie z. B. Abnehmerkreise, Verwendungszweck, Vertriebs- und Erbringungsart, -ort oder -zeit usw. (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 271 m. Rspr.nachw.). Nicht erforderlich ist, dass die Waren und Dienstleistungen ausschließlich für den

betreffenden Zweck bestimmt sind, vielmehr genügt, wenn dieser neben anderen in Betracht kommt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 271).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24 - Matratzen Concord). Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an, jedoch ist auch die Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftig beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 31 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 240 m. w. N.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht die angemeldete Wort-/Bildmarke ausschließlich aus Angaben, welche geeignet sind, Merkmale der folgenden beanspruchten Waren der

Klasse 5: Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für medizinische Zwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert;

Klasse 30: Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräutertees und Früchtetees) für Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewürzen und/oder mit Milchbestandteilen; Tee-Extrakte; Eistee;

Getränke auf der Basis von Tee/Kräutertee/Früchtetee (auch in trinkfertiger Form); Zubereitungen überwiegend bestehend aus Tee-Extrakten und/oder Extrakten aus teeähnlichen Erzeugnissen in pulverisierter und/oder granulierter und/oder instantisierter Form, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewürzen und/oder Milchbestandteilen und/oder weiteren Zutaten; Getränkepulver und Fertiggetränke (soweit in Klasse 30 enthalten), insbesondere auf der Basis von Tee, Tee-Extrakten, Malz; Zucker, Zuckerersatzmitteln, Zichorie und/oder anderen geschmackgebenden Zutaten (jeweils einzeln und/oder in Kombination miteinander);

Klasse 32: alkoholfreie Getränke, insbesondere Getränke unter Beimischung von Tee/Kräutertee/Früchtetee; Energie-Getränke (Energy-Drinks); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Instantgetränkepulver zur Herstellung alkoholfreier Getränke; Extrakte und Essenzen zur Herstellung alkoholfreier Getränke

hinsichtlich ihrer Art und Herkunft der Ware unmittelbar zu beschreiben.

Der Verkehr verbindet mit der Wortfolge „Indischer Chai“ eine Angabe über die Art der Inhaltsstoffe und im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren eine Angabe über die Art der Ware und deren Herkunft. „Chai“ ist der südasiatische Begriff für Tee, er bezeichnet in großen Teilen Asiens Tee in vielen verschiedenen Variationen (siehe dazu die Unterlagen gemäß Anlage 1 der Hinweisverfügung des Senats vom 16. Februar 2011). In Indien ist Chai ein weit verbreitetes Getränk. Bei dem in deutschen Teeläden als „Chai“ angebotenen Tee handelt es sich um Masala Chai, einem indischen Gewürztee aus schwarzem Tee, Milch und Gewürzen, vor allem Kardamon, der gesüßt getrunken wird (siehe hierzu die Unterlagen gemäß Anlage 1 der Hinweisverfügung des Senats vom 16. Februar 2011). In

gleicher Weise eignet sich die Bezeichnung „Indischer Chai“ für alkoholfreie Getränke, Energie- und Fruchtgetränke, bei denen es sich üblicherweise um Kaltgetränke handelt, als Sachangabe über die Inhaltsstoffe und Herkunft des Produktes. Auf dem Markt wird eine Vielzahl verschiedenartiger alkoholfreier Getränke, Energy-Drinks und Fruchtgetränke angeboten, u. a. auch Kaltgetränke aus Tee (z. B. Eistee-Limonade), so dass der Verbraucher in der Bezeichnung „Indischer Chai“ im Zusammenhang mit solchen Kaltgetränken ebenfalls einen Hinweis auf die Essenzen und Herkunft (Indien) sieht.

In Bezug auf die beanspruchten Waren

„Kakao; Kaffee; Kaffee-Ersatzmittel; Mineralwässer und andere kohlenensäurehaltige Wässer;“

ist die Wortfolge „Indischer Chai“ ebenfalls geeignet, auf die Beschaffenheit dieser Waren hinzuweisen. Mit dieser Bezeichnung wird von dem angesprochenen Verkehr eine bestimmte Geschmacksrichtung aromatisierter Kaffees, Kakao oder Mineralwässer in Verbindung gebracht, da eine Vielzahl aromatisierter Getränke, die derzeit in Mode sind und stark nachgefragt werden, auf dem Markt angeboten werden und der Geschmack eines „Indischen Chai“ sich in diese Angebotspalette einreicht. Auf dem Markt werden verschiedene Sorten aromatisierter Mineralwässer (z. B. Kirsch-Limette, Cassis, Apfel Lemongrass, Himbeere usw., siehe dazu die Unterlagen gemäß Anlage 1 der Hinweisverfügung des Senats vom 7./11. April 2011, Bl. 31 - 33 d. A.) und dabei auch solche mit Teearomen versehene Wässer offeriert (z. B. Teeträume, Holunder Weisstee, siehe dazu die Unterlagen gemäß Anlage 1 der Hinweisverfügung des Senats vom 7./11. April 2011, Bl. 31 - 33 d. A.). Des Weiteren wird dem Verbraucher Aromakaffee mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen wie Orange, Haselnuss-Zimt, Amaretto und auch Chai, sowie aromatisierter Kakao präsentiert (siehe hierzu die Unterlagen gemäß Anlage 2 und 3 der Hinweisverfügung des Senats vom 7./11. April 2011, Bl. 34 - 49 d. A.). In diese Produktpalette aromatisierter Mineralwässer, Kaffees

und Kakaos fügt sich als weitere Geschmacksrichtung das Aroma eines „Indischen Chai“ ohne weiteres ein.

Die angemeldete Marke ist entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht aufgrund seiner Bildgestaltung als schutzfähig anzusehen. Zwar können schutzunfähige Wortbestandteile durch eine besondere bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden „Überschuss“ erreichen (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 „NEW MAN; vgl. auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 338). Jedoch sind dabei an den erforderlichen bildlichen „Überschuss“ umso größere Anforderungen zu stellen je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt (vgl. BGH GRUR 1998, 394, 396 „Motorrad Active Line“; BGH GRUR 1997, 634 „Turbo II“; BGH GRUR 2001, 1153 „antiKALK“; vgl. auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 338).

Vorliegend ist die grafische Gestaltung angesichts der in der Wortfolge „Indischer ChAI“ enthaltenen glatt beschreibenden Angabe nicht geeignet, als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der genannten Waren zu dienen. Die Besonderheiten der grafischen Ausgestaltungen - stark geschwungene Buchstaben mit unterschiedlicher Dicke der Linien am Buchstabenanfang/-ende und in der Buchstabenmitte, heterogene Klein- und Großbuchstabenfolge bei dem Wort „ChAI“ - unterstreichen zum einen sogar eher noch die schutzunfähige Aussage der Wortfolge, da sie im Hinblick auf die typische Art der Gestaltung Assoziationen an den Orient bzw. an Indien auslösen. Zum anderen sind die bei der angemeldeten Marke verwendeten Stilelemente als werbeüblich anzusehen. Sie werden bei Produkten, die einen Bezug zu Indien aufweisen oder aufweisen sollen, häufig entsprechend eingesetzt (vgl. hierzu die Unterlagen gemäß Anlage 2 der Hinweisverfügung des Senats vom 16. Februar 2011).

Der Verkehr wird auch in der Bezeichnung mit seiner grafischen Gestaltungsweise in Bezug auf die vorgenannten Waren eine Sachangabe zur Herkunft und zur speziellen Sorte der Ware und damit lediglich einen beschreibenden Hinweis auf den Inhalt der Ware sehen und deshalb darin keinen Herkunftshinweis erkennen, so dass demzufolge auch die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden (ständige Rspr., 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; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer 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.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Cl