



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 556/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 043 505.8

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortkombination

SOFT CAKE

ist am 24. Juni 2015 für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 30 zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden:

Biskuits, Kuchen, Konditorwaren; feine Backwaren, insbesondere
Eigebäck mit Fruchteinlage und Schokolade.

Die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Februar 2016 wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG sowie wegen eines Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass die englischsprachigen Bestandteile „SOFT“ und „CAKE“ dem angesprochenen Verkehr geläufig seien. Er werde daher die angemeldete Wortkombination im Sinne von „weicher Kuchen“ verstehen und in ihr in Verbindung mit den beanspruchten Waren lediglich einen Hinweis auf einen weichen Kuchen bzw. einen Kuchen von weicher Konsistenz und damit auf die Art und Beschaffenheit der Waren sehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Es sei nicht ersichtlich, inwieweit die Übersetzungen der Einzelbegriffe „SOFT“ und „CAKE“ einen Hinweis auf die vermeintlich beschreibende Angabe der Wortkombination geben sollten.

Ferner sei die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens gegeben. Die deutsche Historie des Begriffs „CAKES“ hänge unmittelbar mit der Unternehmensgeschichte der Anmelderin zusammen und gebe somit einen direkten Hinweis auf diese.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2016 aufzuheben.

Hilfsweise beantragt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde.

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

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „SOFT CAKE“ stehen in Bezug auf die beanspruchten Waren die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie eines Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von

denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 - DeutschlandCard). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 229, Tz. 27 – BioID; EuGH GRUR 2008, 608, Tz. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 565, Tz. 12 - smartbook; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 – DeutschlandCard).

Dabei ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Tz. 17 - smartbook).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2012, 1143, Tz. 9 – Starsat; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 10 - DeutschlandCard; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 417 - Berlin-Card). Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des normal informierten und

angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 42; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 – Chiemsee).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH GRUR 2013, 1143, Tz. 15 – Aus Akten werden Fakten).

2. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens in Bezug auf die vorliegend beanspruchten Waren zu verneinen.

Die angemeldete Wortkombination „SOFT CAKE“ setzt sich erkennbar aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern „soft“ in der Bedeutung „weich, zart“ und „cake“ mit der Bedeutung „Kuchen, Torte“ oder auch „süßes Gebäck, Teilchen“ zusammen (vgl. als Anlagen 1 bis 3 zum Hinweis des Senats vom 7. September 2016 versandte Belege). Die Fremdsprachenkenntnisse des deutschen Durchschnittsverbrauchers dürfen jedenfalls in Bezug auf eine geläufige Sprache wie die Welthandelsprache Englisch nicht als zu gering angesetzt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 486).

Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise, zu denen sowohl der Handel als insbesondere auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher gehören, werden die Wortkombination „SOFT CAKE“ daher im vorliegenden Warenezusammenhang als Sachhinweis auf die Art und die Beschaffenheit dieser Waren, nämlich auf einen Kuchen, eine Torte oder ein süßes Gebäckstück mit weicher Konsistenz, verstehen. Bei sämtlichen beanspruchten Waren „Biskuits, Kuchen, Konditorwaren; feine Backwaren, insbesondere Eigebäck mit Fruchteinlage und Schokolade“ kann es sich um solche Kuchen, Torten

bzw. süße Gebäckstücke („cake(s)“) handeln (vgl. als Anlagen 4, 5 zum Hinweis des Senats vom 7. September 2016 versandte Belege zu „Bisquit-Kuchen“ sowie zum Begriff „Feine Backwaren“). Die Beschreibung eines Kuchens, einer Torte oder eines Gebäcks als „soft“, also „weich“, stellt eine im Bereich der Nahrungsmittel typische Qualitäts- bzw. Beschaffenheitsangabe dar (vgl. den als Anlage 6 zum Hinweis des Senats vom 7. September 2016 versandten Beleg).

Zudem findet die Wortkombination „SOFT CAKE“ bereits vielfach im Inland in Bezug auf die beanspruchten Waren, insbesondere in Bezug auf die Ware „Eigebäck mit Fruchteinlage und Schokolade“, Verwendung (vgl. als Anlagen 7, 8 zum Hinweis des Senats vom 7. September 2016 versandte Belege, die die Produkte zweier weiterer Hersteller von als „Soft Cake“ bezeichnetem Eigebäck mit Schokoladenüberzug und Fruchtfüllung zeigen). Dementsprechend findet sich die Bezeichnung „Soft Cake“ nicht nur zur Bezeichnung konkreter Produkte. Vielmehr wird sie zur Benennung einer Produktkategorie, nämlich zur Bezeichnung flacher kleiner Küchlein aus weichem Teig mit Fruchtfüllung und Schokoladenüberzug, verwendet (vgl. die als Anlagen 9 bis 11 zum Hinweis des Senats vom 7. September 2016 versandten Belege mit Auszügen aus der „Warenkunde“ des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie, der Nennung des Begriffs „Soft Cakes“ als Produktkategorie in einem Onlineshop sowie einem Rezept zu „Soft Cakes“).

Nach alledem werden die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit als beschreibenden Sachhinweis auf Merkmale der so gekennzeichneten Waren auffassen und in ihr keinen Herkunftshinweis sehen.

Dem steht auch die Argumentation der Anmelderin, dass die deutsche Historie des Begriffs „CAKES“ unmittelbar mit dem Unternehmen der Anmelderin zusammenhänge, nicht entgegen. Unabhängig von der Etymologie der Worte „CAKES“ bzw. „Keks“ handelt es sich bei dem englischen

Wort „Cake“ sowie dem deutschen Begriff „Keks“ jeweils um generische Bezeichnungen einer bestimmten Gebäckart.

3. Da die Bezeichnung „SOFT CAKE“ wie dargelegt zur Beschreibung der Beschaffenheit der beanspruchten Waren geeignet ist, ist neben dem Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auch ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzunehmen.
4. Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen. Der Senat hat weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entschieden, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich.
5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin die Durchführung einer solchen nicht beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb