



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 522/16

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. November 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2015 046 914.9**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 21. Juli 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Wortfolge

### **MILK BITS**

als Marke für die Waren

Klasse 30: Getreideerzeugnisse für Nahrungszwecke; Cerealien; Cerealienriegel; Cornflakes; Müsli; Müsliriegel; Haferflocken;

in das beim DPMA geführte Markenregister einzutragen.

Die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA hat die Anmeldung mit Beschluss vom 2. Oktober 2015 zurückgewiesen, weil die angemeldete Wortkombination in Bezug auf die beanspruchten Waren keine Unterscheidungskraft aufweise. Sie sei aus den englischsprachigen Wörtern „milk“ und „bits“ in der Bedeutung von „Milch“ bzw. „Bissen, Happen“ gebildet und erschöpfe sich insgesamt in einer sprachüblichen Angabe, die sinngemäß „Milchhappen“, „Milchbissen“ bedeute. In Bezug auf die beanspruchten Waren werde das Zeichen als Sachangabe dahingehend wahrgenommen, dass Getreideerzeugnisse und die weiteren beanspruchten Waren in mundgerechten Happen angeboten, ihnen Milch beigemischt oder diese mit Milch zubereitet würden. Ob auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegenstehe, könne dahin gestellt bleiben.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft könne nur bei glatt beschreibenden Angaben bejaht werden, was voraussetze, dass sich eine warenbezogene Bedeutung ohne weiteres Nachdenken ergebe. Ein erst aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen erkennbarer beschreibender Sinn reiche insofern nicht aus. Die von der Markenstelle zugrunde gelegte Wortbedeutung „Milchhappen“, „-bissen“ sei allenfalls geeignet, „Happen“ mit hohem Milchanteil zu bezeichnen. Bei den beanspruchten Waren sei Milch nicht notwendig enthalten, schon gar nicht als zentrale Komponente. Ferner würde eine glatt warenbeschreibende Bedeutung des von der Markenstelle angenommenen Begriffsgehalts „Milchbissen“, „-happen“ voraussetzen, dass es sich um mundgerechte Bissen oder Happen handele. Dies sei hier nicht der Fall, insbesondere reiche dafür nicht aus, dass die Waren - wie alle Lebensmittel - in mundgerechten Happen verzehrt würden. Eine Vorproportionierung in mundgerechte Happen erfolge hier nicht. Der Ausdruck „MILK BITS“ sei auch kein feststehender oder gängiger Begriff der englischen Sprache. Es handele sich vielmehr um eine unkonventionelle Wortkombination. Das Österreichische Patentamt habe das Zeichen für schutzfähig erachtet. Ferner verweist die Anmelderin auf Voreintragungen, die sich auf die Zeichen „Peanut Bits“, „Crispy Bits“, „Mini-Bits“ oder „Choco Bits“ beziehen.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des DPMA vom  
2. Oktober 2015 aufzuheben.

Der Senat hat die Anmelderin mit gerichtlichem Ladungszusatz vom 13. Oktober 2016 auf Bedenken gegenüber den Erfolgsaussichten der Beschwerde aufmerksam gemacht, auch im Hinblick auf das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt ohne Erfolg. Die angemeldete Bezeichnung ist als freihaltebedürftige Angabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (vgl. § 37 Abs. 1 MarkenG).

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der beanspruchten Waren oder der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Bestimmung besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht. Sie erlaubt es daher nicht, dass die Verfügung über solche Zeichen und Angaben infolge ihrer Eintragung nur einem Unternehmen oder einzelnen Personen vorbehalten wird. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, Tz. 25, 30, 32 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Tz. 31 f. – DOUBLEMINT; BGH, GRUR 2012, 272, Tz. 9, 17 – Rheinpark-Center Neuss). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise ab-

zustellen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, Tz. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411, Tz. 24 - Matratzen Concord).

Die angemeldete Wortfolge „MILK BITS“ besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf die beanspruchten Waren ausschließlich aus Angaben, die geeignet sind, die Beschaffenheit der beanspruchten Waren zu beschreiben.

Die englischsprachige Wortkombination „MILK BITS“, die aus dem in der Pluralform verwendeten Wortbestandteil „BITS“ im Sinn von u. a. „Happen, Häppchen, Stückchen“ und der vorangestellten Komponente „MILK“ besteht, bedeutet „Milchbissen“, „Milchhappen“ oder „Milchstückchen“. Das Zeichenbildung entspricht - abgesehen von der werbeüblichen Getrenntschreibung – allgemeinen Sprachregeln (vgl. den strukturell entsprechenden Begriff „Cheesecake“, „Milkshake“), ohne dass der Zeichengehalt über die Zusammensetzung seiner Bestandteile hinausgeht (vgl. EuGH, GRUR 2004, 680, Tz. 39 - 41 – BIOMILD; GRUR 2004, 674, Tz. 97 ff. – Postkantoor). Unerheblich ist, dass die angemeldete Wortfolge lexikalisch nicht nachweisbar sein mag (vgl. BGH, GRUR 2012, 272, Tz. 12 – Rheinpark-Center Neuss).

Das angesprochene Publikum konnte diesen Zeichengehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zum Anmeldetag unmittelbar und ohne analysierende Betrachtung erfassen. Der Wortbestandteil „BITS“ in seiner allgemeinen und auch vorliegend in der Sache einschlägigen Bedeutung „Stück, Stückchen“ ist dem inländischen Publikum als Grundbegriff der englischen Sprache geläufig (vgl. die Wendungen „a little bit“, „a bit of something“). Das genannte Verständnis des Bestandteils „BITS“ im Sinn einer verzehrfähigen Einheit oder einer Zutat wird im konkreten Warenkontext durch die ohne weiteres geläufige Konkretisierung „MILK“, die einen ausdrücklichen Bezug zu Lebensmitteln herstellt, noch verstärkt. Das Publikum ist im Lebensmittelsektor, der typischerweise Einflüsse aus verschiedensten Kulturen aufnimmt, auch weitgehend an die Verwendung englischsprachiger Ausdrücke gewöhnt (vgl. etwa die vorliegend beanspruchte Ware

„Cornflakes“ oder ähnlich „Toast“, „Muffin“, „Bagel“). Im Übrigen ist die sachbeschreibende Verwendung des angemeldeten Zeichens und analog gebildeter Wörter, die nach Art und Umfang ihrer Verwendung offenbar als Sachinformationen zu verstehen sind (vgl. u. a. „Nougat Bits“, Anlagen 1 – 4 zum Ladungszusatz vom 13. Oktober 2016), auch bereits nachweisbar.

Danach handelt es sich bei der angemeldeten Angabe „MILK BITS“ um eine nach den Branchengewohnheiten naheliegende und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren sinnfällige Sachangabe, die in Bezug auf die beanspruchten Waren „Getreideerzeugnisse für Nahrungszwecke“ und „Cerealien“ auf – ggf. in einer herkömmlichen Warentüte abgepackte – Getreideerzeugnisse in einem mundgerecht proportioniertem Format hinweisen (vgl. etwa sog. Getreidekissen, Anlagen 1, 5 und 7 zum Ladungszusatz vom 13. Oktober 2016), die mit Milch, Milchcreme oder einem Geschmacksstoff mit Milcharoma versetzt sind. Entsprechend verhält es sich in Bezug auf „Cerealienriegel“, „Müsliriegel“, die gerade auch als „Happen“ angeboten und – etwa zur Herausstellung einer neuen oder unkonventionellen Warenform – als solche bezeichnet werden können (vgl. die Anzeige Anlage 1 zum angegriffenen Beschluss). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die beanspruchten Waren diese Eigenschaften typischerweise oder sogar zwingend aufweisen. Entscheidend ist vielmehr, dass die vorliegend beanspruchten allgemeinen Warenangaben Produkte umfassen können, die über eine durch das Zeichen beschriebene Beschaffenheit verfügen (vgl. BGH, GRUR 2002, 261, 262 - AC; m. w. N. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 37).

In Bezug auf die beanspruchten Waren „Müsli“, „Cornflakes“, „Haferflocken“ kann das angemeldete Zeichen als Hinweis auf „Milchstückchen“, die den genannten Waren als geschmacksgebende Bestandteile zugesetzt sein können, verwendet werden. Ein derartiger Sprachgebrauch ist ebenfalls nachweisbar (vgl. Anlage 9 zum Ladungszusatz vom 13. Oktober 2016). Zudem kann die angemeldete Wortfolge als Bestimmungsangabe eingesetzt werden, die anzeigt, dass Müsli, Cornflakes oder Haferflocken als Stückchen in Milch eingestreut werden sollen. Welche

Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung jeweils zukommt, erschließt sich regelmäßig aus dem Zusammenhang mit den konkreten Produkten. Im Übrigen würden auch verschiedene Verständnismöglichkeiten das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht ausräumen. Es ist vielmehr bereits dann anwendbar, wenn – wie hier – ein Zeichen jedenfalls mit einer seiner möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren beschreiben kann (vgl. BGH, GRUR 2009, 952, Tz. 15 – DeutschlandCard; GRUR 2014, 569, Tz. 20 – HOT; Ströbele /Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 149, 150).

Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ergibt sich schließlich nicht aus dem Verweis der Anmelderin auf diverse Voreintragungen in Bereich der Warenklasse 30, u. a. die Marke Nr. 399 305 645 „Choco Bits“. Diesen Voreintragungen, die mehr als 10 Jahre zurückliegen, kommt von vornherein geringe Aussagekraft für die Branchenverhältnisse zur Zeit der Anmeldung zu. Selbst vergleichbare nationale Voreintragungen wären für die vorliegend zu treffende Entscheidung zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht bindend. Insoweit ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online), des BGH (vgl. GRUR 2011, 230, Tz. 10 – SUPERgirl) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen. Nichts anderes für die Eintragung des Zeichens in Österreich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 58).

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Bb