



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 16/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2010 046 686.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen 30 2010 046 686.3

#### **Der Toskaner**

ist am 6. August 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 43 angemeldet worden, u. a. für "Fisch, Fischfilets, Fischerzeugnisse, soweit in Klasse 29 enthalten".

Die Markenstelle für Klasse 29 hat mit Beschluss vom 19. Dezember 2011 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft insgesamt zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen "Der Toskaner" sei der geläufige Ausdruck für einen Bewohner der mittelitalienischen Region Toskana. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weise es beschreibend darauf hin, dass diese im Zusammenhang mit der Toskana stünden. So könnten die beanspruchten Waren nach toskanischer Art hergestellt werden oder zur Herstellung derartiger Waren geeignet und bestimmt sein. An diesem Verständnis vermöge die personalisierte Wortform mit dem bestimmten Artikel "der" nichts zu ändern, zumal der Verbraucher im Lebensmittelbereich daran gewöhnt sei, sachbezogene Informationen auch in personifizierter Form vermittelt zu bekommen, wie die vom DPMA recherchierten Beispiele belegten (vgl. Fundstellen auf S. 4/5 des o. g. Beschlusses). Ferner sei es im deutschen Sprachraum üblich, Lebensmittel schlagwortartig mit einer personifizierten Städte- oder Länderbezeichnung zu benennen, wie beispielsweise "Amerikaner", "Berliner" und "Neapolitaner" für Kleingebäck, "Wiener" und "Krakauer" für Wurstwaren und "Edamer" und "Emmentaler" für Käse. Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen eigne sich das Wortzeichen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis. Die Berufung

der Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen rechtfertigte keine andere rechtliche Beurteilung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nachdem sie mit Schriftsatz vom 25. Juni 2012, eingegangen am 26. Juni 2012, die Marken-anmeldung unter teilweiser Rücknahme beschränkt hat auf die Waren der

Klasse 29: Fisch, Fischfilets, Fischerzeugnisse, soweit in Klasse 29 enthalten,

beantragt sie sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 19. Dezember 2011 aufzuheben.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der angemeldeten Bezeichnung "Der Toskaner" komme in Bezug auf die noch beanspruchten Waren kein eindeutiger Bedeutungsgehalt zu. Zum einen erscheine es schon fraglich, ob dem deutschen Durchschnittsverbraucher der Begriff "Der Toskaner" als Ausdruck für einen Bewohner der mittellitalienischen Region Toskana überhaupt geläufig sei. Zum anderen bedürfe es mehrerer Gedankenschritte, um aus der Bezeichnung "Der Toskaner" einen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Fischprodukten zu entwickeln. Abgesehen davon gebe es keine einheitliche toskanische Küche, so dass sich die Verbraucher bei Benutzung der Bezeichnung "Der Toskaner" als Marke für die beanspruchten Nahrungsmittel keine konkreten Vorstellungen über eine typische toskanische Zubereitungsart machen könnten. Dies gelte insbesondere im Hinblick darauf, dass bislang keine Fischgerichte aus toskanischen Provinzen in Deutschland bekannt geworden seien, da die Küstenregionen der Toskana nicht zu den typischerweise mit der Toskana assoziierten Landschaften der Provinzen Florenz, Siena, Arezzo und Pisa zählten. Daneben sei das Anmeldezeichen insbesondere aufgrund der gewählten personalisierten Wortform

als unterscheidungskräftig anzusehen. Die Anmelderin beruft sich in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung des BPatG 29 W (pat) 75/04 - Die Profis. Die von der Markenstelle angeführten Beispiele einer personifizierten Bezeichnung von Lebensmitteln seien mit dem Anmeldezeichen nicht vergleichbar. Auch bestehe kein Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Bezeichnung. Für eine Schutzfähigkeit sprächen im Übrigen zahlreiche Voreintragungen von vergleichbaren Marken. Wegen der Einzelheiten des diesbezüglichen Vorbringens wird auf den Schriftsatz vom 25. Juni 2012, Seiten 5/6, verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens "Der Toskaner" als Marke steht hinsichtlich der noch beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Wortfolge daher insoweit zu Recht die Eintragung versagt.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH MarkenR 2012, 19, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-

Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 – SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend hiervon weist das Anmeldezeichen für die noch beanspruchten Waren einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf.

a) Der Begriff "Toskaner" ist die geläufige Bezeichnung für einen Einwohner der mittelitalienischen Region Toskana (<http://www.duden.de/rechtschreibung/Toskaner>). Zu den bekanntesten und beliebtesten Landschaften der Toskana zählen die Maremma-Küste im Süden, das Chianti-Gebiet zwischen Florenz und Siena sowie die Versilia-Küste im Nordwesten und die Etruskische Riviera, die sich von Livorno bis nach Piombino entlang der toskanischen Küste erstreckt. Der Tourismus ist für die Bewohner der Toskana eine der wichtigsten Einnahmequellen, Badetouristen finden gute Bedingungen an den genannten Küstenregionen entlang des Festlands sowie auf der Insel Elba. Die 328 km lange Küste der Toskana ist abwechslungsreich, viel besuchte Seebäder sind Viareggio und Forte dei Marmi (vgl. Wikipedia zu "Toskana", Anlage 1a zum Schreiben des Senats vom 13. August 2012). Die Toskana mit ihren Küstenregionen ist daher - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - auch dem inländischen Publikum hinlänglich bekannt.

Die toskanische Küche ist eine bedeutsame Regionalküche Italiens, die aufgrund der oben beschriebenen Lage der Toskana mit weitläufigen Küstenregionen auch typische Fischgerichte, wie beispielsweise "Cacciucco", eine Fischsuppe aus Livorno, umfasst (vgl. Wikipedia zu "Toskanische Küche", Anlage 1b zum o. g. Schreiben des Senats). Die Recherche des Senats hat zudem ergeben, dass die toskanische Küche Thema einer ganzen Reihe von auf dem deutschen Markt erhältlichen Kochbüchern ist (vgl. Anlagen 3a-3f zum o. g. Schreiben des Senats), auch werden Kochbücher und Kochkurse speziell zur toskanischen Fischküche angeboten (vgl. Anlagen 4 und 5 zum o. g. Schreiben des Senats). Es finden sich im Internet auch diverse toskanische Fischrezepte (vgl. Anlagen 2 und 8 zum o. g. Schreiben des Senats). Darüber hinaus werden bereits verschiedene Fischprodukte angeboten und vertrieben, die nach toskanischer Art hergestellt bzw. damit beworben werden (vgl. Anlagen 6 und 7 zum o. g. Schreiben des Senats).

Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass einem großen Teil des inländischen Publikums vom Grundsatz her bekannt ist, dass die toskanische Küche auch typische Fischgerichte umfasst.

b) Der Zeichenbestandteil "Toskaner" stellt keine hinreichend merkliche Abweichung von der zugrunde liegenden Ortsangabe "Toskana" dar. Dies wurde von der Rechtsprechung für die adjektivische Verwendung einer Ortsangabe bereits mehrfach entschieden (vgl. EuG GRUR 2004, 148, 149, Rdnr. 39 f. – OLDENBURGER; BPatG 29 W (pat) 52/05 - Der Konstanzer; 28 W (pat) 24/04 - WolfsBurger; 33 W (pat) 60/02 - NÜRNBERGER; GRUR 1994, 627 - ERDINGER). Auch die hier gewählte substantivische Form "Toskaner" werden die angesprochenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit Lebensmitteln mit der Ortsangabe "Toskana" in Verbindung bringen. Dies gilt um so mehr, als das inländische Publikum bei Waren aus dem Lebensmittelsektor daran gewöhnt ist, mit personifizierten Städte- oder Länderbezeichnungen konfrontiert zu werden, wie das bei Würstchen ("Wiener", "Frankfurter", "Krakauer"), Gebäckwaren bzw. Süßspeisen ("Amerikaner", "Berliner", "Neapolitaner") und "Käse" ("Edamer", "Emmentaler") bekannt ist (vgl. <http://www.duden.de>). Ist dem Verkehr daher eine solche Wortbildung sowie der Umstand bekannt, dass in der Werbung ständig neue Wortkombinationen kreiert werden, ist damit zu rechnen, dass selbst eher originelle Sachaussagen durchaus als solche erkannt und als Sachhinweis verwendet und verstanden werden (BPatG a. a. O. - WolfsBurger).

c) Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung "Der Toskaner" in Bezug auf die noch beanspruchten Waren "Fisch, Fischfilets, Fischerzeugnisse, soweit in Klasse 29 enthalten" um eine sachbezogene Angabe, die lediglich schlagwortartig auf die Art und Bestimmung der gegenständlichen Waren hinweist. So können die mit dem angemeldeten Wortzeichen gekennzeichneten Waren nach toskanischer Art hergestellt bzw. zubereitet worden sein oder sich zur Herstellung/Zubereitung von traditionellen toskanischen Fischgerichten eignen. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise keine konkrete

Vorstellung davon haben sollten, wie genau die toskanische Art in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren aussieht, ist dies - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - für ein sachbezogenes Verständnis der angemeldeten Bezeichnung unerheblich. Denn nicht jede begriffliche Unbestimmtheit vermag die markenrechtlich erforderliche Unterscheidungskraft zu begründen. So können auch relativ vage und allgemein gehaltene Angaben ausschließlich als verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten sein, insbesondere wenn sie sich auf umfängliche oder übergreifende Sachverhalte beziehen. Der Eindruck einer beschreibenden und damit nicht unterscheidungskräftigen Bedeutung als Sachangabe setzt nicht voraus, dass die Angabe bereits feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung des Verkehrs zu ihrem Sinngehalt herausgebildet hat (BGH GRUR 2008, 900 Rdnr. 15 – SPA II; GRUR 2009, 411 Rdnr. 12 f. - STREETBALL; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdnr. 112).

d) Die Voranstellung des bestimmten Artikels "Der" und die damit verbundene Personifizierung vermag an dem oben genannten sachbezogenen Verständnis ebenfalls nichts zu ändern (BPatG a. a. O. - Der Konstanzer). Der Verbraucher ist im Lebensmittelbereich daran gewöhnt, sachbezogene, anpreisende Informationen in personifizierter Form vermittelt zu bekommen, wie die von der Markenstelle angeführten Verwendungsbeispiele (Edeka "der Grüne", Bavaria blu "Der Würzige Blauschimmel", Mövenpick "Der Himmlische", De Beukelar "Butterkeks Der Klassiker", vgl. Seiten 4/5 des angefochtenen Beschlusses) belegen und den Mitgliedern des Senats überdies als Angehörige der angesprochenen Verkehrskreise sowie aufgrund ihrer ständigen Befassung mit markenrechtlichen Verfahren bekannt ist. Demgemäß ist die Personifizierung von Waren aus dem Lebensmittelsektor weder originell noch ungewöhnlich.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher ohne weiteres Nachdenken und ohne analysierende Betrachtung zu dem Schluss kommen, dass die mit der angemeldeten Wortfolge "Der Toskaner" gekennzeichneten beschwerdegegen-

ständlichen Waren sich für typisch toskanische Gerichte eignen bzw. nach toskanischer Art hergestellt wurden.

Es bedarf aus o. g. Gründen keiner Klärung, ob das angemeldete Zeichen von dem angesprochenen Publikum zugleich als beschreibender Hinweis auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren aufgefasst wird, wofür allerdings vor dem Hintergrund der obigen Feststellungen einiges spricht.

e) Der Umstand, dass das Anmeldezeichen in der konkreten personifizierten Form bislang nicht als Sachangabe für Fisch bzw. Fischerzeugnisse gebräuchlich ist, ändert ebenfalls nichts an seiner Schutzunfähigkeit für die noch beanspruchten Waren. Denn auch wenn ein Wortzeichen bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, reicht es aus, dass es in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004 146, 147 f. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38 BIOMILD; GRUR 2003, 58, 59 Rdnr. 21 - Companyline). Dies gilt um so mehr, als das Publikum daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Der Durchschnittsverbraucher wird auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; BPatG 26 W (pat) 90/09 brand broadcasting m. w. N.).

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann aus Sicht des Senats dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus für die noch beanspruchten Waren Freihaltungsbedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

3. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf Voreintragungen berufen hat, sind diese nicht vergleichbar, da sie größtenteils entweder schon zu lange zurückliegen oder andere Markenbestandteile enthalten bzw. für andere Waren und/oder Dienstleistungen geschützt sind. Im Übrigen ließe sich allein aus einer oder wenigen vorangegangenen Entscheidungen noch nicht der Vorwurf einer willkürlichen Ungleichbehandlung ableiten, zumal es sich um rechtswidrig vorgenommene Eintragungen oder Eintragungen vor Eintritt einer Richtlinien- oder Rechtsprechungsänderung handeln kann. Niemand kann sich auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines Anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668 Rdnr. 18 - C-39/08 - Bild digital). Für die erforderliche Bereinigung des Markenregisters sieht das Gesetz das Lösungsverfahren vor, das von jedermann eingeleitet werden kann.

Klante

Dorn

Jacobi

Me