



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 544/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 062 848.3

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. November 2014 unter Mitwirkung des Richters Reker als Vorsitzendem sowie der Richterin Eder und des Richters Dr. Himmelmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2012 aufgehoben.

Gründe

I

Die Anmelderin hat am 18. November 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortmarke

BLACK N MORE

für die Waren der Klasse 34

„Tabakwaren (Genussmittel), insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten, Zigarren und Zigarillos; Raucherartikel; Streichhölzer“

beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 13. März 2012 teilweise für die Waren

„Tabakwaren (Genussmittel), insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten, Zigarren und Zigarillos“

zurückgewiesen, weil der angemeldeten Marke für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle unter Bezugnahme auf die Definition des Begriffs der Unterscheidungskraft in der Rechtsprechung des EuGH und des BGH ausgeführt, die angemeldete Marke weise für die versagten Waren einen beschreibenden Begriffsgehalt auf, so dass für den Verkehr der Gedanke an einen betrieblichen Herkunftshinweis fernliege. Der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der Waren, für die die Eintragung versagt worden sei, werde die angemeldete Marke lediglich als einen schlagwortartigen Hinweis auf ein umfassendes Angebot im Zusammenhang mit schwarzem Tabak verstehen. Das Wort „BLACK“ zähle zum englischen Grundwortschatz und werde vom Durchschnittsverbraucher ohne weiteres in seiner Bedeutung „schwarz“ verstanden. Den weiteren Markenteil „N MORE“ verstehe der inländische Verkehr ebenfalls ohne weiteres im Sinne von „and more“ und werde ihn mit „und mehr“ übersetzen. Es handele sich bei diesem Markenteil um einen werblich beschreibenden Zusatz, der regelmäßig nicht als herkunftskennzeichnend wahrgenommen werde. Mit Bezeichnungen wie „n'more“, „and more“ „& more“, „und mehr“ bzw. „& mehr“ werde in der Werbung üblicherweise auf zusätzliche Eigenschaften der angebotenen Waren bzw. auf ein erweitertes Leistungs- und Angebotsspektrum hingewiesen, das von dem vorangestellten Sachbegriff ausgehe. Verschiedene Senate des Bundespatentgerichts hätten diesen Markenteil in mehreren Entscheidungen auf unterschiedlichen Waren- und Dienstleistungsbereichen als nicht unterscheidungskräftig bewertet. Bei einer Benutzung der angemeldeten Marke für die versagten Waren werde der Durchschnittsverbraucher in dieser nur einen werbenden Hinweis auf „schwarze Tabakwaren und mehr“ sehen. Dass die angemeldete Marke eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit aufweise, mache sie noch nicht unterscheidungskräftig, da eine solche begriffliche Unbestimmtheit gewollt sei, um einen möglichst weiten Bereich waren- bzw. dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile und Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen. Auch die Berufung der Anmelderin auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Voreintragungen könne eine andere, für sie günstigere Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht herbeiführen.

Gegen die teilweise Zurückweisung ihrer Anmeldung wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die angemeldete Marke weise auch für die versagten Waren die notwendige Unterscheidungskraft auf. Sie bemängelt, die Markenstelle habe die angemeldete Marke in unzulässiger Weise einer zergliedernden Betrachtungsweise unterzogen. Die angemeldete Wortkombination „BLACK N MORE“ sei lexikalisch nicht nachweisbar und habe auch sonst keinen Eingang in den deutschen Sprachschatz gefunden. Sie werde vom maßgeblichen Durchschnittsverbraucher im Zusammenhang mit den versagten Waren auch nicht als unmittelbare Beschreibung verstanden, weil sie nur eine subjektive Assoziation offenbare und mehrdeutig sowie interpretationsbedürftig sei. Der englische Begriff „BLACK“ weise neben der Bedeutung „schwarz“ noch andere Begriffsgehalte auf. Der weitere Markenteil „N MORE“ könne nicht mit dem werbeüblichen Zusatz „and more“ gleichgesetzt werden. Der Verkehr werde auch dann, wenn er eine analysierende Betrachtung der angemeldeten Marke anstelle, allenfalls die Assoziation hegen, dass es sich um „ein Mehr“ an Genuss handele und nicht um ein umfassenderes Angebot. Der Verkehr erwarte beim Kauf von Tabakwaren kein weitergehendes Angebot in einer Verpackungseinheit. Ergänzend verweist die Anmelderin erneut auf Voreintragungen sowohl der Wortmarke „BLACK“ als auch der Wortmarke „MORE“ in Alleinstellung für Waren der Klasse 34.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten sowie auf das Vorbringen der Anmelderin in der Beschwerdebegründung sowie gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt Bezug genommen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2012 aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke für „Tabakwaren (Genussmittel), insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten, Zigarren und Zigarillos“ stehen das im angegriffenen Beschluss angenommene Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie das dort dahingestellt gebliebene weitere Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Die angemeldete Marke kann für diese Waren nicht zur Beschreibung ihrer Art, ihrer Beschaffenheit oder ihrer sonstigen Eigenschaften dienen und ihr fehlt in Bezug auf diese Waren auch nicht jegliche Unterscheidungskraft.

1. Nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke vom Schutz ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der infrage stehenden Waren und Dienstleistungen, wie zum Beispiel ihrer Art oder Beschaffenheit, dienen können. Diese auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. C MarkenRL beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen oder Angaben im Sinne der Bestimmung von jedermann frei verwendet werden können (EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 25 – Chiemsee; GRUR 2004, 674, Nr. 54 – Postkantor; BGHZ 167, 278, Nr. 35 – FUSSBALL WM 2006). Hierfür ist es ausreichend, dass die angemeldete Marke in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH MarkenR 2008, 160, 162, Nr. 35 - Hairtransfer). Unerheblich ist, ob die fragliche Marke in ihrer beschreibenden Bedeutung bereits im Verkehr bekannt ist oder beschreibend verwendet wird. Vielmehr reicht es aus, dass sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr.; siehe z.B. EuGH GRUR 2010, 534, Nr. 52 – Pranahaus). Das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt auch keine die Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Angabe voraus. Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, können ebenfalls diesem Schutzhindernis unterfallen, sofern durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder

Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, der Verkehr werde den beschreibenden Inhalt des Begriffs als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen (BGH GRUR 2009, 960 – DeutschlandCard).

In diesem Sinne stellt die angemeldete Marke weder eine zur Beschreibung der versagten Waren geeignete Angabe dar noch weist sie einen so engen beschreibenden Bezug zu diesen Waren auf, dass der Verkehr diesen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen könnte. Es trifft zwar zu, dass mit „BLACK“, dem englischsprachigen Wort für die Farbe „schwarz“, schwarze Tabake bzw. aus diesen hergestellte Tabakerzeugnisse beschrieben werden können, die eine schwarze Färbung aufweisen. Zutreffend ist im Ausgangspunkt auch die Annahme der Markenstelle, dass mit Zusätzen wie „und mehr“, „and more“ u. ä. in der Werbung häufig auf zusätzliche Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen bzw. auf ein großes Angebotsspektrum hingewiesen wird. Letztlich kommt es jedoch bei einer mehrteiligen Kombinationsmarke nicht auf die Schutzunfähigkeit der einzelnen Markenteile, sondern auf die Schutzunfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit an, weshalb aus der fehlenden Schutzfähigkeit der einzelnen Bestandteile einer Marke nicht ohne weiteres auch für die daraus gebildete Kombinationsmarke ein Schutzhindernis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG hergeleitet werden kann (EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; GRUR 2008, 608 – EUROHYPO; BGH GRUR 2009, 949 – My World).

Im Falle der vorliegenden Marke erscheint es bereits als zweifelhaft, ob der Zusatz „N MORE“ von einem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher von Tabakwaren, auf dessen Verständnis bei der Beurteilung abzustellen ist, ohne weiteres als eine Verkürzung der Wortfolge „AND MORE“ erkannt und verstanden und mit dieser Wortfolge gleichgesetzt wird, da es sich bei dem Buchstaben „N“ um eine extreme Verkürzung des Bindeworts „AND“ handelt. Eine Verwendung des Buchstabens „N“ an Stelle des Wortes „AND“ ohne Auslassungszeichen für die ausgelassenen Buchstaben „A“ und „D“ in der Werbung hat die Markenstelle nicht nachgewiesen und der Senat nicht fest-

stellen können. Aber auch wenn angenommen wird, dass es sich bei „N MORE“ um eine für den inländischen Durchschnittsverbraucher verständliche Verkürzung von „AND MORE“ handelt, deren Bedeutung sich ihm aus dem Gesamtzusammenhang der Marke und wegen der in der Werbung feststellbaren Kurzformen „N“ bzw. „N“ von „AND“ bzw. „UND“ erschließt, stellt die angemeldete Marke insgesamt für die versagten Tabakwaren keine zur Beschreibung geeignete Angabe dar, weil sie einen solchen Grad von Unbestimmtheit aufweist, dass sie zur Beschreibung von Eigenschaften von Tabakwaren ungeeignet ist. Anders als bei anderen zurückgewiesenen, aus der Verbindung eines beschreibenden Begriffs und der angehängten Wortfolge „und mehr“ bzw. „and more“ gebildeten Marken, die ohne weiteres gedankliches Analysieren eine Vorstellung davon vermitteln, worin das „Mehr“ an Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung besteht, bleibt bei der angemeldeten Marke „BLACK N MORE“ bei einer Benutzung für die versagten Waren vollkommen im Unklaren, was die so bezeichneten Tabakwaren neben der schwarzen Farbe des Tabaks mehr an Eigenschaften aufweisen sollen. Auch der Beschluss der Markenstelle bleibt insoweit eine nachvollziehbare Begründung schuldig. Auch zur Bezeichnung eines umfassenden Angebots an schwarzem Tabak eignet sich die Bezeichnung „BLACK N MORE“ ihrem Wortsinne nach nicht. Eine aus sich heraus unmittelbar verständliche und sich nicht erst durch eine analysierende Betrachtungsweise ergebende beschreibende Sachaussage stellt die angemeldete Marke somit für die versagten Waren nicht dar, sodass ihrer Eintragung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegensteht.

Der angemeldeten Marke fehlt für die von der Markenstelle versagten Waren auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der zuvor genannten Bestimmung weist eine Marke dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, für die sie bestimmt ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2005, 22, 25 f., Nr. 33 – Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH BIPMZ

2004, 30 f. – Cityservice). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Davon ist insbesondere bei Angaben auszugehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen oder deren wesentliche Eigenschaften und Merkmale unmittelbar beschreiben. Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft aber auch solchen Angaben, die die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar beschreiben, die jedoch einen engen sachlichen, beschreibenden Bezug zu den fraglichen Waren und Dienstleistungen aufweisen (EuGH GRUR-RR 2008,47, Nr. 32 – MAP & GUIDE; BGH GRUR 2009, 949, Nr. 20 – My World; GRUR 2009, 952, Nr. 10 - DeutschlandCard). Die Merkmale des "engen beschreibenden Bezugs" sind nicht absolut und generalisierend festzustellen, sondern hängen von den Umständen des Einzelfalls ab, nämlich von dem Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke und den jeweils beanspruchten Waren/Dienstleistungen. Maßgeblich ist dabei, ob die beteiligten Verkehrskreise den (allgemein) sachbezogenen Begriffsgehalt einer Angabe als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die betriebliche Herkunft der betroffenen Waren/Dienstleistungen sehen (BGH GRUR 2006, 850, Nr. 19 und 28 – FUSSBALL WM 2006).

Die angemeldete Marke beschreibt, wie sich aus den vorstehend zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG getroffenen Feststellungen ergibt, die versagten Waren ihrer Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder ihren sonstigen Eigenschaften nach nicht unmittelbar. Ihr fehlt es, wie ausgeführt, an einer hinreichenden Bestimmtheit des Begriffsgehalts, um vom Verkehr als bloße Beschreibung der versagten Waren verstanden zu werden. Sie weist auch keinen solchen hinreichend engen beschreibenden Bezug zu Tabakwaren auf, dass ihr aus diesem Grund jegliche Eignung zur Unterscheidung dieser Waren der Anmelderin von Tabakwaren anderer Unternehmen abzusprechen wäre.

Letztlich handelt es sich bei der angemeldeten Marke, soweit feststellbar, auch nicht um eine in der Umgang- oder Fachsprache oder der Werbung für Tabakwaren gebräuchliche Wendung der deutschen oder englischen Sprache. So dass ihr auch mit dieser Begründung nicht die Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

Der Beschwerde der Anmelderin war daher stattzugeben.

Reker

Eder

Dr. Himmelmann

prä