



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 522/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
3. Februar 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2013 040 568.4**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2014 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

## **FRESHGUIDE**

ist am 8. Juli 2013 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Prospekte, Zeitschriften, Zeitschriften (Magazine);

Klasse 35: Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Verbreitung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben), Werbung;

Klasse 41: Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 7. März 2014 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Dem hier angesprochenen inländischen Durchschnittsverbraucher sei die sprachüblich gebildete Zusammenstellung FRESHGUIDE im Sinne von „Frischeführer“ verständlich. Frische Nahrungsmittel würden in optischer, geschmacklicher wie gesundheitsfördernder Hinsicht als besonders positiv wahrgenommen, so dass es Ziel sei, die Frische zeitlich zu verlängern. Für die Nahrungsmittelindustrie und Floristik sei Frische zudem ein beliebtes Werbeargument. Die beanspruchten Druckereierzeugnisse, Werbedienste und Online-Publikationen schlossen die Werbung für frische Produkte ein. Der Begriff sei damit zur Beschreibung des Inhalts und des Gegenstands der angemeldeten Waren und Dienstleistungen geeignet, nämlich dass diese auf Werbung für frische Produkte ausgerichtet seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit per Telefax am 2. Februar 2016 eingegangenen Schriftsatz - wie folgt - eingeschränkt:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Prospekte, Zeitschriften, Zeitschriften (Magazine); alle vorgenannten Waren ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik;

Klasse 35: Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Verbreitung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben), Werbung; alle vorgenannten Dienstleistungen ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik;

Klasse 41: Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik.

Der Beschwerdeführer stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2014 aufzuheben.

Zu der mündlichen Verhandlung ist der Beschwerdeführer – wie schriftsätzlich am 2. Februar 2016 angekündigt – nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde ist nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch den Anmelder und Beschwerdeführer begründet. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens stehen keine Eintragungshindernisse gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Dem Anmeldezeichen kommt für die nunmehr noch beanspruchten Waren der Klasse 16 sowie für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41, die jeweils ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik beansprucht werden, die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; GRUR 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE). 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 GRUR 2015, 173 Rn. 15 - for you; GRUR 2014, 565 Rn. 12 - smartbook). 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 (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fragli-

chen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) 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 (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 - TOOOR!). 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 GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 - Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 - TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 - Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine

ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. - CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. - BIOMILD; a. a. O. Rn. 28 - SAT 2; BGH, a. a. O. - DüsseldorfCongress).

b) Die angemeldete Wortkombination, die sich aus den englischen Begriffen „FRESH“ und „GUIDE“ zusammensetzt, vermag sowohl der inländische Fachverkehr als auch der inländische Endabnehmer der maßgeblichen Waren und Dienstleistungen ohne weiteres in seinem Begriffsgehalt im Sinne von „Frischeführer/Frische-Ratgeber“ zu erfassen.

aa) Der Begriff „FRESH“ wird mit „frisch“ oder „Frische“ übersetzt werden. Dies ist hier die geläufigste und naheliegendste Übersetzungsmöglichkeit, zumal der englischsprachige Begriff „fresh“ und der deutschsprachige Begriff „frisch“ sich klanglich sehr ähnlich sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 30.07.2003, 32 W (pat) 149/02 - soft & fresh). Der Begriff „GUIDE“ bedeutet „Führer, Reiseführer, Leitfaden“ (vgl. [www.leo.org](http://www.leo.org)) und ist schon seit langem in den deutschen Sprachgebrauch mit der Bedeutung „Reiseleiter, Führer, Ratgeber“ (vgl. DUDEN Online, [www.duden.de](http://www.duden.de)) eingegangen. In Zusammensetzungen mit deutsch- oder englischsprachigen Sachbegriffen findet er vielfach Verwendung zur Beschreibung eines Führers, eines Handbuchs oder eines Ratgebers zu einem bestimmten thematischen Bereich, der jeweils durch den vorangestellten Sachbegriff präzisiert wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 08.06.2004, 33 W (pat) 175/02 - ANTIQUESGUIDE; Beschluss vom 04.10.2006, 29 W (pat) 159/04 - CarGuide). Die Internetrecherche des Senats hat ferner ergeben, dass der Begriff „Frische“ im Zusammenhang mit Lebensmitteln als verkürzte Form von „Lebensmittelfrische“ und zudem im Zusammenhang mit anderen pflanzlichen Produkten, für die die Eigenschaft „Frische“ eine besondere Qualität verspricht, verwendet wird und zwar vielfach auch als Themenhinweis; so sind u. a. Wortkombinationen wie Bio-Frische, Frische-Garantie, Frische-Genuss, Frische-Nachweis, Frische-Test,

Frischezertifikat, Frische-Indikator, Frischeparadies, Frischesicherung, Frischeanzeiger gängig (Bl. 37-46 d. A.).

bb) Für die vor Einschränkung des Verzeichnisses beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann das insoweit sprach- und werbeüblich zusammengesetzte Zeichen in der Bedeutung „Frischeführer“ ohne weiteres als Hinweis auf deren Inhalt und Thema, nämlich als „Ratgeber im Zusammenhang mit Fragen zu (Lebensmittel-)Frische und frischen Produkten“ bzw. als Sachhinweis auf die konkrete Werbeplattform angesehen werden, wie die dem Beschwerdeführer vorab übersandten Rechercheergebnisse des Senats über eine beschreibende Verwendung der angemeldeten Wortkombination bzw. damit vergleichbaren Begriffsbildungen belegen (Bl. 47-54 d. A.).

Nach der zulässigen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses im Beschwerdeverfahren tritt diese Bedeutung im Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die sich aus der Allgemeinheit der Verbraucher und dem Fachverkehr zusammensetzen, jedoch in den Hintergrund.

Die nachträgliche Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses ist gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG wirksam und entspricht insbesondere dem Gebot der Rechtssicherheit (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 115 - Postkantor; Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2014, § 39 Rn. 4). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eindeutig hervorgehen muss. Dritte und insbesondere Konkurrenten müssen klar und eindeutig erkennen können, auf welche bestimmten Waren oder Dienstleistungen sich der Schutz der Marke erstreckt. Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien an-

kommt (BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé; GRUR 2013, 725 Rn. 33 - Duff Beer; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 392). Diesen Anforderungen wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auch in der eingeschränkten Form durch die gewählten positiven Formulierungen „(alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen) ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik“ gerecht. Der Schutzbereich des Anmeldezeichens ist durch die inhaltliche Bestimmung objektiv, dauerhaft und hinreichend klar abgegrenzt (so schon BPatG, Beschluss vom 14.04.2015, 29 W (pat) 527/13 - Urangas).

Mit dieser Einschränkung verliert der Begriff „FRESHGUIDE“ seine Eignung als Sachangabe. Zwar wird durchaus auch Musik als „frisch/fresh“ im Sinne von belebender, junger und moderner Musik beschrieben; zudem finden sich im Musikbereich vielfach entsprechende Führer/Ratgeber/Guides. Nicht zuletzt werden auch neue, moderne Zeitschriften oder Magazine mit „frisch“ angepriesen. Trotz dieser anpreisenden bzw. beschreibenden Bedeutung der Einzelbestandteile weist das Gesamtzeichen „FRESHGUIDE“ für die nunmehr beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die keinen Bezug mehr zu Lebensmitteln oder anderen pflanzlichen Produkten aufweisen, keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf. Weder ist die Wortbildung insoweit sprachüblich zusammengesetzt und von Haus aus beschreibend noch handelt es sich um einen nachweisbaren Sachbegriff. Im Kontext des Musikbereichs erscheint die Begriffsbildung vielmehr ungewöhnlich.

Der Begriff „Frische“ kann nämlich nicht als Kurzform für den - ohnehin nicht gängigen - Begriff „Musikfrische“ nachgewiesen werden. Er eignet sich daher auch nicht ernsthaft als Angabe eines bestimmten thematischen Bereichs, mit dem sich ein Ratgeber/Guide beschäftigt. Dass der Begriff „FRESHGUIDE“ bzw. „Frischeführer“ als Hinweis auf Ratgeber/Führer über „frische/moderne Musik“ sachbeschreibend verwendet wird, konnte der Senat

im Rahmen seiner Recherche nicht feststellen. Die einzigen Treffer zeigen eine kennzeichenmäßige Verwendung für ein Musikmagazin, das auf den hiesigen Anmelder zurückgehen dürfte.

Schließlich hat die Recherche des Senats auch keine rein werblich anpreisende Verwendung des Begriffs „FRESHGUIDE“ für „moderner, frischer Ratgeber“ ergeben.

Allenfalls handelt es sich bei „FRESHGUIDE“ um ein „sprechendes“ Zeichen mit beschreibenden Anklängen für die Waren der Klasse 16. Die angesprochenen Verkehrskreise könnten darin produktbezogene Aussagen hineinlesen, nämlich dass es sich um einen neuen, modernen Musikführer oder einen Ratgeber über aktuelle, frische Musikrichtungen und -events handelt. Dies genügt jedoch nicht, dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft abzuspochen, denn solche produktbezogenen Anspielungen - zudem in zweierlei Hinsicht - stehen einer Schutzgewährung nicht entgegen. Zum Verständnis des Zeichens in diesem Sinne gelangt das Publikum nämlich erst über gedankliche Zwischenschritte, indem es entweder zunächst den angemeldeten Begriff „FRESHGUIDE“ mit „Frischeführer“ übersetzen und diese im Musikbereich ungebräuchliche Begriffsbildung mit „fresh music guide/Ratgeber über frische, moderne Musik“ gleichsetzen oder trotz Zusammenschreibung das Zeichen als „fresh guide“ aufgliedern und im Sinne einer werblichen Anpreisung eines neuen, frischen Ratgebers erfassen muss. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

Nichts anderes gilt für die Erbringung der nunmehr „ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik“ in den Klassen 35 und 41 beanspruchten Dienstleistungen. Auch sie weisen keinen im Vordergrund stehenden inhaltlichen oder sonstigen Sachbezug zu einem „FRESHGUIDE/Frischeführer“ auf.

Dem Anmeldezeichen kann daher die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

2. Da das angemeldete Wortzeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen hat, besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu