



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 571/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 076 164.4**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) am 14. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen.

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet als Wortmarke ist die Wortkombination

### **Nature Friends**

für die Ware

Tee

der Klasse 30.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat diese unter der Nummer 30 2010 076 164.4 geführte Anmeldung nach entsprechender Beanstandung mit Beschluss vom 31. Mai 2012 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle fehlt der angemeldeten Wortkombination jegliche Unterscheidungskraft. Sie setze sich aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern „Nature“ und „Friends“ zusammen und habe in ihrer Gesamtheit die Bedeutung „Naturfreunde“. Auch wenn die konkrete Form der Wortfolge grammatikalisch nicht korrekt sein sollte, so würden die inländischen Verkehrskreise dennoch diese Bedeutung sofort erkennen. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass diese Verkehrskreise daran gewöhnt seien, ständig mit neuen

Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihnen sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollten, wobei sich solche Neubildungen häufig nicht an dem grammatikalisch korrekten Sprachstil orientierten. In Bezug auf die beanspruchte Ware „Tee“ würden die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, dass die mit der angemeldeten Wortkombination gekennzeichneten Produkte für Naturfreunde bzw. naturverbundene Menschen bestimmt und von natürlicher bzw. naturbelassener, unbehandelter Qualität seien. Die angemeldete Wortkombination beschreibe daher lediglich die Zielgruppe und Qualität der beanspruchten Ware und sei daher als betrieblicher Herkunftshinweis nicht geeignet. Auf vergleichbare Voreintragungen könne sich die Anmelderin nicht berufen, insbesondere nicht auf die von ihr genannte Gemeinschaftsmarke 5549266 - „Nature Friends“. Im Übrigen verweist die Markenstelle auf die die Schutzfähigkeit ablehnenden Entscheidungen 28 W (pat) 100/06 v. 4. Juli 2007 – Biofriends und 29 W (pat) 46/99 vom 9. Februar 2000, Nature Friends. Da somit bereits das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt sei, könne dahingestellt bleiben, ob auch ein Freihaltebedürfnis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die angemeldete Wortkombination Unterscheidungskraft aufweise. Die Übersetzung des Begriffs „Naturfreunde“ in die englische Sprache laute korrekt „Friends of Nature“. Da sich die englischen Sprachkenntnisse der inländischen Verkehrskreise laufend verbesserten, würden diese die sprachunübliche Bildung der angemeldeten Wortkombination erkennen. Es handele sich auch nicht um eine die Zielgruppe und die Qualität der beanspruchten Waren anpreisende Bezeichnung. Anders als bei „Kindern“ (BGH GRUR 2007, 1071 - Kinder II) stellten „Naturfreunde“ keinen klar abgegrenzten Personenkreis dar, der nach objektiven Kriterien bestimmt werden könne. Dies habe auch die Beschwerdekammer des HABM in ihrer Entscheidung vom 25. Februar 2008 zur Schutzfähigkeit der Wortkombination „Nature Friends“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 10, 16, 21, 24, 25, 32, 42, 44 so vertreten. Als naturverbundener Mensch

könne prinzipiell fast jeder Mensch bezeichnet werden, wobei das individuell unterschiedliche Maß an Naturverbundenheit offen bleibe. Innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise, nämlich Käufern von Tee, könne ebenfalls nicht nach Naturfreunden und Nicht-Naturfreunden unterschieden werden. Die angemeldete Wortfolge werde daher nicht stets nur als solche, sondern durchaus als Unterscheidungsmittel verstanden und stelle auch eine zur Beschreibung der beanspruchten Waren geeignete Angabe dar.

Bei der Frage der Relevanz von Voreintragungen sei zwischen vergleichbaren und identischen Voreintragungen zu unterscheiden. Bei identischen Voreintragungen könne es innerhalb des Geltungsbereichs der Europäischen Markenrechts-Richtlinie nur eine einzige richtige Entscheidung geben. Zumindest müsse sich die Stelle, die eine spätere Entscheidung treffe und dabei einer früheren Entscheidung nicht folgen wolle, im Einzelnen mit der früheren Entscheidung auseinandersetzen und darlegen, weshalb sie die frühere Entscheidung für unzutreffend halte. Vorliegend seien die angemeldete Wortfolge und diejenige des o.g. Verfahrens vor dem HABM identisch und es liege auch Warenidentität vor, da im Verfahren vor dem HABM Markenschutz für „nichtalkoholische Getränke“ und „Kräutertees“ erlangt worden sei. Die Markenstelle habe sich nicht im Einzelnen mit der Entscheidung des HABM auseinandergesetzt und keine Gründe aufgezeigt, die die Entscheidung der Beschwerdekammer in Frage stellen könnten.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Mai 2012 aufzuheben.

Ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2012 zurückgenommen. Der bereits bestimmte Termin zur mündlichen Verhandlung ist daraufhin aufgehoben worden.

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

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1 Satz 1 , 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegründet. Entgegen der Auffassung der Anmelderin fehlt der angemeldeten Wortkombination „Nature Friends“ in Bezug auf die beanspruchte Ware „Tee“ der Klasse 30 jegliche Unterscheidungskraft (§ 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, Tz. 30, 31 - „Henkel“; BGH GRUR 2006, 850, 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 GRUR 2006, 850, Tz.19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). 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.).

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein angemeldetes Zeichen bzw. eine angemeldete Wortkombination in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren als betrieb-

licher Herkunftshinweis geeignet ist, kommt es maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise an, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei ist insbesondere die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen maßgebend (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rdn. 29, 30 m.w.N.; vgl. auch die maßgebliche Rechtsprechung des EuGH, z.B. GRUR 2004, 943, Tz. 24 - SAT.e). Da es sich bei den vorliegend beanspruchten Waren um Tee handelt, sind hier in erster Linie allgemeine Verbraucher und damit breite Verkehrskreise angesprochen.

Ausgehend von den o.g. Grundsätzen ist die angemeldete Wortkombination nicht geeignet, um in Bezug auf die beanspruchte Ware als betrieblicher Herkunftshinweis dienen zu können.

Der Verkehr wird die angemeldete Wortfolge ohne weiteres, d.h. ohne die geringsten Verständnisprobleme i.S.v. „Naturfreunde“ erfassen. Soweit die Anmelderin einwendet, es handele sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine sprachunübliche Abwandlung des sprachlich korrekten englischen Begriffs „friends of nature“, ist anzumerken, dass zum einen die Schreib- oder Sprechweise „nature friends“ auch im englischen Sprachraum Verwendung findet (vgl. die Belege der Markenstelle, die der Anmelderin als Anlagen zum angefochtenen Beschluss übersendet worden sind, Bl. 32 ff. der Patentamtsakten, und die vom Senat recherchierten Belege, die der Anmelderin als Anlagen 1 – 3 zu dem eingehenden Ladungshinweis vom 3./4. Dezember 2012 übermittelt worden sind, Bl. 23 – 25 d.A.). Zum anderen kommt die Wortfolge „Nature Friends“ dem deutschsprachigen Begriff „Naturfreunde“ noch weitaus näher als „friends of nature“. Ausgehend davon wird der Verkehr der Wortfolge „nature friends“ ohne weiteres die Bedeutung „Naturfreunde“ zuordnen, wobei die sprachliche Abwandlung an der Eignung als beschreibende Angabe nichts ändert. Denn im Hinblick darauf, dass es sich bei der beanspruchten Ware „Tee“ um eine solche handeln kann, die als „naturbelas-

senes Bioprodukt“ angeboten werden kann, ergibt sich aus dem Begriff „Nature Friends“ bzw. „Naturfreunde“ ein hinreichend enger beschreibender Zusammenhang in Richtung der Zielgruppe der beanspruchten Waren, welcher der Bejahung der Unterscheidungskraft entgegensteht. So können mit der angemeldeten Wortkombination i.V.m. der beanspruchten Ware die Abnehmerkreise von unbehandeltem, naturreinem Tee beschrieben werden. Entsprechende Teesorten werden im Verkehr als „naturrein“ beworben (vgl. die der Anmelderin in Anlage 4-8 zum Ladungshinweis vom 3./4. Dezember 2012 übermittelten Belege, Bl. 26 – 37 d.A.). Ob ein Nahrungs- oder Genussmittel aus naturreinen und/oder unbehandelten Inhaltsstoffen besteht, ist eine für die Kaufentscheidung des Publikums durchaus wesentliche Eigenschaft, so dass die Zielgruppe der „Naturfreunde“ einen objektiv durchaus abgrenzbaren Abnehmerkreis darstellt, nämlich einen Verkehrskreis der auf naturreine oder naturbelassene Produkte Wert legt, in Abgrenzung zu Verbrauchern, für die diese Eigenschaften eher nachrangig sind, etwa gegenüber der Preisgestaltung.

2.

Aufgrund der o.g. Ausführungen spricht auch einiges dafür, dass der Eintragung der angemeldeten Wortkombination auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Da allerdings bereits das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu bejahen ist, kann diese Frage letztlich dahingestellt bleiben.

3.

Soweit sich die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare bzw. identische Vor- eintragungen beruft, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. 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), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 –

VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen. Eine Differenzierung zwischen identischen und „nur“ ähnlichen Voreintragungen ist aus Sicht des erkennenden Senats nicht angebracht. Auch ein Begründungsmangel wegen fehlender Auseinandersetzung mit den geltend gemachten Voreintragungen ist in Bezug auf den angefochtenen Beschluss zu verneinen (siehe dazu BGH GRUR 2011, 230, Tz. 12 – SUPERgirl). Die Markenstelle hat ihre Auffassung zur fehlenden Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortkombination eingehend begründet und hat sich auch zu der von der Anmelderin genannten Gemeinschaftsmarke hinreichend geäußert.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu